

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 22. marca 2007\*

Vo veci T-364/05,

**Saint-Gobain Pam SA**, so sídlom v Nancy (Francúzsko), v zastúpení: J. Blanchard  
a G. Marchais, advokáti,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: A. Rassat, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Propamsa, SA**, so sídlom v Barcelone (Španielsko),

\* Jazyk konania: francúzština.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. apríla 2005 (vec R 414/2004-4), ktoré sa týkalo zápisu slovného označenia PAM PLUVIAL v námietkovom konaní medzi Propamsa, SA, a Saint-Gobain Pam SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,  
tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 26. septembra 2005,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. januára 2006,

so zreteľom na ústnu časť konania, pojednávanie nariadené na 7. decembra 2006, ktoré sa neuskutočnilo, keďže žiadny z účastníkov sa nedostavil,

vyhlásil tento

**Rozsudok**

**Okolnosti predchádzajúce sporu**

- <sup>1</sup> Žalobca, Saint-Gobain Pam SA, podal 27. septembra 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku

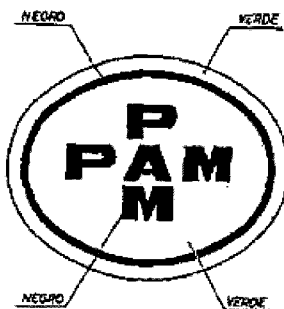
ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

- 2 Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“), je slovným označením PAM PLUVIAL.
  
- 3 Po dvoch obmedzeniach zoznamu výrobkov, na ktoré sa pôvodne vzťahovala prihláška ochrannej známky, vykonaných žalobcom 9. októbra 2000 a 29. mája 2002 a prijatých ÚHVT 11. októbra 2000 a 4. júla 2002, výrobky, ktorých sa prihláška týka, patria do tried 6 a 17 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných znáмок z 15. júna 1957 a zodpovedajú nasledujúcemu opisu:
  - „Kovové potrubia a rúry alebo potrubia a rúry na kovovej báze, liatinové potrubia a rúry, kovové spojky pre uvedené výrobky“ (trieda 6),
  
  - „Nekovové spojky pre nekovové neohybné potrubia a rúry“ (trieda 17).
  
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných znáмок Spoločenstva* č. 61/2001 zo 16 júla 2001.

5 Dňa 20. septembra 2001 Propamsa, SA, podal podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

6 Námietka bola založená na týchto skorších právach:

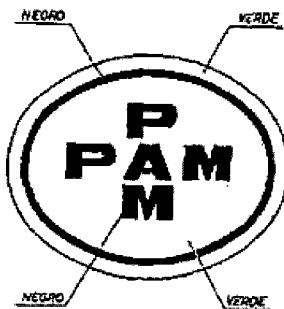
- obrazová ochranná známka zapísaná v Španielsku 26. júla 1976 pod č. 737992 pre „stavebné materiály“ (trieda 19), týkajúca sa tohto obrazového označenia (ďalej len „skoršia ochranná známka“):



- obrazová ochranná známka zapísaná v Španielsku 26. júla 1976 pod č. 120075 pre „cementy“ (trieda 19), týkajúca sa tohto obrazového označenia:

**PAM**

- francúzske označenie medzinárodnej obrazovej ochrannej známky uvedené nižšie, zapísané 2. septembra 1981 pod č. 463089 s účinkami v Rakúsku, v krajinách Beneluxu, v Nemecku, vo Francúzsku a v Taliansku, pre „adhezíva na priemyselné účely“ (trieda 1) a pre „(nekovové) stavebné materiály v surovom stave alebo spracované“ (trieda 19):



- 7 Námietka smerovala proti všetkým výrobkom, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky Spoločenstva.
- 8 Dôvodom uvedeným na podporu námietky bola pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou na jednej strane a tromi ochrannými známkami uvedenými v bode 6 vyššie na strane druhej.
- 9 Rozhodnutím z 29. marca 2004 námietkové oddelenie ÚHVT prijalo námietku a zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podanú žalobcom. Námietkové oddelenie najskôr upresnilo, že pri porovnaní medzi výrobkami, ktorých sa týkali kolidujúce ochranné známky, mali byť zohľadnené jednak všetky výrobky, ktorých sa týkala prihlasovaná ochranná známka, bez ohľadu na ich súčasné použitie

alebo použitie plánované žalobcom a jednak všetky výrobky, pre ktoré boli zapísané namietané ochranné známky, keďže žalobca nepodal žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skorších ochranných známkov v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Námietkové oddelenie sa ďalej domnievalo, že kovové alebo nekovové potrubia a rúry a stavebné materiály, ktorých sa týkali skoršie ochranné známky, boli podobné. Výrobky uvedené ako posledné zahŕňali najmä nekovové potrubia a rúry, ktoré mali rovnakú povahu a funkciu, boli určené tým istým užívateľom a mohli byť využité v kombinácii alebo súběžne s kovovými potrubiami a rúrami. Rovnako zastávalo názor, že spojky pre potrubia a rúry, kovové alebo nekovové, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka, a stavebné materiály v rozsahu, v akom sú potrebné na montáž alebo opravu kovových a nekovových potrubí a rúr, boli podobné. Napokon, pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich ochranných známkov, námietkové oddelenie sa domnievalo, že ich dominantným prvkom je pojem „pam“, a preto tieto ochranné známky boli výrazne podobné, keďže vizuálna a fonetická zhoda dominantného prvku stačila na vyrovnanie vizuálnych a fonetických rozdielov, ktoré existovali medzi ich nedominantnou časťou. Na základe týchto úvah námietkové oddelenie rozhodlo, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existovala v Španielsku a vo Francúzsku pravdepodobnosť zámény pre všetky dotknuté výrobky.

- 10 Dňa 26. mája 2004 žalobca podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podal odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 11 Štvrtý odvolací senát rozhodnutím z 15. apríla 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo žalobcovi oznámené 19. júla 2005, zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia.
- 12 Odvolací senát najskôr zamietol návrh na preskúmanie riadneho používania ochranných známkov, na ktorých bola založená námietka, podaný žalobcom v jeho vyjadrení s dôvodmi odvolania, ako oneskorený. V tomto ohľade odvolací senát

uviedol, že tento návrh môže byť podaný v hociktorej fáze odvolacieho konania, to znamená, kým ÚHVT neoznámí účastníkom ukončenie tohto konania, a nemožno ho podať po prvýkrát až v odvolacom konaní pred odvolacím senátom.

