

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

22. března 2007*

Ve věci T-364/05,

Saint-Gobain Pam SA, se sídlem v Nancy (Francie), zastoupená J. Blanchardem
a G. Marchaisem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. Rassatem, jako zmocněncem,

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM byla

Propamsa, SA, se sídlem v Barceloně (Španělsko),

* Jednací jazyk: francouzština.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. dubna 2005 (věc R 414/2004-4) ohledně zápisu slovního označení PAM PLUVIAL týkajícímu se námitkového řízení mezi Propamsa, SA a Saint-Gobain Pam SA,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon, vedoucí soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 26. září 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 25. ledna 2006,

s přihlédnutím k ústní části řízení, kdy se jednání nařízené na 7. prosince 2006 nekonalo, neboť se z žádný z účastníků řízení nedostavil,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 27. září 2000 žalobkyně, Saint-Gobain Pam SA, podala 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 (dále jen „přihlašovaná ochranná známka“), je slovní označení PAM PLUVIAL.

3 Po dvou omezeních seznamu výrobků, na něž se původně vztahovala přihláška ochranné známky, učiněných žalobkyní dne 9. října 2000 a 29. května 2002 a přijatých OHIM dne 11. října 2000 a 4. července 2002, spadají výrobky, pro něž byl zápis požadován, do tříd 6 a 17 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 a odpovídají následujícímu popisu:

— „Kovové roury a trubky nebo roury a trubky, jejichž základem je kov, litinové roury a trubky, kovové spojky na výše uvedené výrobky“ (třída 6);

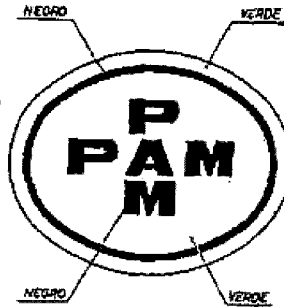
— „Nekovové spojky na pevné nekovové roury a trubky“ (třída 17).

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 61/2001 ze dne 16. července 2001.

5 Dne 20. září 2001 podala Propamsa, SA na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky.

6 Námitky se zakládaly na následujících starších právech:

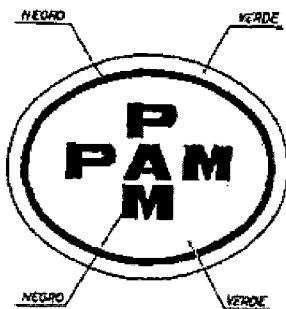
— obrazové ochranné známce, zapsané ve Španělsku dne 26. července 1976 pod č. 737992 pro „stavební materiály“ (třída 19), zobrazené níže (dále jen „starší ochranná známka“):



— obrazové ochranné známce, zapsané ve Španělsku dne 26. července 1976 pod č. 120075 pro „cement“, (třída 19), zobrazené níže:

PAM

- francouzském označení mezinárodní obrazové ochranné známky, zobrazené níže, zapsané dne 2. září 1981 pod č. 463089 s účinky v Rakousku, v zemích Beneluxu, v Německu, ve Francii a v Itálii, pro „lepidla pro průmysl“ (třída 1) a „(nekovové) stavební materiály, jež jsou surovinami nebo hotovými výrobky“ (třída 19):



- 7 Námítky směřovaly proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství.
- 8 Důvodem uváděným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a třemi ochrannými známkami uvedenými v bodě 6 výše ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 9 Námítkové oddělení OHIM vyhovělo rozhodnutím ze dne 29. března 2004 námítkám a zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství žalobkyně. Námítkové oddělení nejprve upřesnilo, že srovnání mezi výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, má být provedeno s přihlédnutím jednak ke všem výrobkům, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, bez ohledu na jejich aktuální použití

nebo použití zamýšlené žalobkyní, a jednak ke všem výrobkům, pro něž byly ochranné známky uváděné na podporu námitek zapsány, neboť žalobkyně nepodala návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starších ochranných známek ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94. Námitkové oddělení dále usoudilo, že kovové či nekovové roury a trubky a stavební materiály, na něž se vztahují starší ochranné známky, jsou podobné. Posledně zmíněné výrobky zahrnují přinejmenším nekovové roury a trubky, které jsou stejné povahy a mají stejnou funkci, jsou určeny týměž uživatelům a mohou být použity ve spojení s kovovými rourami a trubkami nebo v konkurenci s nimi. Námitkové oddělení bylo rovněž toho názoru, že spojky na kovové či nekovové roury a trubky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a stavební materiály jsou podobné, neboť jsou nezbytné k montáži nebo opravě kovových a nekovových rour a trubek. Konečně pokud jde o srovnání kolidujících ochranných známek, námitkové oddělení mělo za to, že dominantním prvkem těchto známek je výraz „pam“, a že tyto ochranné známky jsou tudíž vysoce podobné, jelikož existuje vzhledová a sluchová totožnost dominantního prvku označení dostatečné k tomu, aby vyvážily vzhledové a sluchové rozdíly jejich nedominantních částí. Na základě těchto úvah došlo námitkové oddělení k závěru, že ve Španělsku a Francii existuje nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami u všech dotčených výrobků.

- 10 Žalobkyně podala dne 26. května 2004 na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 11 Rozhodnutím ze dne 15. dubna 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí“), doručeným žalobkyni dne 19. července 2005, zamítl čtvrtý odvolací senát odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení.
- 12 Odvolací senát nejprve odmítl jako opožděný návrh na předložení důkazu o skutečném užívání ochranných známek, na nichž se zakládaly námitky, podaný žalobkyní v jejím odůvodnění odvolání. Odvolací senát v tomto ohledu usoudil, že tento návrh měl být podán kdykoliv během námitkového řízení, to znamená do

doby, než OHIM oznámí účastníkům řízení ukončení tohoto řízení, a nemohl být podán poprvé až během řízení o odvolání před odvolacím senátem.

- 13 Odvolací senát nakonec po provedení srovnání přihlašované ochranné známky se starší ochrannou známkou došel k závěru, že uvedené ochranné známky jsou vcelku podobné vzhledem k fonetické a vzhledové totožnosti jejich dominantního slovního prvku „pam“, která převažuje nad vzhledovými a fonetickými rozdíly vyplývajícími z vedlejšího slovního prvku „pluvial“ obsaženého v přihlašované ochranné známce. Odvolací senát rovněž usoudil, že výrobky, na něž se vztahují obě dotčené ochranné známky, jsou podobné a komplementární, neboť jsou distribuovány týmiž obchodními odděleními, prodávány v týchž prodejních místech a určeny týmiž konečným uživatelům. S ohledem na tyto skutečnosti došel odvolací senát k závěru, že u relevantní veřejnosti ve Španělsku existuje nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami, a že tedy není nezbytné zkoumat existenci nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a ostatními ochrannými známkami uváděnými společností Propamsa na podporu námitek.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 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.

