

Vec T-364/05

Saint-Gobain Pam SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Náietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva PAM PLUVIAL — Skoršie národné obrazové ochranné známky PAM — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Dôkaz o používaní — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 43 nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 22. marca 2007 II - 761

Abstrakt rozsudku

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

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*

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

3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*

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

4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námetka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*

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

1. V súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva je skoršia ochranná známka na účely preskúmania námietky podanej podľa článku 42 toho istého nariadenia považovaná za riadne používanú, pokiaľ prihlasovateľ nepodá na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) žiadosť o predloženie dôkazu o takomto používaní.

Uvedená žiadosť, ktorá musí byť podaná výslovne a včas, a nemôže byť podaná po prvýkrát pred odvolacím senátom.

Uvedená žiadosť, ktorá má za následok vznik povinnosti namietateľa preukázať riadne používanie svojej ochrannej známky (alebo existenciu náležitých dôvodov nepoužívania) pod sankciou zamietnutia jeho námietky, totiž mení obsah námietkového konania, do ktorého pridáva osobitnú a predbežnú otázku, ktorú je potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke. Úlohou námietkového oddelenia je teda rozhodnúť v prvom stupni o námietke, ktorá je definovaná rôznymi aktmi a procesnými žiadosťami účastníkov konania vrátane prípadnej žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky. Pripustenie možnosti podať túto žiadosť po prvýkrát pred odvolacím senátom, ktorý je však príslušný rozhodovať výlučne o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam námietkových oddelení a nie na samotné rozhodovanie o novej námietke v prvom stupni, by malo za následok, že by tento senát skúmal úplne osobitnú žiadosť spojenú s novými právnymi

a skutkovými úvahami a vyplývajúcu z námietkového konania, ktoré bolo začaté a prejednávané námietkovým oddelením.

Funkčná kontinuita, ktorá existuje medzi rôznymi inštanciami Úradu, nemôže odôvodniť podanie tejto žiadosti po prvýkrát pred odvolacím senátom, keďže nijako nestanovuje, že odvolací senát skúma vec odlišnú od tej, ktorá bola predložená námietkovému oddeleniu, to znamená vec, ktorej obsah bol rozšírený pridaním predbežnej otázky o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.

(pozri body 32, 34 — 37, 39 — 41)

2. V rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva podobnosť medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, má byť zohľadnená pri vzatí do úvahy všetkých relevantných faktorov, ktoré charakterizujú vzťah medzi dotknutými výrobkami, pričom medzi tieto faktory patrí predovšetkým ich povaha, určenie, použitie, skutočnosť, že sú, vo všeobec-

nosti, predávané na rovnakých obchodných miestach, ako aj skutočnosť, že si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú. V tomto ohľade sú doplňujúcimi tovarmi tie tovary, medzi ktorými existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý pre použitie druhého tak, že si môžu spotrebitelia myslieť, že zodpovednosť za výrobu oboch tovarov pripadá rovnakému podniku.

(pozri body 92, 94, 95)

3. V rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva môže byť kombinovaná ochranná známka považovaná za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo vykazuje podobnosť s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, len vtedy, ak táto zložka tvorí dominantný prvok v rámci celkového dojmu vyvolaného kombinovanou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď táto zložka môže sama osebe dominovať vyobrazeniu tejto ochrannej známky, ktoré má príslušná skupina verejnosti v pamäti, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou zanedbateľné. Pokiaľ ide o posúdenie dominantného charakteru jednej alebo viacerých zložiek kombinovanej ochrannej známky, je potrebné zohľadniť najmä osobitné vlast-

nosti každej z týchto zložiek ich porovnaním s osobitnými vlastnosťami iných zložiek. Okrem toho subsidiárne možno brať do úvahy umiestnenie jednotlivých zložiek v konfigurácii kombinovanej ochrannej známky.

(pozri bod 97)

4. Pre priemerného španielskeho spotrebiteľa existuje pravdepodobnosť zámieny medzi slovným označením PAM PLUVIAL, ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa žiada pre „kovové potrubia a rúry“ a „nekovové spojky pre nekovové neohybné potrubia a rúry“ patriace do tried 6 a 17 v zmysle Niceskej dohody, a obrazovou ochrannou známkou, ktorej slovný prvok „PAM“ predstavuje dominantný a centrálny prvok zapísaný skôr v Španielsku pre „stavebné materiály“ patriace do triedy 19.

Keďže totiž na jednej strane kolidujúce ochranné známky sú vizuálne a foneticky podobné, dominantný prvok „PAM“ skoršej ochrannej známky tiež predstavujúci dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky PAM PLUVIAL, z dôvodu, že je krátky a ľahko zapamätateľný, v španielčine nemá osobitný význam a nachádza sa na začiatku prihlasovanej ochrannej známky, a na druhej strane výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú podobné a dopĺňajú sa, prítomnosť pojmu „pluvial“ v prihlasovanej ochrannej známke nevylučuje pravdepodobnosť zámieny, keďže tento prvok môže priemerného spotrebiteľa viesť k predpokladu, že prihlasovaná ochranná známka je odvodená od hlavnej ochrannej známky „pam“ a vzťahuje sa na osobitnú sériu výrobkov v rámci „príbuzných ochranných známok PAM“.

(pozri body 98 — 100, 105)