- 13 Ďalej odvolací senát na základe porovnania prihlasovanej ochrannej známky so skoršou ochrannou známkou rozhodol, že uvedené ochranné známky boli celkovo podobné vzhľadom na fonetickú a vizuálnu zhodu dominantného slovného prvku „pam“, ktorý prevládal nad vizuálnymi a fonetickými rozdielmi vyplývajúcimi zo subsidiárneho slovného prvku „pluvial“ nachádzajúceho sa v prihlasovanej ochrannej známke. Odvolací senát sa tiež domnieval, že výrobky, ktorých sa týkajú obe kolidujúce ochranné známky, boli podobné a dopĺňali sa, keďže boli distribuované rovnakými obchodnými postupmi, predávané na rovnakých obchodných miestach a určené rovnakým konečným užívateľom. Vzhľadom na tieto prvky odvolací senát zastával názor, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existovala u príslušnej skupiny verejnosti v Španielsku pravdepodobnosť zámény, a preto bolo nevyhnutné preskúmať existenciu tejto pravdepodobnosti medzi prihlasovanou ochrannou známkou a inými ochrannými známkami uvedenými v námietke Propamsa.

### Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
  
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

### **Právny stav**

16 Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody založené na porušení článku 43 nariadenia č. 40/94 a porušení článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

*O prílohách 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby*

Tvrdenia účastníkov konania

17 ÚHVT uvádza, že prílohy 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby, týkajúce sa pôsobenia zoskupenia Saint-Gobain a podmienok použitia kolidujúcich ochranných známok, sú po prvýkrát uvedené pred Súdom prvého stupňa, keďže neboli predložené námietkovému oddeleniu ani odvolaciemu senátu. Tieto dokumenty teda nemožno brať do úvahy a je potrebné, aby ich Súd prvého stupňa v súlade s ustálenou judikatúrou zamietol bez toho, aby skúmal ich dôkaznú silu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb.



s. II-719, bod 52; z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 52, a z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401]. V každom prípade tieto dokumenty nemôžu spochybniť napadnuté rozhodnutie.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 18 Podľa judikatúry podanie žaloby na Súd prvého stupňa proti rozhodnutiam odvolacích senátov ÚHVT smeruje ku kontrole ich zákonnosti v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu skúmať skutkové okolnosti vo svetle dokumentov predložených po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2006, Telefon & Buch/ÚHVT — Herold Business Data (Weisse Seiten), T-322/03, Zb. s. II-835, bod 65; pozri v tomto zmysle tiež rozsudok CONFORFLEX, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 52].
- 19 V predmetnej veci je potrebné konštatovať, že prílohy 9 až 15, 17, 18, 22 a 23 žaloby boli skutočne predložené po prvýkrát až Súdu prvého stupňa. Preto na tieto dokumenty nemožno prihliadnuť a je potrebné ich zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu (pozri v tomto zmysle rozsudok Weisse Seiten, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 65 a tam citovanú judikatúru).

*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 nariadenia č. 40/94*

### Tvrdenia účastníkov konania

- 20 Žalobca odvolávajúc sa na zásadu funkčnej kontinuity medzi jednotlivými inštanciami ÚHVT uvádza, že odvolací senát neprávom zamietol ako oneskorenú

žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skorších ochranných známk uvedených v námietke, ktorá bola po prvýkrát podaná vo vyjadrení s dôvodmi odvolania. Podľa žalobcu na základe vyššie uvedenej zásady je účastník konania oprávnený pred odvolacím senátom uviesť skutkové a právne okolnosti, ktoré neuviedol pred námietkovým oddelením.

- 21 Tento záver je potrebné zohľadniť o to viac, že v predmetnej veci žalobca na základe vyšetrovania, ktoré nechal vykonať, nadobudol presvedčenie, že Propamsa používa ochranné známky uvedené v námietke iba pre cement a nie pre ostatné výrobky, pre ktoré boli zapísané. Žalobca bol preto oprávnený žiadať vo svojom vyjadrení podanom na odvolací senát 26. mája 2004, aby Propamsa predložil dôkazy o riadnom používaní uvedených ochranných známk v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 22 Podľa žalobcu by odlišné rozhodnutie priamo spochybnilo „základnú zásadu“ vyplývajúcu tak z ôsmeho odôvodnenia prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ako aj deviateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, podľa ktorého neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky Spoločenstva alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, kedy sa ochranné známky skutočne používajú.
- 23 Žalobca dodáva, že článok 43 nariadenia č. 40/94 uvedený v napadnutom rozhodnutí upravuje vo svojom prvom odseku len jednu procesnú lehotu, ktorou je lehota stanovená ÚHVT na predloženie počas preskúmania námietky pripomienok účastníkov k vyjadreniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný ÚHVT. Podľa žalobcu, kým namietateľ môže predložiť dôkazy o riadnom používaní len v lehote stanovenej ÚHVT, žiadne ustanovenie nestanovuje osobitnú lehotu na podanie žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní druhým účastníkom námietkového konania. Preto právo prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva žiadať od namietateľa predloženie dôkazov o používaní jeho ochrannej známky,

vyplývajúce zo „základnej zásady“ uvedenej v predchádzajúcom bode, nemožno podmieniť dodržaním lehoty, ktorá nevyplýva zo žiadneho osobitného ustanovenia.

- 24 Je nesporné, že lehota na podanie žiadosti o predloženie dôkazu bola zavedená nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 172, s. 4). Toto nariadenie však nemožno uplatniť v predmetnej veci, keďže nadobudlo účinnosť až 25. júla 2005, teda po prijatí napadnutého rozhodnutia.
- 25 ÚHVT najskôr uvádza, že hoci mu je známa judikatúra Súdu prvého stupňa týkajúca sa zásady funkčnej kontinuity, nesúhlasí vždy s názorom tohto súdu na uvedenú zásadu, ako to preukazuje aj odvolanie, ktoré podal na Súdny dvor (vec C-29/05 P) voči rozsudku Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004, Kaul/ÚHVT — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Zb. s. II-3807).
- 26 ÚHVT ďalej pripomína svoju prax týkajúcu sa žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom užívaní podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ktorá sa odráža v smerniciach týkajúcich sa konaní pred ÚHVT, prijatých rozhodnutím predsedu ÚHVT EX-04-2 z 10. mája 2004 na základe vyjadrení správnej rady a zainteresovaných subjektov, najmä základných združení zástupcov pred ÚHVT. Podľa bodu 1.1 týchto smerníc v ich znení účinnom v deň vydania napadnutého rozhodnutia môže byť žiadosť týkajúca sa dôkazu o používaní podaná až v čase, keď ÚHVT písomne oznámi účastníkovi, že už nemožno podať žiadnu pripomienku, to znamená, keď je pripravený rozhodnúť o námietke.