Právní otázky

16 Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává dvou žalobních důvodů vycházejících z porušení článku 43 nařízení č. 40/94 a z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.

K přílohám 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby

Argumenty účastníků řízení

17 OHIM uvádí, že přílohy 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby týkající se působení skupiny Saint-Gobain a podmínek užívání kolidujících ochranných známek jsou poprvé předloženy před Soudem, neboť nebyly předloženy ani námítkovému oddělení, ani odvolacímu senátu. K těmto dokumentům tedy nemůže být přihlédnuto a musí být Soudem odmítnuty v souladu s ustálenou judikaturou, aniž by mohla být zkoumána jejich důkazní hodnota [rozsudky Soudu ze dne 18. února 2004, Koubi v. OHIM –

Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, s. II-719, bod 52; ze dne 29. dubna 2004, Eurocermex v. OHIM (Tvar pивní láhve), T-399/02, Recueil, s. II-1391, bod 52, a ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401]. Tytéž dokumenty nemohou každopádně zpochybnit napadené rozhodnutí.

Závěry Soudu

- 18 Podle ustálené judikatury platí, že žaloba před Soudem proti rozhodnutím odvolacích senátů OHIM se týká přezkumu jejich legality ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže funkcí Soudu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Soudem [rozsudek Soudu ze dne 16. března 2006, Telefon & Buch v. OHIM – Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Sb. rozh. s. II-835, bod 65; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek CONFORFLEX, bod 17 výše, bod 52].
- 19 V projednávaném případě je třeba konstatovat, že přílohy 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby jsou skutečně předloženy poprvé až před Soudem. K těmto dokumentům tedy nelze přihlídnout a musejí být odmítnuty, aniž by bylo nutné zkoumat jejich důkazní sílu (viz v tomto smyslu rozsudek Weisse Seiten, bod 18 výše, bod 65 a uvedená judikatura).

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článku 43 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

- 20 Žalobkyně poukazuje na zásadu funkční kontinuity mezi odděleními OHIM uplatňuje, že odvolací senát odmítl neprávem jako opožděný návrh na předložení

důkazu o užívání starších ochranných známek uváděných na podporu námitek, podaný poprvé v odůvodnění jejího odvolání. Žalobkyně se domnívá, že podle výše zmíněné zásady je účastník řízení zcela oprávněn dovolávat se před odvolacím senátem skutkových a právních okolností, jichž se nedovolával před námitkovým oddělením.

- 21 Tento závěr platí tím spíše, že žalobkyně získala v projednávaném případě na základě průzkumu, který nechala provést, přesvědčení, že Propasma užívá ochranné známky uváděné na podporu námitek pouze pro cement, a nikoliv pro ostatní výrobky, pro něž byly tyto ochranné známky zapsány. Žalobkyně tedy ve svém odůvodnění předloženém dne 26. května 2004 odvolacímu senátu legitimně navrhla, aby Propasma předložila důkazy o skutečném užívání uvedených ochranných známek během pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství.
- 22 Žalobkyně má za to, že jiné rozhodnutí by přímo zpochybnilo „základní zásadu“ vyplývající jak z osmého bodu odůvodnění první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), tak z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, podle něž není důvod chránit národní ochranné známky a ochranné známky Společenství ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány.
- 23 Žalobkyně dodává, že článek 43 nařízení č. 40/94, uvedený v napadeném rozhodnutí, stanoví pouze jedinou procesní lhůtu ve svém prvním odstavci, a sice lhůtu stanovenou OHIM pro předložení vyjádření účastníků řízení ke sdělení jiných účastníků řízení nebo ke sdělení OHIM v průběhu zkoumání námitek. Žalobkyně je toho názoru, že může-li osoba podávající námítky předložit důkazy o skutečném užívání pouze ve lhůtě stanovené OHIM, žádný předpis nestanoví zvláštní lhůtu pro podání návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání druhým účastníkem námitkového řízení. V důsledku toho nemůže být právo přihlašovatele ochranné

známky Společenství vyplývající ze „základní zásady“ uvedené v předcházejícím bodě, požadovat po osobě podávající námitky předložení důkazů o užívání její ochranné známky, podmíněno dodržáním lhůty, která nevyplývá z žádného zvláštního předpisu.

- 24 Je sice pravda, že lhůta k podání návrhu na předložení důkazu o užívání byla zavedena nařízením Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 172, s. 4). Toto nařízení se však v projednávaném případě nepoužije, neboť vstoupilo v platnost až dne 25. července 2005, tedy po datu přijetí napadeného rozhodnutí.
- 25 OHIM úvodem podotýká, že si je sice zcela vědom judikatury Soudu ohledně zásady funkční kontinuity, nicméně nesdílí vždy názor Soudu o této zásadě, jak prokazuje zejména kasační opravný prostředek, jenž podal k Soudnímu dvoru (věc C-29/05 P) proti rozsudku Soudu ze dne 10. listopadu 2004, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL) (T-164/02, Sb. rozh. s. II-3807).
- 26 OHIM dále připomíná, svou praxi týkající se návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jež se odrazila ve směrnících týkajících se řízení před OHIM přijatých rozhodnutím EX-04-2 prezidenta OHIM ze dne 10. května 2004, po konzultaci správní rady a zúčastněných kruhů, zejména hlavních sdružení zástupců před OHIM. Podle bodu 1.1 těchto směrnic v jejich znění platném k datu, kdy bylo napadené rozhodnutí vydáno, může být návrh na předložení důkazu o užívání podán pouze do okamžiku, než OHIM písemně sdělí účastníkům řízení, že žádné jiné vyjádření již nemůže být předloženo, jinak řečeno, že je připraven rozhodnout o námitkách.

