

Věc T-364/05

Saint-Gobain Pam SA

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství PAM PLUVIAL – Starší národní obrazové ochranné známky PAM – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Důkaz o užívání – Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 43 nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (pátého senátu) ze dne 22. března 2007 II - 761

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]
4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1. V souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství se má pro účely průzkumu námitek podaných na základě článku 42 téhož nařízení za to, že starší ochranná známka byla skutečně užívána, až do okamžiku, kdy je k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) podán návrh přihlašovatele na předložení důkazu o takovém užívání.

Takový návrh, který musí být vyjádřen výslovně a včas, nemůže být poprvé podán až odvolacímu senátu.

Uvedený návrh, jehož důsledkem je, 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, totiž mění obsah námitkového řízení tím, že mu přidává zvláštní a předběžnou otázku, která musí být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách. Rozhodovat v prvním stupni o námitkách, jak jsou vymezeny v jednotlivých procesních podáních a návrzích účastníků řízení, včetně případného návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, totiž přísluší námitkovému oddělení. Přípuštění možnosti podat takový návrh poprvé až odvolacímu senátu, který rozhoduje pouze o odvoláních podaných proti rozhodnutím námitkových oddělení a sám o nových námitkách v první instanci

nerozhoduje, 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.

zpravidla uváděny na trh ve stejných prodejních místech, a jejich konkurenční nebo komplementární charakter. V tomto ohledu 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.

Funkční kontinuita mezi jednotlivými instancemi Úřadu nemůže 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.

(viz body 92, 94–95)

(viz body 32, 34–37, 39–41)

2. V rámci použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství musí být podobnost výrobků, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, posuzována s ohledem na všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi dotýcnými výrobky, přičemž tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu, účel a užívání, dále pak okolnost, zda bývají
3. V rámci použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství 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 způsobila 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. 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.

(viz bod 97)

4. U průměrného španělského spotřebitele existuje nebezpečí záměny slovního označení PAM PLUVIAL, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro „kovové roury a trubky“ spadající do třídy 6 a „nekovové spojky na pevné nekovové roury a trubky“ spadající do třídy 17 ve smyslu Niceské dohody, se starší obrazovou ochrannou známkou, jejíž slovní prvek „PAM“ představuje ústřední a dominantní prvek, zapsanou dříve ve Španělsku pro „stavební materiály“ spadající do třídy 19.

Jelikož totiž jednak mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje vzhledová a fonetická podobnost, neboť dominantní prvek „PAM“ starší ochranné známky představuje rovněž dominantní prvek přihlašované ochranné známky PAM PLUVIAL z důvodu svého tvaru, jenž je krátký a snadno zapamatovatelný, neexistence zvláštního významu ve španělštině a své přítomnosti na začátku přihlašované ochranné známky, a jednak, že výrobky, na něž se vztahují kolidující ochranné známky, jsou podobné a komplementární, přítomnost výrazu „pluvial“ v přihlašované ochranné známce nebezpečí záměny nevylučuje, neboť tento prvek může vést průměrného spotřebitele k domněnce, že přihlašovaná ochranná známka je odvozena od hlavní ochranné známky „pam“ a označuje zvláštní řadu, jež je součástí „skupiny ochranných známek PAM“.

(viz body 98–100, 105)