- 27 Tieto pokyny odrážajú ustálenú rozhodovaciu prax námietkových oddelení a odvolacích senátov. Bod 1.1 potvrdzuje napadnuté rozhodnutie, keďže táto prax nebola dodnes spochybnená. V tomto ohľade ÚHVT uvádza, že opačné rozhodnutie by viedlo najmä k predĺženiu konaní, podpore zdržovacích taktík, a teda k spochybneniu účelu námietkového konania, ktoré pozostáva z jednoduchého a rýchleho rozhodovania sporov o ochranných známkach, ktorých zápis sa odmieta, ako aj súdnych konaní pri zabezpečení právnej istoty.
- 28 V predmetnej veci žalobca, ktorý, ako sám uvádza, je súčasťou jedného zo svetových priemyselných lídrov a je navyknutý na konania pred ÚHVT z dôvodu svojho rozsiahleho portfólia ochranných známk, počas konania na námietkovom oddelení nevyužil možnosť požiadať Propamsa o predloženie dôkazu o riadnom používaní ochranných známk uvedených v námietke. Žalobca sa obmedzil na obsirné vyhlásenia o výrobkoch vyrábaných Propamsa a o ich všeobecnom použití v stavebníctve v spojení s inými výrobkami. Námietkové oddelenie preto právom odmietlo zohľadniť tieto vyjadrenia.
- 29 ÚHVT okrem toho vysvetľuje, že žalobca podal žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 po prvýkrát vo svojom vyjadrení uvádzajúcom dôvody odvolania pred odvolacím senátom 20. júla 2004 a nie 26. mája 2004 v deň podania odvolania, ako žalobca nesprávne uviedol v bode 43 svojej žiadosti. Tvrdenie žalobcu na Súde prvého stupňa založené na tom, že jeho žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skorších ochranných známk odôvodňovalo presvedčenie o tom, že Propamsa používal svoje ochranné známky iba pre cement, ktoré nadobudol na základe správy z vyšetrovania pripojenej k žiadosti v prílohe 23, je prinajmenšom pochybné a nemožno ho prijať. Na jednej strane tento dokument nemožno brať do úvahy, keďže nebol predložený, dokonca ani uvedený pred odvolacím senátom. Na druhej strane a najmä, ak by sa Súd prvého stupňa výnimočne rozhodol zohľadniť tento dokument, musel by konštatovať, že nie je datovaný a jedine jeho príloha 6 je označená dátumom 13. augusta 2004. Uvedený dokument teda nemôže zdôvodniť presvedčenie, ktoré žalobca údajne nadobudol 26. mája 2004 alebo 20. júla 2004.

- 30 ÚHVT upriamuje pozornosť Súdu prvého stupňa tiež na nové ustanovenia nariadenia č. 1041/2005 (pozri bod 24 vyššie) ktoré, hoci ich nemožno uplatniť vo veci samej, upresňujú vôľu normotvorcu. Nové pravidlo 22 nariadenia č. 2868/95 v znení zmien a doplnení je oveľa menej liberálne ako predchádzajúca rozhodovacia prax ÚHVT, pretože ustanovuje, že žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní ochrannej známky, na ktorej je založená námietka, možno prijať len vtedy, ak je podaná v lehote stanovenej na predloženie pripomienok prihlasovateľa namietanej ochrannej známky.
- 31 Napokon ÚHVT sa domnieva, že uvedená protiprávnosť napadnutého rozhodnutia aj za predpokladu, že je prijatá, nemôže mať v žiadnom prípade za následok jeho zrušenie. Aj v prípade, že by skoršia ochranná známka bola používaná len pre cement a porovnanie by bolo obmedzené len na tieto výrobky, existovala by na strane španielskych spotrebiteľov z rovnakých dôvodov, ako sú uvedené v napadnutom rozhodnutí, pravdepodobnosť zámeny spôsobilá uviesť verejnosť do omylu, pokiaľ ide o pôvod sporných výrobkov.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 32 V súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 je skoršia ochranná známka na účely preskúmania námietky podanej podľa článku 42 toho istého nariadenia považovaná za riadne používanú, pokiaľ prihlasovateľ nepodá žiadosť o predloženie dôkazu o takomto používaní [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberi a Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 38].
- 33 V predmetnej veci je nesporné, že žalobca podal túto žiadosť po prvýkrát až v štádiu odvolania pred odvolacím senátom. Žalobca sa však domnieva, že táto žiadosť bola prijateľná. V tomto ohľade na jednej strane uvádza, že nariadenie č. 40/94 nestanovuje žiadnu lehotu na podanie tejto žiadosti a okrem toho stanovuje lehoty

na tieto účely by bolo v rozpore so zásadou vyplývajúcou z deviateho odôvodnenia tohto nariadenia, ktorá je uvedená v bode 22 vyššie. Na druhej strane sa žalobca domnieva, že predloženie jeho žiadosti po prvýkrát až pred odvolacím senátom bolo možné podľa zásady funkčnej kontinuity medzi nižšími stupňami ÚHVT a odvolacími senátmi.

- 34 Je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky musí byť výslovná a podaná na ÚHVT včas [rozsudky Súdu prvého stupňa MUNDICOR, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 38; zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 24, a zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 77]. V tejto súvislosti bolo v podstate rozhodnuté bez toho, aby to bolo v rozpore s deviatym odôvodnením nariadenia č. 40/94, že žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky musí byť podaná v lehote, ktorú námietkové oddelenie stanovilo prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva na podanie pripomienok k námietke (rozsudok FLEXI AIR, už citovaný, body 25 až 28).
- 35 Otázka, či prihlasovateľ ochrannej známky musí podať žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v lehote, ktorú mu stanovilo námietkové oddelenie na podanie pripomienok k námietke, alebo či táto žiadosť musí byť podaná v osobitnej lehote, ktorú prihlasovateľovi prípadne stanoví námietkové oddelenie a po uplynutí ktorej je toto oddelenie oprávnené nebrať túto žiadosť do úvahy, nie je v predmetnej veci relevantná. Žalobca totiž nepodal žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v lehote, ktorá mu bola stanovená v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia č. 40/94 na podanie pripomienok k námietke Propamsa. ÚHVT však tvrdí, že v súlade s bodom 1.1 vyššie uvedených pokynov predsedu ÚHVT (pozri bod 26 vyššie), ktoré odrážajú ustálenú rozhodovaciu prax v tejto oblasti, žalobca mal možnosť podať svoju žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky kedykoľvek v priebehu námietkového konania, až kým námietkové oddelenie neoznámí účastníkom, že je pripravené rozhodnúť o námietke.

- 36 V predmetnej veci takto nie je sporné dodržanie lehoty stanovenej na podanie tejto žiadosti, ale skôr otázka, na ktorú inštanciu ÚHVT je potrebné túto žiadosť podať, a presnejšie, či táto žiadosť musí byť nevyhnutne podaná na námietkovom oddelení, alebo je možné uvedenú žiadosť po prvýkrát predložiť v štádiu odvolania pred odvolacím senátom.
- 37 V tomto ohľade je potrebné uviesť, že žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky má za následok vznik povinnosti namietateľa preukázať riadne používanie svojej ochrannnej známky — alebo existenciu náležitých dôvodov nepoužívania — pod sankciou zamietnutia jeho námietky (rozsudky MUNDICOR, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 38; FLEXI AIR, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 24, a Salvita, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 77). Riadne používanie skoršej ochrannnej známky je však otázkou, ktorú je v prípade jej nastolenia prihlasovateľom ochrannnej známky potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke (rozsudok FLEXI AIR, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 26). Žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky preto pridáva k námietkovému konaniu osobitnú a predbežnú otázku a v tomto zmysle mení jeho obsah.
- 38 Okrem toho je vhodné pripomenúť, že podľa článku 127 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietky voči prihláške ochrannnej známky spoločenstva, kým podľa článku 130 ods. 1 toho istého nariadenia odvolacie senáty sú zodpovedné za rozhodovanie o odvolaniach najmä voči rozhodnutiam námietkových oddelení.
- 39 Z predchádzajúcich ustanovení a úvah vyplýva, že úlohou námietkového oddelenia je 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 ochrannnej známky. Z tohto dôvodu uvedená žiadosť nemôže byť podaná po prvýkrát pred odvolacím senátom. Opačný prípad by mal za následok, že odvolací senát bude skúmať úplne osobitnú