- 27 Tato směrnice odráží ustálenou rozhodovací praxi jak námitkových oddělení, tak odvolacích senátů. Napadené rozhodnutí tak v bodě 1.1 potvrdilo tuto praxi, jež nebyla dosud zpochybněna. OHIM v této souvislosti poznamenává, že opačné rozhodnutí by mělo za následek zejména prodloužení řízení, přispění k jeho odkladům a zpochybnění účelu námitkového řízení, jenž spočívá v jednoduchém a rychlém řešení kolize ochranných známek při zápisu a při soudních řízeních, při zachování právní jistoty.
- 28 V projednávané věci žalobkyně, která je, jak sama uvedla, součástí jednoho ze světových lídrů v průmyslu a je zvyklá na řízení před OHIM z důvodu svého rozsáhlého souboru ochranných známek, nevyužila v průběhu řízení před námitkovým oddělením možnost požadovat po společnosti Propamsa důkaz o skutečném užívání ochranných známek uváděných na podporu námitek. Žalobkyně se omezila na neurčitá tvrzení o výrobcích vyráběných společností Propamsa a o jejich použití obecně ve stavebnictví ve spojení s jinými výrobky. Námitkové oddělení tedy správně odmítlo tato tvrzení zohlednit.
- 29 OHIM krom toho vysvětluje, že žalobkyně podala návrh na předložení důkazu o skutečném užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 poprvé ve svém odůvodnění odvolání před odvolacím senátem, dne 20. července 2004, a nikoliv dne 26. května 2004, v den podání tohoto odvolání, jak žalobkyně nesprávně uvedla v bodě 43 své žaloby. Argument žalobkyně před Soudem vycházející z toho, že její návrh na předložení důkazu o užívání starších ochranných známek je odůvodněný přesvědčením, jež nabyla v návaznosti na zprávu o šetření připojenou jako příloha 23 žaloby, že Propamsa užívala své ochranné známky pouze pro cement, nemůže obstát a je přinejmenším pochybný. K tomuto dokumentu nelze jednak přihlídnout, neboť nebyl předložen, ani zmíněn před odvolacím senátem. Krom toho a zejména v případě, že se Soud rozhodne jej mimo veškerá očekávání zohlednit, dojde k závěru, že neobsahuje datum a že pouze v jeho příloze 6 je uvedeno datum 13. srpna 2004. Tento dokument tedy nemůže vést k přesvědčení, které žalobkyně údajně získala dne 26. května 2004 či dne 20. července 2004.

- 30 OHIM upozorňuje rovněž Soud na nová ustanovení nařízení č. 1041/2005 (viz bod 24 výše), která přestože nejsou použitelná v projednávaném případě, upřesňují vůli zákonodárce. Nové pravidlo 22 nařízení č. 2868/95, ve znění pozdějších předpisů, je dokonce méně liberální než dřívější rozhodovací praxe OHIM, neboť stanoví, že návrh na předložení důkazu o skutečném užívání ochranné známky, na níž se zakládají námitky, je přípustný pouze v případě, že je podán během lhůty stanovené pro předložení vyjádření přihlašovatele ochranné známky k námitkám.
- 31 OHIM se konečně domnívá, že údajná protiprávnost napadeného rozhodnutí, i kdyby byla připuštěna, nemůže každopádně vyvolat jeho zrušení. I kdyby byla totiž starší ochranná známka používána pouze pro cement a srovnání by se muselo omezit na tyto výrobky, existovalo by z týchž důvodů, jež jsou uvedeny v napadeném rozhodnutí, nebezpečí záměny u španělských spotřebitelů způsobilé uvést veřejnost v omyl o původu dotyčných výrobků.

Závěry Soudu

- 32 V souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 se má za účelem průzkumu námitek podaných na základě článku 42 téhož nařízení za to, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je podán návrh přihlašovatele na předložení důkazu o takovém užívání [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 38].
- 33 V projednávaném případě je nesporné, že žalobkyně podala takový návrh poprvé až při odvolání před odvolacím senátem. Žalobkyně se však domnívá, že tento návrh byl přípustný. V této souvislosti uplatňuje jednak to, že nařízení č. 40/94 nestanoví žádnou lhůtu pro podání takového návrhu a že by stanovení lhůty za tímto účelem

bylo stejně v rozporu se zásadou vyplývající z devátého bodu odůvodnění tohoto nařízení zmíněnou v bodě 22 výše. Žalobkyně má krom toho za to, že podání jejího návrhu poprvé před odvolacím senátem bylo na základě zásady funkční kontinuity mezi odděleními OHIM rozhodujícími v nižší instanci a odvolacími senáty možné.

34 Je namístě připomenout, že podle judikatury musí být návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky podán k OHIM výslovně a včas [rozsudky Soudu MUNDICOR, bod 32 výše, bod 38; ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 24, a ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 77]. V této souvislosti bylo rozhodnuto, že je třeba podat návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, v zásadě a aniž by tomu odporoval devátý bod odůvodnění nařízení č. 40/94, ve lhůtě stanovené námitkovým oddělením přihlašovatelem ochranné známky Společenství k předložení jeho vyjádření k námitkám (výše uvedený rozsudek FLEXI AIR, body 25 až 28).

35 V projednávaném případě však není relevantní otázka, zda musí přihlašovatel ochranné známky podat návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve lhůtě, kterou mu stanovilo námitkové oddělení k předložení jeho vyjádření k námitkám, nebo zda takový návrh musí být předložen ve zvláštní lhůtě případně stanovené přihlašovatelem ochranné známky námitkovým oddělením, po jejímž uplynutí nemusí námitkové oddělení k takovému návrhu přihlédnout. Žalobkyně totiž nepodala návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve lhůtě, jež jí byla stanovena podle čl. 43 odst. 1 nařízení č. 40/94 k předložení jejího vyjádření k námitkám společnosti Propamsa. OHIM krom toho tvrdí, že žádná zvláštní lhůta nebyla za tímto účelem žalobkyni ze strany námitkového oddělení stanovena. OHIM nicméně uplatňuje, že podle bodu 1.1 směrnice prezidenta OHIM zmíněných výše (viz bod 26 výše), odrážejících ustálenou rozhodovací praxi v dané oblasti, měla žalobkyně podat svůj návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky kdykoliv během námitkového řízení, a to do doby, než námitkové oddělení oznámí účastníkům řízení, že je připraveno o námitkách rozhodnout.

- 36 V projednávané věci se tak nejedná o dodržení jakékoliv lhůty stanovené k podání tohoto návrhu, ale spíše o otázku, kterému oddělení OHIM musí být tento návrh předložen, a konkrétně, zda je třeba tento návrh kategoricky podat k námitkovému oddělení, nebo zda je možné jej ještě podat poprvé až při odvolání před odvolacím senátem.
- 37 V tomto ohledu je namístě podotknout, že návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky má za následek to, že osoba, která podává námitky, nese důkazní břemeno ohledně skutečného užívání své ochranné známky – nebo existence řádných důvodů pro neužívání – pod sankcí zamítnutí jejích námitek (rozsudky MUNDICOR, bod 32 výše, bod 38; FLEXI AIR, bod 34 výše, bod 24, a Salvita, bod 34 výše, bod 77). Skutečné užívání starší ochranné známky tedy představuje otázku, která musí, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách (rozsudek FLEXI AIR, bod 34 výše, bod 26). Návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky přidává tedy námitkovému řízení zvláštní a předběžnou otázku a v tomto smyslu mění jeho obsah.
- 38 Je namístě krom toho připomenout, že podle čl. 127 odst. 1 nařízení č. 40/94, námitkové oddělení vydává veškerá rozhodnutí týkající se námitek proti přihlášce k zápisu ochranné známky Společenství, zatímco na základě čl. 130 odst. 1 téhož nařízení odvolací senáty rozhodují o odvoláních podaných zejména proti rozhodnutím námitkových oddělení.
- 39 Z výše uvedených ustanovení a úvah vyplývá, že námitkovému oddělení přísluší rozhodovat v prvním stupni o námitkách, jak jsou vymezeny v jednotlivých procesních podáních a návrzích účastníků řízení, včetně popřípadě návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky. Z toho důvodu nemůže být takový návrh poprvé podán až odvolacímu senátu. Připustit opak by znamenalo přezkum, ze strany odvolacího senátu, zcela specifického návrhu

spojeného s novými právními a skutkovými hledisky a překračujícího rámec námitkového řízení, jak byl předložen a projednán námitkovým oddělením. Odvolací senát přitom rozhoduje pouze o odvoláních podaných proti rozhodnutím námitkových oddělení a sám o nových námitkách v první instanci nerozhoduje.

