

Věc T-396/04

Soffass SpA

v.

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

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Společenství obsahující slovní prvek ‚NICKY‘ – Starší národní obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek ‚NOKY‘ – Zamítnutí námitek z důvodu neexistence nebezpečí záměny – Zrušení odvolacím senátem – Vracení věci námitkovému oddělení k přezkumu podobnosti mezi výrobky a k přezkumu důkazu o užívání – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (prvního senátu) ze dne 23. listopadu 2005 II - 4791

Shrnutí rozsudku

- 1. Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Zcela odlišná označení – Označení vykazující nízkou podobnost*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek „NICKY“ a obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek „NOKY“*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1. Z článku 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství vyplývá, že nebezpečí záměny předpokládá zároveň totožnost nebo podobnost přihlašované ochranné známky a starší ochranné známky a totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce k zápisu a výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána starší ochranná známka. Jedná se o podmínky kumulativní. Jsou-li tedy kolidující označení zcela odlišná, je v zásadě možné mít bez přezkumu dotčených výrobků za to, že neexistuje nebezpečí záměny. Nepostrádají-li naopak kolidující označení zjevně veškerou podobnost, nýbrž vykazují určité prvky podobnosti, jakož i některé prvky, které je mohou odlišovat, posouzení významu těchto jednotlivých prvků nemůže být prováděno odděleně, ale v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, zejména vzájemné závislosti mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se označení vztahují.
2. Mezi obrazovým označením obsahujícím slovní prvek „NICKY“, jehož zápis jako ochranné známky Společenství je požadován pro výrobky spadající do třídy 16 ve smyslu Niceské dohody, a obrazovými ochrannými známkami obsahujícími slovní prvek „NOKY“ zapsanými dříve ve Francii pro výrobky spadající do téže třídy, existují pro francouzskou veřejnost takové vzhledové a fonetické podobnosti, že je třeba provést srovnání výrobků za účelem celkového posouzení nebezpečí záměny.

(viz body 26–27, 29, 39)

(viz body 34–35, 38)