žiadosť spojenú s novými právnymi a skutkovými úvahami a vyplývajúcu z námietkového konania, ktoré bolo začaté a prejednávané námietkovým oddelením. Odvolací senát je však príslušný rozhodovať výlučne o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam námietkových oddelení a nie na samotné rozhodovanie o novej námietke v prvom stupni.

- 40 Funkčná kontinuita uvedená v judikatúre Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, body 25 a 26; z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 18, a z 10. júla 2006, La Baronia de Turis/ÚHVT — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Zb. s. II-2085, body 57 a 58] nemôže v žiadnom prípade 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.
- 41 Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie v predmetnej veci správne uvádza, že žalobca nebol oprávnený požiadať po prvýkrát v štádiu odvolania pred odvolacím senátom, aby namietateľ predložil dôkaz o riadnom používaní skorších ochranných znáмок uvedených v námietke. Prvý žalobný dôvod je preto potrebné zamietnuť.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 42 V prvom rade žalobca nesúhlasí so záverom napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého výrobky uvedené v prihlasovanej ochrannej známke, ktoré môžu byť použité



na stavbu budov, sú zhodné so stavebnými materiálmi uvedenými v skoršej ochrannej známke alebo ich dopĺňajú.

- 43 Žalobca tvrdí, že pojmy „stavebné materiály“ a „nekovové stavebné materiály“, ktorých sa týkajú ochranné známky Propamsa zapísané pod č. 737992 a 463089, sú také široké a všeobecné, že do nich možno zahrnúť nespočetné množstvo vzájomne nesúvisiacich výrobkov, čím umožňujú majiteľovi dotknutých ochranných znáмок neoprávnený a sporný monopol. Žalobca v tomto ohľade uvádza, že francúzske súdy už rozhodli o neplatnosti ochranných znáмок v prípade nepresného opisu výrobkov alebo služieb, ktorých sa tieto známky týkali, napríklad v prípade ochranných znáмок týkajúcich sa „obchodných služieb“.
- 44 Žalobca uvádza, že každé usadenie ľudskej činnosti bez ohľadu na jej povahu alebo cieľ predpokladá viac alebo menej komplexnú stavebnú činnosť, ktorá vyžaduje použitie veľkého počtu výrobkov od najbežnejších až po najzložitejšie. To však vôbec neznamená, že je nutné sa domnievať, že všetky tieto výrobky alebo služby sa zhodujú so stavebnými materiálmi alebo ich dopĺňajú.
- 45 Žalobca pripúšťa, že v rámci porovnania dotknutých výrobkov a služieb je potrebné sa odvolať na ich všeobecné vlastnosti, ale zdôrazňuje, že podobnosť alebo dopĺňajúci charakter týchto výrobkov a služieb nemožno odvodiť zo samotnej skutočnosti, že ich možno použiť na stavebnú činnosť, okrem prípadu, ak by boli považované za podobné výrobky a služby, ktorých vlastnosti sú veľmi odlišné.
- 46 Preto sa napríklad nemožno domnievať, že betón a elektrické drôty sú podobné alebo sa dopĺňajú len na základe skutočnosti, že sú použité pri tej istej stavebnej činnosti. Tieto výrobky majú totiž odlišné vlastnosti, odlišné použitie a sú väčšinou

vyrábané odlišnými subjektmi. Rovnako architektonické služby zaradené do triedy 42 a nekovové potrubia patriace do triedy 19 nemožno považovať za podobné len preto, že sú použité v rámci jednej stavebnej činnosti.

47 V tej istej súvislosti žalobca tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí tým, že v bode 20 bolo uvedené, že stavba budov a infraštruktúry nevyhnutne zahŕňa rôzne systémy, ako je kanalizácia, spracovanie odpadových vôd, požiarna ochrana, vedenie pitnej vody alebo zavlažovanie, ktoré využívajú dotknuté výrobky, boli tieto dva typy výrobkov nesprávne považované za podobné.

48 Z tohto dôvodu sa žalobca domnieva, že v predmetnej veci nemožno považovať výrobky uvedené v prihlasovanej ochrannej známke, ktorými sú kovové potrubia a ich spojky a stavebné materiály, za podobné len preto, že tieto výrobky sú, tak ako rôzne iné výrobky, použité pri stavbe budov. Výrobky, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka, majú totiž veľmi odlišné použitie v porovnaní so stavebnými materiálmi a nemožno nimi stavebné materiály nahradiť.

49 Žalobca v tomto ohľade uvádza, že systémy, ktoré on uvádza na trh, nie sú používané na stavbu budov, ale v rámci konštrukcie zariadení na odvádzanie a prívod vody. Jeho klientmi sú preto najmä územné celky a nie stavebné podniky.

50 V druhom rade žalobca nesúhlasí s ustanovením napadnutého rozhodnutia (bod 13), podľa ktorého príslušná skupina verejnosti pozostáva nielen z odbornej verejnosti, ale aj zo širokej verejnosti.

- 51 Podľa žalobcu trh s kovovými potrubiami z tvárnej liatiny určenými najmä na spracovanie dažďovej vody sa skladá z malého množstva subjektov a je určený len úzko špecializovanej skupine verejnosti, ktorá sa zameriava na konštrukciu zariadení na odvádzanie dažďových a odpadových vôd. Táto skupina verejnosti pozostáva najmä z francúzskych a zahraničných územných celkov, ktoré veľmi dobre poznajú výrobky žalobcu. Preto v predmetnej veci je príslušná skupina verejnosti zložená z úzko špecializovaných a kvalifikovaných subjektov.
- 52 Na podporu tejto argumentácie žalobca uvádza rozhodnutie prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. februára 2005 vo veci R 411/2004-1, ktorého závery sú, pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, priamo uplatniteľné v predmetnej veci.
- 53 Žalobca zastáva prvé miesto na trhu kanalizácií na dažďovú vodu, čo preukazuje reklamná brožúra PAM PLUVIAL a časť webovej stránky žalobcu, ktoré sú prílohou žaloby.
- 54 Naopak, Propamsa vôbec nepôsobí v tomto odvetví a používa skoršiu ochrannú známku PAM len pre cement, ako preukázalo vyšetrovanie vykonané na základe žiadosti žalobcu.
- 55 Propamsa uvádza tento výrobok do obehu v rámci blízkej klientely, pozostávajúcej z jednotlivcov a malých stavebných podnikov, ktoré nepoznajú žalobcu a jeho výrobky.