40 Funkční kontinuita, na níž Soud ve své judikatuře poukazuje [rozsudky Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, body 25 a 26; ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 18, a ze dne 10. července 2006, La Baronia de Turis v. OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Sb. rozh. s. II-2085, body 57 a 58], nemůže každopádně odůvodnit podání takového návrhu poprvé až odvolacímu senátu, neboť vůbec nezahrnuje přezkum věci odlišné od věci předložené námitkovému oddělení ze strany odvolacího senátu, a sice věci, jejíž rozsah byl rozšířen přidáním předběžné otázky ohledně skutečného užívání starší ochranné známky.

41 Z toho vyplývá, že napadené rozhodnutí obsahovalo v projednávaném případě právem závěr, že žalobkyně nebyla oprávněna navrhnout poprvé až při odvolání před odvolacím senátem, aby osoba podávající námitky předložila důkaz o skutečném užívání starších ochranných známek, jež jsou uváděny na podporu námitek. První žalobní důvod je tedy třeba zamítnout.

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

Argumenty účastníků řízení

42 Žalobkyně zaprvé napadá závěr napadeného rozhodnutí, že výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, jsou rovnocenné stavebním materiálům, na

něž se vztahuje starší ochranná známka, nebo jsou k těmto materiálům komplementární z toho důvodu, že mohou být použity při stavbě budov.

- 43 Žalobkyně tvrdí, že pojmy „stavební materiály“, na něž se vztahuje ochranná známka společnosti Propamsa, zapsaná pod č. 737992, a „nekovové stavební materiály“, na něž se vztahuje ochranná známka společnosti Propamsa, zapsaná pod č. 463089, jsou tak neurčité a široké, že je možné pod ně zahrnout velký počet výrobků, aniž by měly jedny s druhými něco společného, čímž by došlo k tomu, že by majitel dotyčných ochranných známek získal neoprávněné a napadnutelné monopolní postavení. Žalobkyně v této souvislosti podotýká, že francouzské soudy již prohlásily ochranné známky za neplatné v případě nepřesného popisu výrobků nebo služeb, na něž se tyto známky vztahovaly, například v případě známek vztahujících se na „obchodní služby“.
- 44 Žalobkyně uvádí, že každé vybudování pomocí lidské činnosti bez ohledu na jeho povahu či cíl předpokládá více či méně komplexní stavbu vyžadující použití velkého množství výrobků, od nejběžnějších po technicky nejsložitější. To však vůbec neznamená, že všechny tyto výrobky nebo služby je třeba považovat za rovnocenné nebo komplementární vzhledem ke stavebním materiálům.
- 45 Žalobkyně připouští, že v rámci srovnávání dotčených výrobků a služeb je třeba vycházet z jejich obecných vlastností, nicméně zdůrazňuje, že podobnost nebo komplementarita mezi těmito výrobky nebo službami nemůže být odvozena z pouhé skutečnosti, že je lze použít při stavbě, ledaže by byly výrobky a služby s velice odlišnými vlastnostmi považovány za podobné.
- 46 Nelze tak například mít za to, že beton a elektrické dráty jsou podobné nebo komplementární jen proto, že se používají při stavbě. Tyto výrobky mají totiž odlišnou povahu, slouží k odlišným funkcím a jsou většinou vyráběny různými

subjekty. Stejně tak architektonické služby třídy 42 a nekovové roury třídy 19 nemohou být považovány za podobné jen proto, že se používají při stavbě.

- 47 Žalobkyně ve stejné souvislosti tvrdí, že v napadeném rozhodnutí, které uvádí v bodě 20, že stavba budov a infrastruktur zahrnuje nevyhnutelně různé systémy, jako kanalizaci, zpracování odpadních vod, protipožární ochranu, rozvod pitné vody nebo zavlažování, jež používají kolidující výrobky, byly tyto dva typy výrobků nesprávně považovány za podobné.
- 48 Žalobkyně má tedy za to, že v projednávaném případě nelze považovat výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a sice kovové roury a jejich spojky, a stavební materiály za podobné jen proto, že tyto výrobky jsou, stejně jako řada velice odlišných výrobků, používány při stavbě budov. Výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mají totiž funkce, které se velice liší od funkcí stavebních materiálů, a nemůžou tyto materiály nijak nahradit.
- 49 Žalobkyně v tomto ohledu podotýká, že systémy, jež uvádí na trh, se nepoužívají při výstavbě budov, nýbrž v rámci vytváření infrastruktur pro odtok a přívod vody. Jejimi zákazníky jsou tak především územně správní celky, a nikoliv podniky zaměřené na stavbu budov.
- 50 Žalobkyně zadruhé napadá tvrzení v napadeném rozhodnutí (bod 13), že relevantní veřejnost je tvořena současně specializovanou veřejností a širokou veřejností.

- 51 Žalobkyně je toho názoru, že trh kovových rour z tažné litiny určených zejména ke zpracování dešťové vody se skládá z malého množství zúčastněných subjektů a obrací se pouze ke zvlášť specializované veřejnosti, jež se podílí na realizaci sítí odvádějících dešťové a odpadní vody. Tuto veřejnost tvoří hlavně francouzské a zahraniční územně samosprávné celky, které znají dokonale výrobky žalobkyně. Relevantní veřejnost je tedy v projednávaném případě tvořena zvlášť specializovanými a kvalifikovanými osobami.
- 52 Žalobkyně se na podporu této argumentace dovolává rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 10. února 2005 ve věci R 411/2004-1, jehož závěry jsou v projednávaném případě, pokud jde o relevantní veřejnosti, přímo použitelné.
- 53 Žalobkyně zaujímá první místo na trhu kanalizací pro dešťové vody, jak prokázala prezentační brožura řady PAM PLUVIAL a výňatek z internetových stránek žalobkyně, jež jsou přílohami žaloby.
- 54 Propamsa však v této oblasti nijak nepůsobí a používá svou starší ochrannou známku PAM pouze pro cement, jak bylo prokázáno při šetření provedeném na návrh žalobkyně.
- 55 Tento výrobek je uváděn na trh společností Propamsa ve prospěch zákazníků nacházejících se v blízkosti, představujících jednotlivce a malé stavební podniky, jež neznají žalobkyni a její výrobky.