- 56 V treťom a poslednom rade žalobca nesúhlasí so skutočnosťou, že napadnutým rozhodnutím (bod 15) bolo zamietnuté jeho tvrdenie, podľa ktorého označenie PAM je nevyhnutne vnímané príslušnou špecializovanou skupinou verejnosti ako vzťahujúce sa na jeho obchodné meno („Saint-Gobain Pam“).
- 57 Prieskumy uskutočnené žalobcom na internete, ktoré sa týkali kľúčových slov „Pam“ a „potrubia“ vo francúzštine, španielčine a angličtine, preukazujú len odpovede týkajúce sa žalobcu a žiadnu odpoveď vzhľadom na Propamsa. Žalobca uvádza výsledky týchto prieskumov v prílohe svojej žaloby.
- 58 Táto skutočnosť preukazuje všeobecnú známosť, ktorú mal žalobca v oblasti kanalizácií, v ktorej Propamsa vôbec nepôsobil. Príslušná skupina verejnosti sa teda nemohla v žiadnom prípade domnievať, že výrobky, ktorých sa týkala prihlasovaná ochranná známka, pochádzali od Propamsa alebo iného podniku hospodársky závislého od Propamsa. Túto úvahu podporuje skutočnosť, že všetky výrobky žalobcu sú pravidelne označované ochrannou známkou PAM alebo ochrannými známkami od nej odvodenými, akými sú PAM PLUVIAL, PAM NATURAL alebo PAM GLOBAL.
- 59 Okrem toho distribučné okruhy výrobkov, ktorých sa týkajú ochranné známky namietané v prejednávanej veci, sú úplne odlišné, keďže žalobca uvádza svoje výrobky na trh len priamo alebo prostredníctvom svojich dcérskych spoločností mimo Francúzska.
- 60 V dôsledku toho je záver napadnutého rozhodnutia o existencii pravdepodobnosti zámény nesprávny, pretože v predmetnej veci je táto pravdepodobnosť úplne vylúčená.

- 61 ÚHVT v prvom rade uvádza, že v napadnutom rozhodnutí je správne uplatnená judikatúra [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. apríla 2005, Gillette/ÚHVT — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, neuvverejnený v Zbierke, bod 33], podľa ktorej musí byť porovnanie výrobkov v rámci námietkového konania vykonané s ohľadom na znenie prihlášky ochrannej známky, ktorá bola podaná alebo obmedzená, pričom podmienky použitia alebo plánované používanie ochrannej známky nie sú v tomto ohľade relevantné.
- 62 Toto je v predmetnej veci tým závažnejšie, že žalobca okrem zmeny zoznamu výrobkov prijatej ÚHVT 4. júla 2002 nevykonal žiadne iné obmedzenie znenia tejto žiadosti, hoci v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 13 nariadenia č. 2868/95 tak mohol urobiť kedykoľvek.
- 63 V druhom rade, pokiaľ ide o skupinu verejnosti, voči ktorej sa má v predmetnej veci posudzovať pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ÚHVT tvrdí, že výrobky označené týmito ochrannými známkami môžu svojimi všeobecnými vlastnosťami zaujať tak širokú verejnosť, najmä „domácich majstrov“, ako aj špecializovanejšiu verejnosť, ktorá je pozornejšia a obozretnejšia a pozostáva z odborníkov, najmä z oblasti stavebníctva. Preto na rozdiel od tvrdení žalobcu, v prejednávanej veci je v napadnutom rozhodnutí správne určená príslušná skupina verejnosti.
- 64 V každom prípade ÚHVT zastáva názor, že nie je nevyhnutné, aby Súd prvého stupňa riešil túto otázku, pretože skúmanie pravdepodobnosti zámeny u priemerného spotrebiteľa je v prejednávanej veci postačujúce. Podľa judikatúry, ak je totiž pravdepodobnosť zámeny zo strany priemerného spotrebiteľa vylúčená, ako to konštatoval odvolací senát, táto okolnosť postačuje na zamietnutie žaloby, pretože toto posúdenie bude o to viac platiť pre časť príslušnej skupiny verejnosti nazývanej „profesionálna“, ktorej miera pozornosti je podľa definície vyššia ako miera pozornosti priemerného spotrebiteľa [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2006, Devinlec/ÚHVT — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Zb. s. II-11, bod 62].

- 65 Okrem toho ÚHVT uvádza, že vzhľadom na skutočnosť, že skoršia ochranná známka bola zapísaná a chránená v Španielsku, príslušná skupina verejnosti v predmetnej veci sa skladá z priemerných spotrebiteľov v tomto členskom štáte.
- 66 V treťom rade sa ÚHVT domnieva, že v napadnutom rozhodnutí je správne najskôr uvedený záver, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú obe kolidujúce ochranné známky, boli podobné vzhľadom na ich rovnaké určenie a použitie. Na rozdiel od tvrdenia žalobcu „stavebné materiály“, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, predstavujú presne určenú skupinu výrobkov. Z definície tejto skupiny výrobkov v elektronickom slovníku *Le Robert* vyplýva, že príslušná skupina verejnosti v prejednávanej veci vôbec nemá ťažkosti predstaviť si, aké typy výrobkov sú zahrnuté v tejto skupine. Ide o stavebné materiály, surové alebo čiastočne spracované a relatívne jednoduché výrobky, ktoré sú z nich vyrobené. Napadnuté rozhodnutie teda správne priznalo výrazu „stavebné materiály“ všetky vlastnosti, ktoré sa týkajú označenia skupiny so sémanticky zhodným obsahom.
- 67 V prejednávanej veci žalobca takisto nemôže prospešne zakladať tvrdenie na okolnosti, že na stavebnú činnosť je potrebné veľké množstvo výrobkov. Na účely predmetnej veci totiž nie je nevyhnutné porovnávať všetky výrobky a služby potrebné na stavebnú činnosť, akými sú elektrické drôty alebo architektonické služby s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Ako odvolací senát uznal v napadnutom rozhodnutí, porovnanie sa má týkať všeobecných vlastností výrobkov, na ktoré sa vzťahujú namietané ochranné známky. Podľa ÚHVT je však nesporné, že všetky tieto výrobky majú rovnaké určenie a použitie na stavbu budov alebo infraštruktúry.
- 68 Predchádzajúcu úvahu potvrdzuje samotný žalobca, ktorý pred námietkovým oddelením uznal, že jeho výrobky boli určené na použitie v mnohých oblastiach, kým na Súde prvého stupňa uviedol, že môžu byť použité nielen pri stavebných činnostiach, ale aj na budovanie zariadení odvádzania a prívodu vody. Je preto

v celom rozsahu dokázané, že všetky dotknuté výrobky mali to isté určenie aj použitie.