- 56 Žalobkyně zatřetí a v poslední řadě napadá, že nebylo namístě odmítnout v napadeném rozhodnutí její argument, že označení PAM vnímá specializovaná relevantní veřejnost nevyhnutelně tak, že se týká obchodní firmy společnosti („Saint-Gobain Pam“).
- 57 Při vyhledávání, jež provedla žalobkyně na internetu, na základě klíčových slov „Pam“ a „roury“ ve francouzštině, španělštině a angličtině, se zobrazily pouze odpovědi týkající se žalobkyně, avšak žádný odkaz týkající se Propamsa. Žalobkyně připojila výsledky svého vyhledávání v příloze své žaloby.
- 58 Tento prvek prokazuje světovou proslulost žalobkyně v oblasti kanalizací, v níž Propamsa vůbec nepůsobí. Relevantní veřejnost tedy nemůže mít v žádném případě za to, že výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou pocházet od společnosti Propamsa nebo s ní hospodářsky propojeného podniku. Tato úvaha je posílena skutečností, že veškeré výrobky žalobkyně jsou systematicky označovány ochrannou známkou PAM nebo ochrannými známkami, jež jsou od této známky odvozeny, jako jsou PAM PLUVIAL, PAM NATURAL nebo PAM GLOBAL.
- 59 Distribuční kanály výrobků, na něž se vztahují ochranné známky, které proti sobě v projednávané věci stojí, jsou naprosto odlišné, neboť žalobkyně uvádí své výrobky na trh pouze přímo nebo prostřednictvím svých dceřiných společností mimo Francii.
- 60 Závěr obsažený v napadeném rozhodnutí o existenci nebezpečí záměny je tedy chybný, neboť takové nebezpečí je v projednávaném případě naprosto vyloučeno.

- 61 OHIM zaprvé uvádí, že v napadeném rozhodnutí byla správně použita judikatura [rozsudek Soudu ze dne 13. dubna 2005, Gillette v. OHIM – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 33], podle níž platí, že v rámci námitkového řízení je třeba provést srovnání výrobků s přihlédnutím ke znění přihlášky ochranné známky, jak byla podána nebo omezena, přičemž podmínky použití nebo záměr použití přihlašované ochranné známky nejsou v tomto ohledu relevantní.
- 62 Toto platí v projednávaném případě tím spíše, že žalobkyně neprovedla, s výjimkou změny seznamu výrobků přijaté OHIM dne 4. července 2002, žádné omezení znění této přihlášky, což mohla kdykoliv učinit v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 a pravidlem 13 nařízení č. 2868/95.
- 63 Pokud jde zadruhé o veřejnost, vzhledem k níž je třeba posuzovat v projednávaném případě nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, OHIM tvrdí, že výrobky, na něž se vztahují tyto ochranné známky, mohou díky svým obecným vlastnostem zajímat jak širokou veřejnost, a to zejména „domácí kutily“, tak veřejnost specializovanější a nutně pozornější a obezřetnější, již tvoří odborníci zejména v oblasti stavebnictví. V rozporu s tvrzeními žalobkyně byla tedy v projednávaném případě relevantní veřejnost správně označena.
- 64 OHIM se v každém případě domnívá, že není nutné, aby Soud rozhodoval o této otázce, neboť posouzení nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele je dostatečné. Podle judikatury totiž platí, že pokud je vyloučeno nebezpečí záměny u průměrného spotřebitele, stačí tato okolnost k zamítnutí žaloby, jelikož toto posouzení *a fortiori* platí pro odbornou část relevantní veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je již pojmově vyšší než úroveň pozornosti průměrného spotřebitele [rozsudek Soudu ze dne 12. ledna 2006, Devinlec v. OHIM – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Sb. rozh. s. II-11, bod 62].

- 65 OHIM krom toho podotýká, že vzhledem k tomu, že starší ochranná známka je zapsána a chráněna ve Španělsku, tvoří relevantní veřejnost v projednávaném případě průměrný spotřebitel tohoto členského státu.
- 66 Zatřetí se OHIM domnívá, že v napadeném rozhodnutí byl právem učiněn nejprve závěr, že výrobky, na něž se vztahují obě kolidující ochranné známky, jsou podobné vzhledem k jejich totožnému určení a použití. V rozporu s tím, co uplatňuje žalobkyně, představují „stavební materiály“, na něž se vztahuje starší ochranná známka, zcela vymezenou kategorii. Z definice této kategorie v elektronickém slovníku *Le Robert* vyplývá, že relevantní veřejnost nemá v projednávaném případě žádný problém představit si, jaké typy výrobků tato kategorie zahrnuje. Jedná se o stavební výrobky, jež jsou surovinami nebo polotovary, a o relativně jednoduché výrobky, jež se z těchto výrobků vyrábějí. V napadeném rozhodnutí byla tedy právem přiznána výrazu „stavební materiály“ veškerá práva spojená s názvem představujícím kategorií s vymezeným významovým obsahem.
- 67 Žalobkyně nemůže rovněž v projednávané věci účelně využít argument vycházející ze skutečnosti, že stavba vyžaduje velkou řadu výrobků. Není totiž pro účely této věci nezbytné srovnávat všechny výrobky a služby potřebné ke stavbě, jako jsou elektrické dráty nebo architektonické služby, s výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Jak uznal odvolací senát v napadeném rozhodnutí, srovnání by se mělo týkat obecných vlastností výrobků, na něž se proti sobě stojící ochranné známky vztahují. Podle OHIM je přitom nesporné, že všechny tyto výrobky mají totéž určení a použití při stavbě budov nebo infrastruktur.
- 68 Předcházející úvaha je potvrzena samotnou žalobkyní, která před námitkovým oddělením uznala, že její výrobky jsou určeny k použití v mnoha oblastech, zatímco u Soudu tvrdila, že mohou být použity nejen při stavbě, nýbrž rovněž při vytváření

infrastruktur pro odtok a přívod vody. Je tedy zcela prokázáno, že všechny dotčené výrobky mají totožné určení a použití.