- 69 ÚHVT tiež tvrdí, že v napadnutom rozhodnutí bolo správne uvedené, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú namietané ochranné známky, sa vzájomne dopĺňali. Stavba budov a infraštruktúry totiž nevyhnutne zahŕňa konštrukciu rôznych systémov, ako je napríklad kanalizácia, systémy spracovania odpadových vôd, systémy požiarnej ochrany a vedenie pitnej vody alebo zavlažovania, ktoré si vyžadujú využitie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Je preto neprijateľné, aby rúry a potrubia, ako aj ich časti a súčiastky mohli byť použité na stavbu budov a infraštruktúry bez použitia stavebných materiálov, akým je cement.
- 70 ÚHVT okrem toho uvádza, ako vyplýva z bodu 22 napadnutého rozhodnutia, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, obvykle využívajú rovnaké distribučné okruhy, sú predávané na rovnakých obchodných miestach a sú určené tým istým konečným užívateľom, to znamená jednak jednotlivcom, najmä „domácim majstrom“, a jednak odborníkom z oblasti stavebníctva, akými sú najmä stavitelia, inštalatéri a kúrenári. Z toho dôvodu sa príslušná skupina verejnosti prirodzene domnieva, že všetky výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, môžu mať rovnaký obchodný pôvod.
- 71 Podľa ÚHVT argumentácia, ktorou žalobca vzniesol námietky proti tomuto bodu napadnutého rozhodnutia, spočíva výlučne na plánovanom používaní ochrannej známky, ktoré však nie je relevantné.
- 72 V štvrtom rade ÚHVT tvrdí, že záver napadnutého rozhodnutia o podobnosti kolidujúcich ochranných známok vzhľadom na ich prevažujúcu vizuálnu a fonetickú

podobnosť bol správny. Okrem toho žalobca vo svojej žalobe neuviedol žiadne tvrdenie, ktoré by spochybňovalo tento záver.

73 ÚHVT uvádza, že pojem „pam“ v španielčine nemá žiadny zmysel. Naopak, pojem „pluvial“ prihlasovanej ochrannej známky v španielskom jazyku znamená „týkajúci sa dažďa“. V napadnutom rozhodnutí sa teda správne uvádza, že dotknutá skupina verejnosti vníma tento posledný uvedený pojem ako odkaz na určité vlastnosti alebo použitie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, to znamená, že tieto výrobky sú určené na použitie v daždi alebo sú týmto podmienkam osobitne prispôsobené.

74 Na základe týchto úvah a vzhľadom na judikatúru [rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, body 33 a 35] ÚHVT tvrdí, že pojem „pam“, ktorý predstavuje jedinečný slovný prvok skoršej ochrannej známky a jeden z dvoch slovných prvkov prihlasovanej ochrannej známky, má dominantný charakter v celkovom dojme, ktorý posledná uvedená ochranná známka vytvára, čo žalobca nespochybnil.

75 ÚHVT pripomína, že z vizuálneho a fonetického hľadiska je pojem „pam“ nielen jedinečným pojmom skoršej ochrannej známky, ale je tiež na prvom mieste v prihlasovanej ochrannej známke. Toto zaradenie priznáva uvedenému pojmu osobitný význam, keďže verejnosť má sklon upriamiť pozornosť viac na začiatok ochrannej známky ako na jej koniec, pričom tento sklon je prirodzenejší, ak začiatok dotknutej ochrannej známky pozostáva, ako je tomu v prejednávanom prípade, z prvku skutočne rozlišujúceho a výrazného tak pri čítaní, ako aj pri počutí. Odvolací senát teda správne dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými značkami existuje vizuálna a fonetická podobnosť.



- 76 Z koncepčného hľadiska pojem „pam“ v španielčine nemá zmysel, kým pojem „pluvial“ má význam (týkajúci sa dažďa), čo spôsobuje, že tento pojem je doplňujúci. Tvrdenie žalobcu na Súde prvého stupňa, podľa ktorého dotknutá skupina verejnosti vníma pojem „pam“ ako vzťahujúci sa na jeho súčasné obchodné meno, ako aj tvrdenie pred odvolacím senátom, podľa ktorého je tento pojem vnímaný ako skratka jeho predchádzajúceho obchodného mena (Pont-à-Mousson), nie sú vôbec zjavné ani ničím potvrdené. Ako odvolací senát (bod 15 druhá veta napadnutého rozhodnutia), aj Súd prvého stupňa musí preto zamietnuť tieto tvrdenia žalobcu ako nedôvodné.
- 77 V piatom a poslednom rade ÚHVT uvádza, že rôzne faktory, ktoré podľa judikatúry treba zohľadniť pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény v predmetnom prípade, potvrdzujú existenciu tejto pravdepodobnosti. Podobnosť kolidujúcich ochranných známk a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú, bola totiž preukázaná. Okrem toho je nesporné, že skoršia ochranná známka má prinajmenšom priemernú vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky výrobky, na ktoré sa vzťahuje. V napadnutom rozhodnutí sa teda správne uvádza, že príslušná skupina verejnosti, ktorá si zapamätá pojem „pam“ skoršej ochrannej známky, bude mať pri stretnutí s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sklon pripisovať im rovnaký obchodný pôvod, ako majú výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, a to tým viac, že dotknuté výrobky môžu byť dodávané spoločne a prostredníctvom tých istých distribučných okruhov.
- 78 Napadnuté rozhodnutie tiež v bode 27 správne potvrdilo, že priemerný spotrebiteľ môže rozumne predpokladať, že skoršia ochranná známka je odvodená od hlavnej ochrannej známky „pam“ a vzťahuje sa na sériu výrobkov ponúkaných v rámci príbuzných ochranných známk. Inak povedané, existuje pravdepodobnosť, že príslušná skupina verejnosti sa bude domnievať, že kolidujúce ochranné známky sa týkajú dvoch odlišných skupín výrobkov, ale pochádzajú od jedného podniku alebo podnikov ekonomicky spojených.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 79 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannéj známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, „ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom „skoršie ochranné známky“ sa rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannéj známky Spoločenstva.
- 80 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény predstavuje pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky spojené.
- 81 Podľa tejto judikatúry musí byť pravdepodobnosť zámény posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 31 až 33 a tam citovanú judikatúru].
- 82 V predmetnej veci je potrebné v prvom rade pripomenúť, že záver napadnutého rozhodnutia stanovuje, že medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou

ochrannou známkou existovala pravdepodobnosť zámény. Napadnuté rozhodnutie teda neobsahuje porovnanie prihlasovanej ochrannej známky s inými ochrannými známkami, ktoré Propamsa uviedol na podporu svojej námietky (napadnuté rozhodnutie, body 14 a 29).

83 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov. Toto preskúmanie treba uskutočňovať so zreteľom na právne otázky, ktoré boli uplatnené pred odvolacím senátom [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2006, Méric/ÚHVT — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Zb. s. II-2737, bod 22]. Preto je potrebné preskúmať, či odvolací senát oprávnene dospel k záveru, že medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámény bez toho, aby bolo potrebné zohľadniť iné ochranné známky, ktoré Propamsa uviedol na podporu svojej námietky.