- 69 OHIM taktéž tvrdí, že v napadeném rozhodnutí bylo dále právem uvedeno, že výrobky, na něž se vztahují proti sobě stojící ochranné známky, jsou komplementární. Stavba budov a infrastruktur totiž zahrnuje nevyhnutelně stavbu různých systémů, jako kanalizací, systémů zpracování odpadních vod, systémů protipožární ochrany, rozvodů pitné vody nebo zavlažování, jež vyžadují použití výrobků, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka. Není tedy představitelné, že by mohly být trubky a roury a díly a části, které je tvoří, používány pro stavbu budov a infrastruktur bez použití stavebních materiálů včetně cementu.
- 70 OHIM krom toho uvádí, jak bylo konstatováno v bodě 22 napadeného rozhodnutí, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, využívají běžně stejných distribučních kanálů, jsou prodávány ve stejných prodejních místech a jsou určeny tímž koncovým uživatelům, a sice jednak jednotlivcům, zejména „domácím kutilům“, a jednak odborníkům v oblasti stavby budov, jako jsou zejména stavitelé, instalatéři a topenáři. Relevantní veřejnost tedy přirozeně získá dojem, že všechny výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, mohou mít tentýž obchodní původ.
- 71 OHIM je toho názoru, že argumentace uváděná žalobkyní za účelem zpochybnění tohoto bodu napadeného rozhodnutí, vychází výlučně z použití ochranné známky, které zamýšlela, jež však není relevantní.
- 72 Začtvrté OHIM tvrdí, že v napadeném rozhodnutí byl právem učiněn závěr, že kolidující ochranné známky jsou podobné vzhledem ke své převažující vzhledové

a fonetické podobnosti. Žalobkyně ostatně nepředložila ve své žalobě žádný argument, který byl mohl tento závěr zpochybnit.

73 OHIM poznamenává, že výraz „pam“ postrádá ve španělštině význam. Naproti tomu výraz „pluvial“ přihlašované ochranné známky znamená ve španělštině „dešťový“. V napadeném rozhodnutí bylo tedy právem uvedeno, že relevantní veřejnost vnímá tento posledně zmíněný výraz jako odkaz na některé vlastnosti nebo funkce výrobků, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a sice že jsou tyto výrobky určeny k použití za dešťových podmínek nebo jsou takovým podmínkám zvláště přizpůsobeny.

74 Na základě těchto úvah a s ohledem na judikaturu [rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 25; rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, body 33 a 35] OHIM tvrdí, že výraz „pam“, jenž představuje současně jediný slovní prvek starší ochranné známky a jeden ze dvou slovních prvků přihlašované ochranné známky, je dominantním v celkovém dojmu, kterým tato posledně zmíněná ochranná známka působí, což žalobkyně nepopírá.

75 Pokud jde o vzhledové a fonetické hledisko, OHIM připomíná, že výraz „pam“ není pouze jediným výrazem starší ochranné známky, nýbrž je rovněž umístěn na první pozici v přihlašované ochranné známce. Tato pozice dává tomuto výrazu zvláštní význam, neboť veřejnost má sklony věnovat pozornost nejdříve začátku ochranné známky, spíše než jejímu konci, přičemž tyto sklony jsou přirozenější, je-li začátek dotčené ochranné známky, jak je tomu v projednávaném případě, tvořen prvkem s vnitřní rozlišovací způsobilostí, který upoutá jak při čtení, tak při poslechu. Odvolací senát tedy došel správně k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje vzhledová a fonetická podobnost.

- 76 Z hlediska pojmového nemá výraz „pam“ ve španělštině význam, zatímco výraz „pluvial“ význam má (dešťový), čímž se stává vedlejším. Tvrzení žalobkyně před Soudem, že relevantní veřejnost vnímá výraz „pam“ tak, že se týká současné obchodní firmy její společnosti, jakož i tvrzení předložené odvolacímu senátu, že tento výraz je vnímán jako zkratka předcházející obchodní firmy její společnosti (Pont-à-Mousson), není nijak očividné a není ničím podloženo. Soud by tedy měl, stejně jako to učinil odvolací senát (bod 15 druhá věta napadeného rozhodnutí), odmítnout tato tvrzení žalobkyně jako neopodstatněná.
- 77 OHIM zapáté a v poslední řadě uvádí, že jednotlivé faktory, ke kterým se má podle judikatury při celkovém posouzení nebezpečí záměny přihlídnout, potvrzují v projednávaném případě existenci takového nebezpečí. Podobnost kolidujících ochranných známek a výrobků, na něž se tyto známky vztahují, byla totiž prokázána. Krom toho je nesporné, že starší ochranná známka má vnitřní rozlišovací způsobilost, přinejmenším průměrnou, pro všechny výrobky, na něž se vztahuje. V napadeném rozhodnutí bylo tedy správně uvedeno, že relevantní veřejnost, jež si uchovává výraz „pam“ starší ochranné známky v paměti, bude mít sklony, když se setká s výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, přiznávat jim tentýž obchodní původ, jaký mají výrobky označené starší ochrannou známkou, a to tím spíše, že dotčené výrobky mohou být nabízeny společně a prostřednictvím týchž distribučních kanálů.
- 78 Napadené rozhodnutí obsahuje rovněž správné tvrzení v bodě 27, že průměrný spotřebitel se může rozumně domnívat, že starší ochranná známka je odvozena od hlavní ochranné známky „pam“ a označuje řadu výrobků nabízených v rámci téže skupiny ochranných známek. Jinak řečeno, existuje nebezpečí, že referenční veřejnost bude pohlížet na kolidující ochranné známky tak, že se sice vztahují na dvě řady odlišných výrobků, nicméně pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených.

Závěry Soudu

- 79 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“. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 80 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.
- 81 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 31 až 33, a uvedená judikatura].
- 82 V projednávaném případě je třeba zaprvé připomenout, že v napadeném rozhodnutí byl učiněn závěr, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou

známkou existuje nebezpečí záměny. V napadeném rozhodnutí tedy nebylo učiněno srovnání přihlašované ochranné známky s ostatními ochrannými známkami, jež Propamsa uvádí na podporu svých námitek (napadené rozhodnutí, body 14 a 29).

83 V tomto ohledu je třeba připomenout, že žaloba podaná k Soudu má za cíl přezkum legality rozhodnutí přijatého odvolacím senátem. Tento přezkum musí být tedy prováděn s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před odvolacím senátem [rozsudek Soudu ze dne 7. září 2006, Meric v. OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Sb. rozh. s. II-2737, bod 22]. Je třeba tedy zkoumat, zda odvolací senát došel správně k závěru, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou existuje nebezpečí záměny, aniž by bylo třeba přihlížet k ostatním ochranným známkám, jež Propamsa uvádí na podporu svých námitek.

84 Vzhledem k argumentaci žalobkyně týkající se výrobků, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, a veřejnosti, které jsou tyto výrobky určeny, je zadruhé namístež zkoumat, zda odvolací senát pro účely posouzení existence nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami správně definoval jednak výrobky, na něž se tyto známky vztahují, a jednak relevantní veřejnost.