84 Vzhľadom na argumentáciu žalobcu týkajúcu sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka a verejnosť, ktorej sú tieto výrobky určené, je v druhom rade potrebné preskúmať, či odvolací senát na účely preskúmania existencie pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami správne definoval jednak výrobky, na ktoré sa vzťahujú uvedené ochranné známky, a jednak príslušnú skupinu verejnosti.

— O výrobkoch, ktoré treba zohľadniť pri posúdení pravdepodobnosti zámény

85 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že porovnanie výrobkov, ktoré stanovuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, sa musí týkať označenia výrobkov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka uvedená v námietke, a nie výrobkov, pre ktoré sa táto známka skutočne používa, ibaže by na základe žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 bol

tento dôkaz podaný len pre časť výrobkov alebo služieb, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná (rozsudok PAM-PIM'S BABY-PROP, už citovaný v bode 83 vyššie, bod 30).

- 86 V predmetnej veci, ako bolo uvedené v rámci preskúmania prvého žalobného dôvodu, žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky bola podaná žalobcom po prvýkrát pred odvolacím senátom, ktorý ju oprávnené zamietol ako oneskorenú. Preto v napadnutom rozhodnutí na účely porovnania s výrobkami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, odvolací senát správne zohľadnil všetky výrobky, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, to znamená „stavebné materiály“.
- 87 V rozpore s tým, čo uvádza žalobca (bod 43 vyššie), táto skupina výrobkov je dostatočne definovaná a vzhľadom na význam použitých pojmov musí byť považovaná za zahŕňajúcu všetky materiály, či už surové alebo čiastočne spracované, ktoré sú potrebné alebo užitočné na stavbu, ako aj relatívne jednoduché výrobky vyrobené z týchto materiálov.
- 88 V každom prípade je potrebné pripomenúť, že skoršia ochranná známka je španielska národná ochranná známka, platnosť zápisu ktorej nemožno spochybníť v rámci konania o zápis ochrannej známky Spoločenstva, ale len v rámci konania o výmaz, ktoré bolo začaté v dotknutom členskom štáte [rozsudky Súdu prvého stupňa MATRATZEN, už citovaný v bode 74 vyššie, bod 55, a z 21. apríla 2005, PepsiCo/ÚHVT — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Zb. s. II-1341, bod 25]. Preto v prejednávanom prípade boli inštalácie ÚHVT povinné zohľadniť zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ktorý bol zostavený pri zápise tejto ochrannej známky ako národnej ochrannej známky.

- 89 Okrem toho, pokiaľ ide o výrobky, ktorých sa týka prihlasovaná ochranná známka, je potrebné pripomenúť, že ÚHVT môže zohľadniť len zoznam výrobkov uvedený v prihláške dotknutej ochrannej známky s jedinou výhradou prípadných zmien v tejto prihláške (rozsudok RIGHT GUARD XTREME sport, už citovaný v bode 61 vyššie, bod 33). Z toho dôvodu tvrdenia žalobcu týkajúce sa určitých výrobkov, pre ktoré má v úmysle používať prihlasovanú ochrannú známku, nie sú v prejednávanej veci relevantné, keďže žalobca v súlade so zámermi, ktoré uvádza, nezmenil zoznam výrobkov uvedený vo svojej prihláške ochrannej známky Spoločenstva. V napadnutom rozhodnutí boli preto na posúdenie pravdepodobnosti zámeny v predmetnej veci správne zohľadnené všetky výrobky uvedené v zmenenej prihláške ochrannej známky Spoločenstva (pozri bod 3 vyššie), ktorú predložil žalobca.

— O príslušnej skupine verejnosti

- 90 Pokiaľ ide o verejnosť, vo vzťahu ku ktorej treba v prejednanom prípade posúdiť pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými značkami, je potrebné zamietnuť tvrdenia žalobcu, podľa ktorých skupina verejnosti, ktorej sa týka prihlasovaná ochranná známka, pozostáva výlučne z úzko špecializovanej časti verejnosti zloženej najmä z územných celkov (pozri bod 49 a 51 vyššie). Tieto tvrdenia sú založené na zámeroch žalobcu týkajúcich sa použitia prihlasovanej ochrannej známky, ktoré, ako už bolo uvedené, nie sú relevantné.
- 91 Ako správne potvrdzuje bod 13 napadnutého rozhodnutia, vzhľadom na povahu a určenie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, je potrebné sa domnievať, že príslušná skupina verejnosti pozostáva tak z odbornej verejnosti, teda z odborníkov z odvetvia stavebníctva a opráv, ako aj zo širokej verejnosti zahŕňajúcej priemerných spotrebiteľov, ktorí, ako uvádza ÚHVT, si môžu zaobstarať dotknuté výrobky na účely domácich opráv.

## — O porovnaní výrobkov

- 92 Podľa judikatúry na účely posúdenia podobnosti medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, je potrebné vziať do úvahy všetky relevantné faktory, ktoré charakterizujú vzťah medzi dotknutými výrobkami, pričom medzi tieto faktory patrí predovšetkým ich povaha, určenie, použitie, ako aj skutočnosť, že si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 32, a z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (Arthur a Félicie), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 33].
- 93 V predmetnej veci z napadnutého rozhodnutia (body 20 a 22) vyplýva, že v rámci porovnania dotknutých výrobkov odvolací senát zohľadnil skutočnosť, že tak výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ako aj tie, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, boli výrobkami, ktoré možno použiť na stavbu budov a infraštruktúry, čo zahŕňa konštrukciu rôznych systémov, ako je napríklad kanalizácia, spracovanie odpadových vôd, požiarňa ochrana a vedenie pitnej vody alebo zavlažovanie, s použitím všetkých uvedených výrobkov. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto výrobky majú rovnaké určenie a použitie pri stavbe budov a infraštruktúry, napadnuté rozhodnutie správne uvádza, že sú podobné.
- 94 Záver napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sa dopĺňajú, je tiež správny. V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že dopĺňajúcimi tovarmi sú tie tovary, medzi ktorými existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý pre použitie druhého tak, že si môžu spotrebiteľia myslieť, že zodpovednosť za výrobu oboch tovarov pripadá rovnakému podniku [rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Sergio Rossi/ÚHVT — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Zb. s. II-685, bod 60, potvrdený v odvolacom konaní rozsudkom Súdneho dvora z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057]. V predmetnej veci, ako správne uvádza ÚHVT, na konštrukciu systémov uvedených v predchádzajúcom bode nie je možné použiť

potrubia a spojky pre potrubia, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, bez použitia stavebných materiálov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka.

95 Napokon, v rámci porovnania výrobkov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, napadnuté rozhodnutie správne zohľadnilo skutočnosť, že tieto výrobky boli vo všeobecnosti predávané na rovnakých obchodných miestach a prostredníctvom tých istých obchodných postupov ako stavebné materiály. V tomto ohľade je potrebné uviesť, že podľa judikatúry, ak výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, majú taktiež niektoré spoločné prvky, najmä v tom, že sú niekedy predávané na rovnakých obchodných miestach, prípadné rozdiely medzi nimi nie sú také, aby samy osebe vylúčili možnosť pravdepodobnosti zámieny (pozri v tomto zmysle rozsudok SISSI ROSSI, už citovaný v bode 94 vyššie, bod 68).

96 Za týchto podmienok záver napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, sú podobné a dopĺňajú sa, musí byť prijatý. Opačná argumentácia žalobcu odvolávajúca sa na iné výrobky ako tie, na ktoré sa vzťahujú uvedené ochranné známky, nie je relevantná a treba ju zamietnuť.

#### — O porovnaní označení

97 Je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry 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 [rozsudky Súdu prvého stupňa MATRATZEN, už citovaný v bode 74 vyššie, bod 33, a z 13. júna 2006, Inex/ÚHVT — Wiseman (vyobrazenie kravskej kože), T-153/03, Zb. s. II-1677, bod 27]. Pokiaľ ide o posúdenie dominantného charakteru jednej alebo viacerých zložiek kombinovanej ochrannej známky, je potrebné zohľadniť najmä osobitné vlastnosti 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 (rozsudok MATRATZEN, už citovaný v bode 74 vyššie, bod 35).

98 V predmetnej veci je v bode 14 napadnutého rozhodnutia správne uvedené, že pojem „pam“, jediný slovný prvok skoršej ochrannej známky uvedený sprava doľava a zhora dolu, predstavoval kľúčový a dominantný prvok skoršej ochrannej známky. Tento prvok totiž zastáva ústredné miesto v skoršej ochrannej známke a upriamuje pozornosť spotrebiteľa, ktorý túto známku pozoruje, na rozdiel od iných prvkov tejto istej ochrannej známky, akými je jej sfarbenie a oválny tvar, ktoré sú zjavne druhotné a vedľajšie.

99 Keďže dominantný prvok „pam“ skoršej ochrannej známky je zhodný s prvou časťou prihlasovanej ochrannej známky PAM PLUVIAL, v napadnutom rozhodnutí sa uvádza, že kolidujúce ochranné známky boli vizuálne a foneticky podobné. Odlišovali sa prítomnosťou pojmu „pluvial“ v prihlasovanej ochrannej známke. Tento pojem však predstavuje druhotný a vedľajší prvok poslednej uvedenej ochrannej známky z dôvodu jeho významu v španielčine, ktorý je rovnaký ako vo francúzštine. Tento význam vyvoláva u verejnosti domnienku, že uvedený pojem sa týka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka a sú určené na použitie pre dažďovú vodu alebo v daždi. Z týchto dôvodov napadnuté rozhodnutie v bode 17 uvádza, že vizuálna a fonetická zhoda dominantných slovných prvkov kolidujúcich



ochranných znáмок prevláda nad ich vizuálnymi a fonetickými rozdielmi, ktoré vyplývajú z prítomnosti doplnujúceho prvku „pluvial“ v prihlasovanej ochrannej známke.

- 100 Tento záver je tiež potrebné prijať. Slovný prvok „pam“ totiž tiež predstavuje dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky, keďže je krátky a ľahko zapamätateľný, v španielčine nemá osobitný význam, čo je uvedené v napadnutom rozhodnutí a nebolo spochybnené žalobcom, je uvedený na začiatku prihlasovanej ochrannej známky, teda na mieste, ktorému priemerný spotrebiteľ vo všeobecnosti venuje najväčšiu pozornosť (rozsudok PAM-PIM'S BABY-PROP, už citovaný v bode 83 vyššie, bod 51).
- 101 Vzhľadom na skutočnosť, že pojem „pam“ v španielčine nemá význam, napadnuté rozhodnutie v bode 15 správne uvádza, že koncepčné porovnanie kolidujúcich ochranných znáмок v predmetnej veci nebolo možné. Ako sa uvádza v napadnutom rozhodnutí, skutočnosť, že pojem „pluvial“ má v španielčine význam, nestačí na to, aby bol prihlasovanej ochrannej známke pripísaný osobitný význam z dôvodu druhotného a vedľajšieho významu tejto časti prihlasovanej ochrannej známky.
- 102 Túto poslednú úvahu nespochybňuje tvrdenie žalobcu, podľa ktorého je slovný prvok „pam“ vnímaný ako odkaz na jeho obchodné meno (pozri bod 56 vyššie). Ako bolo správne uvedené v napadnutom rozhodnutí, údajná súvislosť medzi predchádzajúcim a súčasným názvom žalobcu a slovným prvkom „pam“ nie je zjavná a žalobca ju nijako nepreukázal. V každom prípade aj za predpokladu, že slovný prvok „pam“ možno vnímať ako odkaz na žalobcu, na tomto základe nemožno preukázať žiadny koncepčný rozdiel medzi týmito dvomi ochrannými známkami, keďže tento slovný prvok sa nachádza tiež v skoršej ochrannej známke.

103 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že kolidujúce ochranné známky boli celkovo podobné.

— O celkovom posúdení pravdepodobnosti zámény

104 Vzhľadom na podobnosť kolidujúcich ochranných znáмок a výrobkov, na ktoré sa vzťahujú, ako aj vzájomné prepojenie faktorov, ktoré treba brať do úvahy pri posúdení pravdepodobnosti zámény, je potrebné vysloviť záver, rovnako ako uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí (bod 28), že v predmetnej veci existuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

105 Prítomnosť pojmu „pluvial“ v prihlasovanej ochrannej známke nevylučuje túto pravdepodobnosť, keďže, ako je správne uvedené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, 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 znáмок PAM“. Tvrdenie žalobcu, podľa ktorého ten systematicky používal pre rôzne výrobky ochranné známky odvodené zo spoločného základu „pam“ (pozri bod 58 vyššie), totiž podporuje tento záver.

106 Napokon tvrdenie založené na tom, že príslušná skupina verejnosti si môže spájať slovný prvok „pam“ so žalobcom z dôvodu jeho údajnej všeobecnej známosti, nemôže byť v žiadnom prípade prijaté. Okrem skutočnosti, že prílohy 13 až 15 žaloby uvedené žalobcom na preukázanie tohto údajného spájania boli zamietnuté z dôvodov uvedených v bodoch 18 a 19 vyššie, hoci by toto spojenie bolo

preukázané, nijako nevylučuje existenciu pravdepodobnosti zámeny v prejednávacom prípade, keďže príslušná skupina verejnosti by sa mohla domnievať, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, pochádzajú od žalobcu.

- 107 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že druhý žalobný dôvod žalobcu treba zamietnuť ako nedôvodný, a tým aj žalobu v celom jej rozsahu.

### **O trovách**

- 108 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

**1. Žaloba sa zamieta.**

**2. Žalobca, Saint-Gobain Pam SA, je povinný nahradit' trovy konania.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. marca 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Vilaras