— K výrobkům, jež je třeba zohlednit k posouzení nebezpečí záměny

85 Je třeba v tomto ohledu připomenout, že srovnání výrobků požadované v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se musí týkat názvu výrobků označených starší ochrannou známkou, která je uváděna na podporu námitek, a nikoliv výrobků, pro které se tato ochranná známka skutečně používá, ledaže by v návaznosti na návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3

nařízení č. 40/94 byl tento důkaz předložen pouze pro část výrobků nebo služeb, pro něž byla starší ochranná známka zapsána (rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP, bod 83 výše, bod 30).

- 86 V projednávaném případě, jak bylo uvedeno v rámci zkoumání prvního žalobního důvodu, byl návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky podán žalobkyní poprvé před odvolacím senátem, který jej právem odmítl jako opožděný. Odvolací senát tedy v napadeném rozhodnutí správně zohlednil všechny výrobky, pro které byla starší ochranná známka zapsána, a sice „stavební materiály“, za účelem srovnání s výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka.
- 87 V rozporu s tím, co uplatňuje žalobkyně (bod 43 výše), je tato kategorie výrobků dostatečně určitá a s ohledem na význam použitých výrazů je třeba mít za to, že zahrnuje všechny suroviny a polotovary nezbytné či užitečné při stavbě, jakož i relativně jednoduché výrobky vyrobené z takových materiálů.
- 88 V každém případě je namístě připomenout, že starší ochrannou známkou je národní španělská ochranná známka, jejíž platnost zápisu nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě [rozsudky Soudu MATRATZEN, bod 74 výše, bod 55, a ze dne 21. dubna 2005, PepsiCo/OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Sb. rozh. s. II-1341, bod 25]. Oddělení OHIM byla tedy povinna v projednávaném případě přihlídnout k seznamu výrobků, na něž se starší ochranná známka vztahuje, jak byl vyhotoven při zápisu této ochranné známky jako národní ochranné známky.

- 89 Pokud jde krom toho o výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, je namístě připomenout, že OHIM může v rámci námitkového řízení přihlédnout pouze k seznamu výrobků v podobě, v jaké byl obsažen v přihlášce dotýčné ochranné známky, pouze s jedinou výhradou případných změn této přihlášky (rozsudek RIGHT GUARD XTREME sport, bod 61 výše, bod 33). Tvrzení žalobkyně týkající se zvláštních výrobků, u nichž má v úmyslu používat přihlašovanou ochrannou známku, nejsou tudíž v projednávaném případě relevantní, neboť žalobkyně nezměnila podle svých údajných úmyslů seznam výrobků uvedených v její přihlášce ochranné známky Společensví. V napadeném rozhodnutí tedy byly pro účely posouzení nebezpečí záměny v projednávané případě správně zohledněny všechny výrobky popsané v přihlášce ochranné známky Společensví, ve změněném znění (viz bod 3 výše), předložené žalobkyní.

— K relevantní veřejnosti

- 90 Pokud jde o veřejnost, vzhledem ke které musí být v projednávaném případě nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami posuzováno, je třeba odmítnout tvrzení žalobkyně, že veřejností, jíž se týká přihlašovaná ochranná známka, je výlučně zvláště specializovaná veřejnost, jíž tvoří hlavně územně správní celky (viz bod 49 a 51 výše). Tato tvrzení vycházejí z úmyslů žalobkyně ohledně užívání přihlašované ochranné známky, jež nejsou, jak již bylo uvedeno, relevantní.
- 91 V bodě 13 napadeného rozhodnutí bylo tedy správně uvedeno, že vzhledem k povaze a určení výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, je třeba mít za to, že relevantní veřejnost je tvořena současně specializovanou veřejností, a sice odborníky v oblasti stavebnictví a oprav, a širokou veřejností, jež zahrnuje průměrného spotřebitele, který si může, jak to uvádí OHIM, pořídit dotčené výrobky za účelem kutilství.

— Ke srovnání výrobků

- 92 Pro posouzení podobnosti výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, je podle judikatury namístež zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotýcnými výrobky, přičemž tyto faktory zvláště zahrnují jejich povahu, účel, jejich užívání, jakož i jejich konkurenční nebo komplementární charakter [rozsudky Soudu ze dne 4. listopadu 2003, *Díaz v. OHIM – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Recueil, s. II-4835, bod 32, a ze dne 24. listopadu 2005, *Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (Arthur a Félicie)*, T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 33].
- 93 Z napadeného rozhodnutí (body 20 a 22) v projednávaném případě vyplývá, že odvolací senát zohlednil při srovnání dotčených výrobků skutečnost, že jak výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka, tak výrobky, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být použity při stavbě budov a infrastruktur, jež zahrnuje stavbu různých systémů s využitím těchto výrobků, jako je kanalizace, zpracování odpadních vod, protipožární ochrana, rozvod pitné vody nebo zavlažování. Vzhledem k tomu, že tyto výrobky mají tedy totožné určení a použití při stavbě budov a infrastruktur, byl v napadeném rozhodnutí správně učiněn závěr, že jsou podobné.
- 94 Závěr napadeného rozhodnutí, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou komplementární, je rovněž správný. V tomto ohledu je namístež připomenout, že komplementárními výrobky jsou takové výrobky, mezi kterými existuje úzký vztah v tom smyslu, že jeden je nezbytný nebo důležitý pro užití druhého tak, že si mohou spotřebitelé myslet, že odpovědnost za výrobu obou výrobků nese stejný podnik [rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, *Sergio Rossi v. OHIM – Sissi Rossi (SISSI ROSSI)*, T-169/03, Sb. rozh. s. II-685, bod 60, potvrzený v rámci kasačního opravného prostředku rozsudkem Soudního dvora ze dne 18. července 2006, *Rossi v. OHIM*, C-214/05 P, Sb. rozh. s. I-7057]. Jak správně uvádí OHIM, v projednávaném případě není možné používat při stavbě systémů

uvedených v předcházejícím bodě roury a spojky na roury, na něž se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, aniž by byly použity stavební materiály, na něž se vztahuje starší ochranná známka.

95 Konečně v napadeném rozhodnutí byla při srovnání výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, rovněž správně zohledněna okolnost, že tyto výrobky jsou zpravidla uváděny na trh ve stejných prodejních místech a prostřednictvím stejných obchodních oddělení jako stavební materiály. V tomto ohledu je třeba podotknout, že podle judikatury platí, že ačkoli mají výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, některé společné body, zejména v tom, že jsou někdy uváděny na trh ve stejných prodejních místech, případné odlišnosti mezi nimi nemohou samy o sobě vyloučit možnost nebezpečí záměny (viz v tomto smyslu rozsudek SISSI ROSSI, bod 94 výše, bod 68).

96 Za těchto podmínek je třeba potvrdit závěr napadeného rozhodnutí, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou podobné a komplementární. Opačný argument žalobkyně, který se týká jiných výrobků než těch, na něž se vztahují uvedené ochranné známky, není relevantní a je třeba jej odmítnout.

— Ke srovnání označení

97 Je namístě připomenout, že podle judikatury mohou být kombinovaná ochranná známka a jiná ochranná známka, která je totožná nebo vykazuje podobnost s jednou

ze složek kombinované ochranné známky, považovány za podobné, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tak je tomu v případě, kdy tato složka je sama o sobě způsobilá dominovat představě této ochranné známky, kterou si relevantní veřejnost uchovává v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné [rozsudky Soudu MATRATZEN, bod 74 výše, bod 33, a ze dne 13. června 2006, *Inex v. OHIM – Wiseman* (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 27]. Pokud jde o posouzení dominantní povahy jedné nebo více určitých složek kombinované ochranné známky, je třeba zohlednit zejména vlastnosti každé z těchto složek jejich porovnáním s vlastnostmi ostatních složek. Mimoto a doplňkově může být vzato v úvahu vzájemné postavení jednotlivých složek v konfiguraci kombinované ochranné známky (rozsudek MATRATZEN, bod 74 výše, bod 35).

- 98 V projednávaném případě bylo v bodě 14 napadeného rozhodnutí správně konstatováno, že výraz „pam“, jež je jediným slovním prvkem starší ochranné známky, napsaný současně zleva doprava a shora dolů, představuje ústřední a dominantní prvek starší ochranné známky. Tento prvek totiž zaujímá ústřední pozici ve starší ochranné známce a upoutává pozornost spotřebitele, jež pozoruje tuto ochrannou známku, s vyloučením ostatních prvků téže ochranné známky, a sice barevného pozadí a oválného rámu, jež mají mnohem vedlejší a doplňkový význam.
- 99 Vzhledem k tomu, že dominantní prvek „pam“ starší ochranné známky je totožný s první částí přihlašované ochranné známky PAM PLUVIAL, v napadeném rozhodnutí bylo konstatováno, že kolidující ochranné známky vykazují vzhledovou a fonetickou podobnost. Liší se sice z důvodu přítomnosti výrazu „pluvial“ v přihlašované ochranné známce. Tento výraz však představuje vedlejší a pomocný prvek této posledně zmíněné ochranné známky, z důvodu svého významu ve španělštině, jež je stejný jako ve francouzštině. Tento význam povede k tomu, že veřejnost bude považovat tento výraz za údaj týkající se výrobků, na něž se vztahuje starší ochranná známka, neboť jsou určeny k použití pro dešťové vody nebo za dešťových podmínek. Z těchto důvodů byl v bodě 17 napadeného rozhodnutí učiněn závěr, že vzhledová a fonetická totožnost dominantních slovních

prvků kolidujících ochranných známek převažuje nad jejich vzhledovými a fonetickými rozdíly z důvodu přítomnosti vedlejšího prvku „pluvial“ v přihlašované ochranné známce.

- 100 Tento závěr je třeba rovněž potvrdit. Slovní prvek „pam“ totiž představuje rovněž dominantní prvek přihlašované ochranné známky z důvodu svého tvaru, jenž je krátký a snadno zapamatovatelný, neexistence zvláštního významu ve španělštině, která byla zjištěna v napadeném rozhodnutí a nebyla žalobkyní popřena, a z důvodu jeho přítomnosti na začátku přihlašované ochranné známky, a tedy na pozici, které průměrný spotřebitel věnuje obecně největší pozornost (rozsudek PAM-PIM'S BABY-PROP, bod 83 výše, bod 51).
- 101 S ohledem na neexistenci významu výrazu „pam“ ve španělštině bylo v bodu 15 napadeného rozhodnutí rovněž právem vyvozeno, že pojmové srovnání kolidujících ochranných známek není v projednávaném případě možné. Jak bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí, skutečnost, že má výraz „pluvial“ ve španělštině význam, nestačí k tomu, aby byla přihlašovaná ochranná známka spojena s konkrétním konceptem z důvodu vedlejší a doplňkové povahy této části přihlašované ochranné známky.
- 102 Tato posledně zmíněná úvaha není zpochybněna tvrzením žalobkyně, že slovní prvek „pam“ je vnímán jako odkaz na obchodní firmu její společnosti (viz bod 56 výše). Jak bylo správně uvedeno v napadeném rozhodnutí, údajný vztah mezi původní a současnou obchodní firmou žalobkyně a slovním prvkem „pam“ není očividný a žalobkyně jej nijak neprokázala. V každém případě, i když se připustí, že slovní prvek „pam“ může být vnímán jako odkaz na žalobkyni, žádný pojmový rozdíl mezi těmito dvěma ochrannými známkami nemůže být na tomto základě shledán, neboť tento slovní prvek je rovněž obsažen ve starší ochranné známce.

103 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát došel v bodě 18 napadeného rozhodnutí právem k závěru, že kolidující ochranné známky jsou celkově podobné.

— K celkovému posouzení nebezpečí záměny

104 S ohledem na podobnost kolidujících ochranných známek a výrobků, na něž se tyto známky vztahují, jakož i s ohledem na vzájemnou závislost mezi faktory, které je třeba zohlednit při posuzování nebezpečí záměny, je třeba dojít k závěru, jaký učinil odvolací senát v napadeném rozhodnutí (bod 28), že v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

105 Přítomnost výrazu „pluvial“ v přihlašované ochranné známce toto nebezpečí nevylučuje, neboť, jak bylo správně uvedeno v bodě 27 napadeného rozhodnutí, tento prvek může vést průměrného spotřebitele k tomu, že se bude domnívat, že přihlašovaná ochranná známka je odvozena od hlavní ochranné známky „pam“ a označuje zvláštní řadu, jež je součástí „skupiny ochranných známek PAM“. Tvrzení žalobkyně, že používá systematicky pro své jednotlivé výrobky ochranné známky, jež jsou odvozeny od společného kořene „pam“ (viz bod 58 výše), tento závěr totiž potvrzuje.

106 Konečně argument vycházející z toho, že relevantní veřejnost bude spojovat slovní prvek „pam“ se žalobkyní z důvodu její údajné proslulosti, nemůže každopádně obstát. Mimo skutečnost, že přílohy 13 až 15 žaloby, kterých se žalobkyně dovolávala k prokázání této údajné asociace, byly vyloučeny z projednávání z důvodů

vyložených v bodech 18 a 19 výše, taková asociace, i kdyby byla prokázána, nemůže v projednávaném případě nijak vyloučit existenci nebezpečí záměny, neboť relevantní veřejnost by se mohla domnívat, že výrobky, na něž se vztahuje starší ochranná známka, pocházejí od žalobkyně.

- 107 Z výše uvedených úvah vyplývá, že druhý žalobní důvod vznesený žalobkyní není opodstatněný a je třeba jej zamítnout, stejně jako žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 108 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastník 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 požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namíste posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**

2) Žalobkyni, Saint-Gobain Pam SA, se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. března 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras