

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)  
zo 14. júla 2005 \*

Vo veci T-126/03,

**Reckitt Benckiser (Espana), SL**, so sídlom v Barcelone (Španielsko), v zastúpení:  
M. Esteve Sanz, advokát,

#

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero a A. Folliard-Monguiral,  
splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

\* Jazyk konania: angličtina.

další účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH**, so sídlom  
v Luckenwalde (Nemecko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu  
ÚHVT z 31. januára 2003 (vec R 389/2002-1), týkajúceho sa námietkového konania  
medzi Reckitt Benckiser (España), SL, a Aladin Gesellschaft für innovative  
mikrobiologische Systeme GmbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia V. Tiili a V. Vadapalas,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. apríla 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa  
7. augusta 2003,

po pojednávaní z 30. septembra 2004,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, ktorého obchodné meno bolo neskôr zmenené na Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (ďalej len „druhý účastník konania pred ÚHVT“) podal 20. marca 1997 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, ktorej zápis bol požadovaný, je slovné označenie ALADIN.
- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 1, 3, 35, 37 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pôvodne zodpovedali tomuto opisu:
  - trieda 1: „Bakteriálne prípravky iné ako na lekárske alebo zverolekárske použitie; zásady (chemikálie); žieraviny (zahrnuté v triede 1); kyseliny (zahrnuté v triede 1); biologické katalyzátory; chemikálie používané v priemysle a vo

vede; chemické zlúčeniny odolné voči kyselinám; chlór; chloridy; detergenty (zahrnuté v triede 1); prípravky na zmäkčenie vody (prípravky na odstraňovanie vodného kameňa) zahrnuté v triede 1; enzýmy na priemyselné použitie; enzymatické prípravky na priemyselné použitie; fermenty na chemické použitie; prípravky na oddelenie tukov; amónna soľ; amoniak na priemyselné použitie“,

- trieda 3: „Čistiace, leštiace, odmasťovacie a obrusovacie prípravky; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na uvoľnenie odpadových rúr; prípravky na odstraňovanie farieb; odmasťovacie prípravky (zahrnuté v triede 3); prípravky na odstraňovanie laku; prípravky na odstraňovanie škvrín; čistiace oleje; brúsiace prípravky (zahrnuté v triede 3); terpentín (prípravok na odmasťovanie); už citované tovary s výnimkou textilných pomocných prostriedkov a pomocných prostriedkov pre kovospracujúci priemysel“,
  
- trieda 35: „Franšízové služby, a to sprostredkovanie organizačného a hospodárskeho know-how v oblasti hygieny a čistenia kanalizácií“,
  
- trieda 37: „Stavebníctvo; inštalačné služby; čistenie kanalizácií a odtokov; prenájom čistiacich strojov; dezinfekcia; lakovacie práce; deratizácia; ochranné práce proti korózii; pieskovanie; odstraňovanie škodcov s výnimkou škodcov v poľnohospodárstve“,
  
- trieda 42: „Technické poradenstvo a znalecké posudzovanie; vývoj a tvorba postupov, prístrojov a nástrojov na bežnú údržbu, technickú obsluhu a čistenie kanalizácií; vývoj a konštrukcia prístrojov a senzorov pre technológiu diaľkového ovládania a prenosu obrazu; vytvorenie informačných programov, s výnimkou programov pre počítače určené na potápanie“.

- 4 Táto prihláška bola zverejnená 8. júna 1998 vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* č. 42/98.
- 5 Dňa 8. septembra 1998 podal Reckitt & Colman SA na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva pre všetky tovary triedy 3, odvolávajúc sa na dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) tohto nariadenia. Námietka sa zakladala na existencii skoršej národnej ochrannej známky ALADDIN (ďalej len „skoršia ochranná známka“), zapísanej v Španielsku pod číslom 20 512 29. júla 1912 a obnovenej 16. mája 1993, ktorá sa vzťahuje na tovary patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedá tomuto opisu: „Prípravky na leštenie kovov“.
- 6 Skoršia ochranná známka bola následne postúpená žalobcovi.
- 7 Na základe návrhu druhého účastníka konania pred ÚHVT z 30. apríla 1999 bol žalobca vyzvaný ÚHVT, aby poskytol dôkaz používania skoršej ochrannej známky podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/003, s. 189).
- 8 Dňa 26. júla 1999 žalobca predložil ÚHVT ako dôkaz používania skoršej ochrannej známky kópie faktúr adresované viacerým zákazníkovi v Španielsku a propagačné materiály znázorňujúce sortiment tovarov uvádzaných žalobcom na trh.

- 9 Dňa 28. februára 2000 druhý účastník konania pred ÚHVT obmedzil zoznam tovarov triedy 3, pre ktoré požadoval zápis ochrannej známky takto:

„Prípravky na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel.“

- 10 Dňa 27. marca 2000 žalobca, po tom, čo bol oboznámený námietkovým oddelením o vyššie uvedenom obmedzení, potvrdil, že trvá na svojej námietke proti všetkým tovarom triedy 3.

- 11 Rozhodnutím z 27. februára 2002 námietkové oddelenie zamietlo námietku na základe článku 8 ods. 1 písm. a) a b), článkov 42 a 43 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95. Po prvé, pokiaľ ide o dôkaz používania skoršej ochrannej známky, námietkové oddelenie sa v podstate domnievalo, že uvedený dôkaz, ktorý bol predložený žalobcom, preukazoval použitie skoršej ochrannej známky pre tovar oveľa špecifickejší ako prípravky na leštenie kovov, kategóriu, pre ktorú bola skoršia ochranná známka zapísaná. Námietkové oddelenie teda rozhodlo, že v súlade s článkom 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 preskúmanie námietky musí byť uskutočnené len na základe dotknutého špecifického tovaru, teda prípravku na leštenie kovov zloženého z vaty napustenej leštidlom (magická vata). Po druhé, námietkové oddelenie sa domnievalo, že hoci označenia si boli veľmi podobné, neexistovala pravdepodobnosť zámenny vo vnímaní verejnosti, keďže tovary boli veľmi rozdielne, pokiaľ ide o ich povahu, účel, určenie použitia, konečných spotrebiteľov a distribučných ciest.

- 12 Dňa 25. apríla 2002 žalobca podal na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

- 13 Rozhodnutím z 31. januára 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), oznámeným žalobcovi 4. februára 2003, prvý odvolací senát odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate rozhodol, na jednej strane, že bol predložený dôkaz len o používaní skoršej ochrannej známky pre dotknutý špecifický tovar a na druhej strane, že napriek skoro úplnej podobnosti ochranných známok a v nich obsiahnutej rozlišovacej spôsobilosti neexistuje v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v Španielsku pravdepodobnosť zámény z dôvodu veľkej rozdielnosti tovarov, najmä vzhľadom na pravdepodobnú znalosť spotrebiteľa o tovaroch druhého účastníka konania pred ÚHVT, ako aj odlišnou povahou a určením dotknutých tovarov.

#### **Konanie a návrhy účastníkov konania**

- 14 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im Súd prvého stupňa položil, boli vypočuté počas pojednávania 30. septembra 2004, pričom druhý účastník konania pred ÚHVT nepodal vyjadrenie k žalobe.
- 15 Pri tejto príležitosti Súd prvého stupňa konštatoval, že body návrhov žaloby musia byť vykladané tak, že smerujú len k zrušeniu napadnutého rozhodnutia a k zaviazaniu ÚHVT na náhradu trov konania.
- 16 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vznikli v tomto konaní, ako aj v námietkovom konaní a odvolaní na ÚHVT.

17 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

18 Počas pojednávania bolo ÚHVT vyzvané, aby informovalo Súd prvého stupňa o stave konkurzného konania, ktorého predmetom je druhý účastník konania pred ÚHVT, a o následku, aký má tento stav na jeho prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. ÚHVT vyhovel tejto žiadosti listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. novembra 2004. Ústna časť konania bola skončená rozhodnutím z 15. decembra 2004.

### **Právny stav**

19 Žalobca sa dovoláva dvoch žalobných dôvodov založených na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a porušení článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.



*O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94*

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 20 Žalobca tvrdí, že odvolací senát nesprávne posúdil, že skoršia ochranná známka chráni len špecifický tovar, pri ktorom dokázal riadne používanie uvedenej ochrannej známky v Španielsku, teda prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom (magická vata).
- 21 Podľa žalobcu dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tento špecifický tovar zahŕňa dôkaz o používaní ochrannej známky pre „prípravky na leštenie kovov“ vo všeobecnosti. Špecifický tovar pritom patrí do tejto kategórie tovarov. V rámci námietkového konania je teda potrebné považovať skoršiu ochrannú známku za ochrannú známku zapísanú pre „prípravky na leštenie kovov“ a nie len pre „prípravky na leštenie kovov zložené z vaty napustenej leštidlom (magická vata)“.
- 22 Z tohto pohľadu žalobca vykladá článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 tak, že je určený na použitie v prípade, keď namietateľ nie je schopný poskytnúť dôkaz používania ochrannej známky pre tovary patriace do rôznych kategórií tovarov zapísaných v jednej alebo vo viacerých triedach. Je teda opodstatnené považovať ochrannú známku za zapísanú len pre tie kategórie tovarov, pre ktoré namietateľ predložil dôkaz o používaní.
- 23 Faktory vzťahujúce sa na tovar, predložené ako dôkaz riadneho používania ochrannej známky pre jednu kategóriu tovarov, ako účel, úprava, spôsob použitia alebo distribučné cesty, sú úplne nepodstatné na účely uplatnenia článku 43 ods. 2

nariadenia č. 40/94. Tieto faktory, v súlade s judikatúrou Súdu prvého stupňa, sú naproti tomu podstatné pre hodnotenie prípadnej pravdepodobnosti zámenny medzi skoršou ochrannou známkou a ochrannou známkou prihlasovanou pre tovary patriace do rovnakej triedy.

- 24 Pri zistení, že na účely uplatnenia článku 43 ods. 2 nariadenia 40/94 tovar, ktorý je predmetom skoršej ochrannej známky, sa ručne aplikuje na vonkajší povrch kovových objektov za pomoci kúska napustenej vaty a je určený na domáce použitie, zatiaľ čo tovar, ktorý je predmetom prihlasovanej ochrannej známky je čistiaci prípravok, ktorý sa nalieva do upchatých alebo zapáchajúcich potrubí a ktorý je určený výlučne pre odbornú verejnosť, napadnuté rozhodnutie teda porušuje vyššie uvedený článok.
- 25 Žalobca uzatvára, že tvrdením, že skoršia ochranná známka musí byť na účely námietok považovaná za zapísanú len pre „vatu napustenú leštidlom na kov a určenú na domáce použitie“, napadnuté rozhodnutie porušilo článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 26 ÚHVT sa domnieva, že odvolací senát neporušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Na podporu tohto tvrdenia sa odvoláva na dva argumenty. Po prvé, že pri definícii rozsahu skoršej ochrannej známky je potrebné brať ohľad na konkrétne podmienky uvádzania na trh tovarov a služieb, ktorých použitie bolo dokázané s cieľom posúdiť pravdepodobnosť zámenny skoršej ochrannej známky s prihlasovanou ochrannou známkou na špecifickom trhu. Po druhé, článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa uplatní bez ohľadu na to, či zoznam tovarov alebo služieb skoršej ochrannej známky zahŕňa alebo nezahŕňa len jednu položku.

- 27 Pokiaľ ide o prvý z argumentov, ÚHVT pripomína, že právna úprava Spoločenstva týkajúca sa ochranných znáмок ukladá majiteľovi ochrannej známky riadne používať zapísanú ochrannú známku, aby bola chránená jeho pozícia, ktorú skutočne na trhu zaujíma. V súlade s ôsmym odôvodnením prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a deviatym odôvodnením nariadenia č. 40/94 je účelom tejto požiadavky obmedzenie sporov medzi ochrannými známkami a zníženie celkového počtu ochranných znáмок zapísaných v registri, ktoré sa naozaj nepoužívajú [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 38].
- 28 Článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 aj s cieľom vyhnúť sa „umelým sporom“ stanovuje, že ochrana skoršej ochrannej známky je oprávnená len pod podmienkou, že ochranná známka bola skutočne používaná. Tento cieľ bol potvrdený Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa, ktoré zabezpečujú, že rozsah ochrany poskytnutý ochrannej známke neprekračuje hranice potrebné na ochranu legitímnych záujmov jej majiteľa.
- 29 Podľa ÚHVT v prípade ochranných znáмок zapísaných pre rôzne obchodné oblasti, v ktorých sú používané, výlučná ochrana skoršej ochrannej známky nesmie brániť zápisu neskoršej ochrannej známky, s výnimkou prípadu, keď je skoršia ochranná známka všeobecne známa. To sa odráža aj v prístupe *in concreto* prijatom Súdnym dvorom a Súdom prvého stupňa, pokiaľ ide o posúdenie pravdepodobnosti zámeny, ktorý pri posúdení podobnosti tovarov alebo služieb a dotknutých označení vyžaduje brať do úvahy stupeň známosti skoršej ochrannej známky na trhu (rozsudky Súdného dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 24, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 23), stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26), povahu dotknutých tovarov a služieb, ich konečných spotrebiteľov a ich spôsob použitia, ako aj ich konkurenčný alebo dopĺňajúci charakter (rozsudok Canon, už citovaný, bod 23).

- 30 Žalobca sám výslovne pripúšťa, že skutočné podmienky obchodovania s tovarom sa musia brať do úvahy pri posudzovaní pravdepodobnosti zámenny. Žalobca si tak sám protirečí popieraním, že je tomu tak pri uplatňovaní ustanovení článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94.
- 31 Keď je totiž námietka založená na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3 toho istého nariadenia slúži na určenie, či existuje pravdepodobnosť zámenny *in concreto* medzi skoršou ochrannou známkou, ktorá je považovaná za zapísanú, a ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, a to s jediným cieľom zistiť, či je námietka dôvodná.
- 32 Keďže judikatúra Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa uprednostňuje posúdenie pravdepodobnosti sporu medzi dvoma rozlišujúcimi označeniami na trhu pred označeniami v registri, je potrebné zobrať do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa uvádzania tovarov alebo služieb na trh, ktoré môžu byť vyvodené z dôkazu používania ochrannej známky, ktorý objektívnejšie a rozlišujúcejšie určuje rozsah ochrany ochrannej známky.
- 33 Následne ÚHVT tvrdí, že odvolací senát neporušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovením, že skoršia ochranná známka bola považovaná za zapísanú len pre prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom (magická vata), ktorého základnou vlastnosťou je, že je určený na domáce použitie. Naopak, tvrdí, ako to urobil žalobca, že dôkaz používania ochrannej známky pre dotknutý špecifický tovar dokazuje riadne použitie tejto ochrannej známky pre celú kategóriu, ktorá je predmetom zápisu, teda „prípravky na leštenie kovov“, by škodilo posúdeniu pravdepodobnosti zámenny. Výsledkom takéhoto výkladu by totiž bolo narušenie definície príslušného trhu a neprimerané obmedzenie prístupu iných obchodníkov na rôzne trhy. Podľa ÚHVT je tento druh umelého sporu presne to, čomu sa má článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj judikatúra Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa, za cieľ vyhnúť.

- 34 Po druhé ÚHVT tvrdí, že článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 je uplatniteľný bez ohľadu na skutočnosť, či zoznam tovarov alebo služieb, ktorých sa týka skoršia ochranná známka, zahŕňa alebo nezahŕňa jedinú položku. Tvrdenie žalobcu, podľa ktorého toto ustanovenie sa použije len za predpokladu, že zoznam tovarov a služieb skoršej ochrannej známky zahŕňa viac ako jednu položku, a teda že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky pre dotknutý špecifický tovar v prejednávanej veci sa považuje za dôkaz o používaní uvedenej ochrannej známky pre kategóriu tovarov, do ktorej patrí a pre ktorú bola ochranná známka zapísaná, je úplne nepodstatné.
- 35 Na jednej strane ÚHVT totiž tvrdí, že nariadenie č. 40/94 nezahŕňa žiadny prvok podporujúci žalobcov výklad poslednej vety článku 43 ods. 2 toho istého nariadenia. Na druhej strane by takýto výklad znamenal, že všetci namietatelia by mohli ľahko obísť požiadavku týkajúcu sa riadneho používania ochrannej známky formulovaním všeobecného opisu kategórie zapísaných tovarov, rozširujúc tak umelo rozsah ochrany ochrannej známky na tovary, ktoré nie sú uvádzané na trh.
- 36 Navyše, z rozhodovacej praxe odvolacích senátov ÚHVT vyplýva, že použitie podkategórie tovarov alebo služieb nie je zo zásady rovnocenné s použitím všeobecnejšej kategórie, nezávisle od skutočnosti, že skoršia ochranná známka pokrýva len jednu kategóriu tovarov alebo služieb.
- 37 Nakoniec, ÚHVT tvrdí, že hoci jedna kategória môže tvoriť sústavu tovarov, ktoré sú svojou povahou homogénne, tieto tovary môžu predsa však byť heterogénne s ohľadom na ich účel, konečných spotrebiteľov a ich distribučné cesty, ako je tomu v prejednávanej veci. Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 teda požaduje od prípadu k prípadu pre každú kategóriu tovarov alebo služieb definovanie podkategórií odrážajúcich obsah dôkazu používania, kde pôvodné označenie skoršej ochrannej známky je schopné pokryť tovary alebo služby dostatočne rozdielne, pokiaľ ide o ich účel, konečných spotrebiteľov a distribučné cesty.

- 38 V prejednávanej veci ÚHVT tvrdí, že používanie skoršej ochrannej známky svedčí o tom, že „prípravky na leštenie kovov“ netvorí homogénny celok, keďže táto kategória zahŕňa veľmi odlišné tovary majúce odlišný účel (práve tak pre čistenie príboru, ako aj pre čistenie povrchov kovových konštrukcií), rozdielných konečných spotrebiteľov (priemerného spotrebiteľa tovarov na bežné použitie alebo kovospracujúcich pracovníkov) a rozdielne miesta predaja (železiarstvá, supermarkety alebo bez miesta predaja za predpokladu, že predaj tovaru je spojený s poskytnutím služby pri spracovaní kovov). Definícia podkategórie používaná odvolacím senátom, teda „prípravky na leštenie kovov zložené z vaty napustenej leštidlom (magická vata)“, je preto mimoriadne vhodná.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 39 Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 znie:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb. [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb. — *neoficiálny preklad*]

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 (2) (a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená používaním v Spoločenstve.“

40 Pravidlo 22 nariadenia č. 2868/95 znie:

„2. Údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannéj známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená...“

41 V prejednávanej veci je nesporné, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre „prípravky na leštenie kovov“ patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody. Taktiež nebolo spochybňované, že na základe žiadosti druhého účastníka konania pred ÚHVT žalobca predložil dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannéj známky na základe dokumentov preukazujúcich, že bola skutočne používaná pre uvádzanie na trh prípravku na leštenie kovov zloženého z vaty napustenej leštidlom (magická vata).

42 Je však potrebné pripomenúť, že požiadavka riadneho používania skoršej ochrannéj známky má za cieľ obmedziť riziko sporov medzi dvoma ochrannými známkami tým, že sú chránené len tie ochranné známky, ktoré boli skutočne používané, pokiaľ neexistuje riadny hospodársky dôvod, pre ktorý ochranná známka nebola používaná. Tento výklad je posilnený deviatym odôvodnením nariadenia č. 40/94, ktoré sa na tento cieľ výslovne vzťahuje (pozri v tomto zmysle rozsudok Silk Cocoon, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 38). Naopak, článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa netýka hodnotenia obchodného úspechu, ani kontroly hospodárskej stratégie podniku a ani ponechania ochrany ochranných známok na ich samotné široké obchodné využitie [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 38, a Sunrider/ÚHVT — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb. s. II-2811, bod 38].

- 43 Z toho dôvodu cieľ sledovaný uvedenou požiadavkou sa ani tak neskladá z presného určenia rozsahu ochrany poskytovanej skoršej ochrannej známke s ohľadom na skutočné tovary alebo služby používajúce ochrannú známku v danom čase, ako skôr zo všeobecnejšieho overenia, či skoršia ochranná známka bola skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.
- 44 Z tohto pohľadu je potrebné vyložiť článok 43 ods. 2 poslednú vetu nariadenia č. 40/94, ako aj článok 43 ods. 3 toho istého nariadenia, ktoré uplatňuje ustanovenia článku 43 ods. 2 v prípade skorších národných ochranných známok tak, že majú za cieľ zabrániť, aby čiastočne použíwanej ochrannej známke bola poskytnutá širšia ochrana iba preto, že bola zapísaná pre širší rozsah tovarov alebo služieb. Pri uplatňovaní týchto ustanovení je teda potrebné zobrať do úvahy rozsah kategórií tovarov alebo služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, najmä všeobecnosť pojmov použitých na tento účel pri opísaní uvedených kategórií, a to s ohľadom na tovary alebo služby, ktorých skutočné používanie bolo v každom prípade naozaj preukázané.
- 45 Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že hoci bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je tak široká, že je v nej možné rozlíšiť podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, pod ktoré spadajú tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre tovary a služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu.
- 46 Hoci pojem čiastočného používania má za úlohu zaistiť, aby ochranné známky, ktoré neboli používané pre danú kategóriu tovarov, neboli považované za nepoužiteľné, nesmie však mať za účinok zbavenie majiteľa skoršej ochrannej známky akejkolvek



ochrany pre tovary, ktoré, hoci nie sú presne rovnaké s tými, o ktorých bol schopný podať dôkaz o ich riadnom používaní, nie sú v podstate rozdielne od týchto tovarov a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom. V tomto ohľade je potrebné poznamenať, že v praxi je pre majiteľa ochrannej známky nemožné dokázať, že ochranná známka bola používaná pre všetky predstaviteľné variácie tovarov, ktorých sa zápis týka. Následne sa pojem „časť tovarov alebo služieb“ nemôže vzťahovať na všetky obchodné variácie podobných tovarov alebo služieb, ale len tovarov alebo služieb, ktoré sú dostatočne odlišné na vytvorenie súvislej kategórie alebo podkategórie.

- 47 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že skoršia ochranná známka bola zapísaná iba pre „prípravky na leštenie kovov“. Tento opis obmedzuje, s ohľadom tak na funkciu dotknutých tovarov, čiže leštenie, ako aj na ich určenie, čiže kovy, kategóriu tovarov pokrývajúcu v zmysle Niceskej dohody „čistiace, leštiace, odmasťovacie a obrusovacie prípravky“. Okrem toho je potrebné poznamenať, že táto posledná kategória sama osebe spadá zväčša do triedy 3 Niceskej dohody, ktorá okrem čistiacich, leštiacich, odmasťovacích a obrusovacích prípravkov obsahuje tieto tovary: „bieliace prípravky a iné látky na pranie; mydlá; parfuméria; esenciálne oleje; kozmetika; vlasové vody; zubné pasty“.
- 48 Za týchto okolností je opodstatnené sa domnievať, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre sústavu tovarov tvoriacich obzvlášť presnú a obmedzenú podkategóriu v rámci kategórie tovarov, do ktorej podľa Niceskej dohody patria.
- 49 Z toho vyplýva, že poskytnutím nenapadnuteľného dôkazu o riadnom používaní ochrannej známky s ohľadom na „prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom (magická vata)“, ktorý je zreteľne „prípravkom na leštenie kovov“ v zmysle podkategórie tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná

známka, žalobca náležite preukázal riadne používanie ochrannej známky pre túto podkategóriu ako celok bez toho, aby bolo potrebné robiť v tomto ohľade rozlišovanie u príslušnej skupiny verejnosti.

- 50 Teda tým, že odvolací senát považoval na účely preskúmania námietky ochrannú známku za zapísanú len pre „prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom (magická vata)“, nesprávne uplatnil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.
- 51 Ustanovenia článku 43 nariadenia č. 40/94, ktoré umožňujú považovať skoršiu ochrannú známku za zapísanú len vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bol predložený dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky, sú totiž jednak obmedzením práv, ktoré získal majiteľ skoršej ochrannej známky pri jej zapísaní, takže nemôžu byť vykladané tak široko, ako to urobil ÚHVT, a jednak musia byť v súlade s legitímnym záujmom tohto majiteľa mať možnosť rozšíriť v budúcnosti jeho rozsah tovarov alebo služieb, v rozsahu pojmov týkajúcich sa tovarov alebo služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, pri použití ochrany, ktorá mu zápisom ochrannej známky prináleží. To je najmä prípad, keď, ako v prejednávanej veci, tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, tvoria kategóriu dostatočne vymedzenú, ako bolo vysvetlené vyššie.
- 52 Žiadne z tvrdení ÚHVT nemôže tento záver spochybniť.
- 53 Po prvé, ak je pravda, že článok 43 ods. 2 posledná veta nariadenia č. 40/94 má za cieľ vyhnúť sa umelým sporom medzi skoršou ochrannou známkou a známkou, ktorej zápis sa požaduje, je potrebné taktiež poznamenať, že sledovanie tohto legitímného cieľa nemôže viesť k neodôvodnenému obmedzeniu rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky za predpokladu, že tovary alebo služby, ktorých sa zápis týka, predstavujú, tak ako v prejednávanej veci, kategóriu dostatočne obmedzenú.

54 Po druhé, pokiaľ ide o tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého v rámci posúdenia podobnosti tovarov a služieb na základe článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia Súdny dvor a Súd prvého stupňa uskutočňuje porovnanie *in concreto* dotknutých tovarov alebo služieb, aj za predpokladu, že je správne, je potrebné poznamenať, že je nepodstatné v rámci uplatnenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ktorý predchádza akémukoľvek posúdeniu pravdepodobnosti zámenny medzi dotknutými ochrannými známkami a má za cieľ iba určiť, či, a ak áno, v akom rozsahu, ochranná známka bola riadne používaná s ohľadom na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.

55 Po tretie, pokiaľ ide o tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého z rozhodovacej praxe odvolacích senátov vyplýva, že používanie podkategórie v zásade nie je rovnocenné s použitím všeobecnejšej kategórie, stačí pripomenúť, že aj pri predpoklade, že by takáto prax bola zaužívaná, rozhodnutia odvolacích senátov týkajúce sa dôkazu používania skoršej ochrannej známky vychádzajú z uplatnenia nariadenia č. 40/94. Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí byť preto posúdená čisto na základe tohto nariadenia, ako bolo vyložené súdmi Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej praxe týchto odvolacích senátov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, Glaverbel/ÚHVT (Povrch sklenenej tabuľky), T-36/01, Zb. s. II-3887, bod 35, potvrdený v odvolaní uznesením Súdneho dvora z 28. júna 2004, Glaverbel/ÚHVT, C-445/02 P, Zb. s. I-6267].

56 Navyše je dôležité poznamenať, že tvrdenie ÚHVT je pre prejednávajúcu vec nepodstatné, keďže žalobca netvrdí, že dôkaz o riadnom používaní podkategórie, pre ktorú bola skoršia ochranná známka zapísaná, predstavuje dôkaz o riadnom používaní celej kategórie, pod ktorú táto podkategória spadá podľa Niceskej dohody, ale len, že tovar, pri ktorom bolo riadne používanie ochrannej známky preukázané, dokazuje riadne používanie ochrannej známky pre celú podkategóriu, pre ktorú bola ochranná známka zapísaná.

- 57 Po štvrté, tvrdenie, že následok výkladu žalobcu by bol taký, že by umožňoval akémukoľvek namietateľovi vyhnúť sa požiadavke týkajúcej sa riadneho používania ochrannej známky formulovaním všeobecného opisu kategórie zapísaných tovarov, je v prejednávanej veci nepodstatné, hoci nemožno vylúčiť, že môže byť v určitých prípadoch odôvodnené, keďže dotknutá kategória bola predmetom detailného opisu.
- 58 Nakoniec ÚHVT poznamenáva, že hoci jedna kategória tovarov môže tvoriť sústavu tovarov, ktoré sú svojou povahou homogénne, tieto tovary môžu predsa len byť heterogénne s ohľadom na ich účel, konečných spotrebiteľov a ich distribučné cesty, ako je tomu v prejednávanej veci. Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 teda požaduje pre každú kategóriu tovarov alebo služieb podkategóriu založenú od prípadu k prípadu, odrážajúcu obsah dôkazu používania, pokiaľ je pôvodné označenie skoršej ochrannej známky schopné pokryť tovary alebo služby dostatočne rozdielne, pokiaľ ide o ich účel, konečných spotrebiteľov a distribučné cesty.
- 59 Ako bolo teda vysvetlené v bode 45 vyššie, ak je pravda, že tento výklad nie je irelevantný za predpokladu, že kategória tovarov alebo služieb je tak široká, že je v nej možné identifikovať podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, musí byť uvedené, že v prejednávanej veci je podkategória tovarov, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, dostatočne presná a obmedzená, takže nemôže byť považovaná za pokrývajúcu tovary, ktoré sú tak odlišné, že by bolo opodstatnené, podľa tvrdenia ÚHVT, založiť v jej rámci novú podkategóriu.
- 60 Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozhodnutie odvolacieho senátu, v ktorom sa tvrdí, že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky bol predložený len pre „prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom (magická vata)“ a že táto ochranná známka musí byť teda považovaná za zapísanú, na účely námietky len pre tento tovar a nie pre celú podkategóriu, pre ktorú bola táto ochranná známka

zapísaná, teda „prípravky na leštenie kovov“, porušilo článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Keďže je teda napadnuté rozhodnutie založené na mylnom predpoklade, potom je porušenie samé osebe takej povahy, že na jeho základe možno uvedené rozhodnutie zrušiť.

- 61 Keďže sa však odvolací senát v napadnutom rozhodnutí vyjadril k pravdepodobnosti zámenny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, Súd prvého stupňa sa domnieva, že je potrebné rovnako preskúmať druhý žalobný dôvod žalobcu založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

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

#### Tvrdenia účastníkov konania

- 62 Žalobca tvrdí, že z porovnania tovarov triedy 3 zahrnutých v skoršej ochrannej známke a v prihlasovanej ochrannej známke, teda „prípravkov na leštenie kovov“ a „prípravkov na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel“ vyplýva, že tovary týkajúce sa dotknutých ochranných znáмок sú si, pokiaľ ide o ich účel, vzájomné dopĺňanie sa, ako aj ich konečných spotrebiteľov, podobné.
- 63 Skoršia ochranná známka totiž zahŕňa prípravky určené na leštenie všetkých typov kovov, vrátane odtokových a odpadových potrubí, a môže byť použitá pre tovary určené všetkým skupinám verejnosti, vrátane odborníkov v kovospracujúcom priemysle.

- 64 Okrem toho žalobca tvrdí, že z judikatúry vyplýva, že nízky stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami by mohol byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi týmito ochrannými známkami, a naopak. Navyše ochranné známky, ktoré majú osobitnú rozlišujúcu spôsobilosť, či už samé osebe alebo z dôvodu, že sú známe, požívajú oveľa väčšiu ochranu ako ochranné známky, ktoré majú nižšiu rozlišovaciu spôsobilosť, a pravdepodobnosť zámény je tým väčšia, čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky.
- 65 Zápis ochrannej známky teda môže byť, aj napriek nízkej podobnosti medzi tovarmi a službami, ktorých sa ochranná známka týka, zamietnutý, ak má skoršia ochranná známka vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 66 V prejednávanom prípade teda z napadnutého rozhodnutia vyplýva nielen to, že dve kolidujúce ochranné známky majú vysoký stupeň podobnosti, ale taktiež to, že skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť. Ide totiž o vymyslený pojem, ktorý neopisuje druh tovaru, ktorého sa týka, a ktorý sa značne používa v Španielsku od roku 1912.
- 67 Nakoniec, s ohľadom na dostatočne podobnú povahu tovarov, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, žalobca uzatvára, že existuje pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú z rovnakého podniku alebo v určitom prípade od hospodársky prepojených podnikov, vrátane prípadu, keď pri posúdení pravdepodobnosti zámény musí byť braný do úvahy len dotknutý špecifický tovar.
- 68 ÚHVT sa domnieva, že toto tvrdenie nie je dôvodné.

- 69 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát správne v napadnutom rozhodnutí stanovil, že tovary, pre ktoré bola skoršia ochranná známka považovaná za zapísanú, teda prípravok na leštenie kovov zložený z vaty napustenej leštidlom, sa odlišujú od tovarov zahrnutých v požadovanej ochrannej známke, teda prípravkov na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel.
- 70 ÚHVT uznáva, že hoci za určitých okolností „čistenie“ a „leštenie“ môžu byť úzko prepojené, najmä pokiaľ ide o výrobky určené na upratovanie, v žiadnom prípade tak tomu nie je v prejednávanej veci, keďže neexistuje žiadna súvislosť medzi účelom čistenia odpadových potrubí a údržbou kovov určených na použitie v domácnosti.
- 71 Keďže dotknuté tovary sú používané na rozdielne účely, nezodpovedajú rovnakým potrebám a nie sú si navzájom konkurenčné alebo zameniteľné.
- 72 Okrem toho ÚHVT napáda tvrdenie žalobcu, podľa ktorého sa tovary vzájomne dopĺňajú, z toho dôvodu, že toto tvrdenie je založené na mylnom predpoklade, podľa ktorého sú dotknuté čistiace prípravky určené pre kovové trubky.
- 73 Rovnako je nesprávne sa domnievať, že dotknuté tovary sú schopné mať spoločných konečných spotrebiteľov. Dotknutý špecifický tovar môže byť totiž použitý len pre malé domáce riady a je zjavne nevhodný pre veľké kovové predmety. Žalobca navyše vo svojom liste z 23. júla 1999 pripustil, že tento tovar je pre domáce použitie, keď v ňom naznačil, že tovar ALADDIN bol opätovne používaný mladou generáciou. Táto verejnosť, zahŕňajúca priemerných bežných spotrebiteľov tovarov, však musí byť odlíšená od veľmi špecializovanej skupiny odborníkov v kovospracujúcom priemysle. Táto úvaha je podporená jednou zo žalobcových reklám, ktorá zdôrazňuje

jeho „rad čistiacich prípravkov na domáce použitie“ a v ktorej sa nachádza medzi inými tovarmi pre domácnosť aj tento dotknutý tovar.

- 74 Nakoniec sa ÚHVT domnieva, že s ohľadom na verejnosť, pre ktorú je dotknutý špecifický tovar určený, je veľmi nepravdepodobné, že tento tovar použije distribučné cesty tovarov označené v dotknutej prihláške ochrannej známky Spoločenstva, ktoré budú uvádzané na trh vysoko špecializovanými distribútormi a veľkoobchodníkmi s inštalatérskym tovarom.
- 75 ÚHVT uzatvára, že porovnávané tovary sú rozdielne bez ohľadu na to, či skoršia ochranná známka je považovaná za zapísanú len pre samostatný dotknutý špecifický tovar.
- 76 Podľa judikatúry Súdneho dvora vzťahujúcej sa na článok 4 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 a v podstate uplatniteľnej na výklad článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pravdepodobnosť zámény teda predpokladá zhodnosť alebo podobnosť medzi označenými tovarmi alebo službami (rozsudok Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 22). Z dôvodov uvedených vyššie tento predpoklad nie je splnený, takže pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje, nezávisle od toho, či skoršia ochranná známka má vysokú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť. Odvolací senát teda správne dospel k záveru, že pravdepodobnosť zámény nehrozí.

#### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 77 Podľa ustanovení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada,



nebude zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Na základe článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) sa pod pojmom skoršie ochranné známky rozumejú najmä ochranné známky zapísané v členskom štáte.

78 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámenny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

79 Podľa tejto judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámenny posudzovať celkovo podľa toho, ako vníma príslušná skupina verejnosti označenia a predmetné tovary alebo služby, zo zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo 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].

80 V prejednávanej veci, v súlade s tým, čo bolo vysvetlené v rámci prvého žalobného dôvodu a v rozpore s tvrdeniami ÚHVT, musí byť skoršia ochranná známka považovaná na účely námietky za zapísanú pre všetky tovary, pre ktoré bola zapísaná. Z toho vyplýva, že tovary, ktorých sa týka posúdenie pravdepodobnosti zámenny medzi kolidujúcimi ochrannými značkami sú, na jednej strane, tovary určené skoršou ochrannou známkou, teda „prípravky na leštenie kovov“ a na druhej strane tovary patriace do triedy 3, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, teda „prípravky na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel“.

- 81 Hoci teda „prípravky na leštenie kovov“ môžu predstavovať tak tovary na bežnú spotrebu, ako aj tovary určené pre odbornú alebo špecializovanú skupinu verejnosti, nie je sporné, že tovary, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, sa musia považovať za také, ktoré sú určené len pre odborníkov v kovospracujúcom priemysle. Z toho vyplýva, že jediná skupina verejnosti, u ktorej môže prísť k zámene dotknutých ochranných znáмок, je tvorená uvedenými odborníkmi. Okrem toho je potrebné pripomenúť, že skoršia ochranná známka je zapísaná v Španielsku. Z toho vyplýva, že príslušná skupina verejnosti, s ohľadom na ktorú sa musí uskutočniť analýza pravdepodobnosti zámény, sa skladá z odborníkov v kovospracujúcom priemysle usadených v Španielsku.

#### — O porovnaní dotknutých tovarov

- 82 Podľa ustálenej judikatúry pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami, je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 23, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 31].
- 83 Pokiaľ ide o povahu dotknutých tovarov, je potrebné poznamenať, že tieto tovary patria do rovnakej kategórie a rovnako obsahujú chemické činidlá, ktoré sa používajú na povrch kovov. Okrem toho je potrebné pripustiť, že hoci čistenie a leštenie nie sú zhodné činnosti, sú si veľmi podobné, čo sa týka faktu, že sa obe vzťahujú na všeobecnejšiu činnosť údržby. Dotknuté tovary musia byť preto považované za majúce podobnú funkciu.

- 84 Rovnako je taktiež potrebné vo všeobecnosti poznamenať, že na jednej strane opis tovarov triedy 3, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky Spoločenstva, teda „prípravky na čistenie odpadových potrubí pre kovospracujúci priemysel, s výnimkou prídavných činidiel na textil a prídavných činidiel“ pokrýva obmedzenejšiu a špecifickejšiu podkategóriu, než je podkategória označujúca „prípravky na leštenie kovov“, ktorých sa týka skoršia ochranná známka.
- 85 Na druhej strane, ako podčiarkuje aj ÚHVT, nemožno poprieť, že tovary majú rozdielny účel a spôsoby použitia. Kým tovary, ktorých sa týka skoršia ochranná známka, sú v zásade určené na leštenie kovových predmetov, aby sa leskli, a majú tak aj čiastočne estetický účel, tovary, ktorých sa týka prihláška sú hlavne určené na čistenie a uvoľnenie odpadu z odpadových potrubí v kovospracujúcom priemysle naliatím do odpadového potrubia na rozpustenie kovových usadenín, čo ukazuje, že majú úžitkový charakter.
- 86 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je v tomto bode možné poznamenať, že dotknuté tovary si sú čiastočne podobné.

— O porovnaní dotknutých označení

- 87 V tomto ohľade postačuje uviesť, že je zrejmé, že kolidujúce označenia vykazujú vysokú mieru podobnosti, keďže odvolací senát sám pripustil, že medzi označeniami existuje veľká vizuálna podobnosť, a že z fonetického a koncepčného hľadiska sú zhodné. Navyše je potrebné zdôrazniť, že z ohľadom na to, že dotknuté označenia sú obe výhradne slovné, neexistuje žiadny prvok, okrem veľmi malého rozdielu v ich pravopise, v ktorom by sa odlišovali.

## — O pravdepodobnosti zámény medzi dotknutými ochrannými známkami

- 88 Žalobca tvrdí, že pravdepodobnosť zámény medzi dotknutými ochrannými známkami je zvýraznená skutočnosťou, že národná skoršia ochranná známka ALADDIN má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, vyplývajúcu z toho, že sa týka vymysleného pojmu, ktorý nijako neopisuje druh tovaru, ktorého sa týka a ktorý sa značne používa v Španielsku od roku 1912. Podľa žalobcu vysoká rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky bola pripustená aj odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.
- 89 Na určenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, a teda posúdenie, či má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, je potrebné celkovo posúdiť rozsah, v akom je ochranná známka viac či menej schopná určiť tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, ako pochádzajúce z osobitného podniku, a teda rozlišovať tieto tovary alebo služby od tých z iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 49).
- 90 Pri tomto posúdení je potrebné vziať do úvahy vnútorné vlastnosti ochrannej známky, vrátane skutočnosti, či ochranná známka je alebo nie je zbavená akýchkoľvek prvkov opisujúcich tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná a známosti, ktorá sa k nej viaže, najmä podiel na trhu, ktorý táto ochranná známka ovláda, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer zainteresovaných kruhov, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú tovary alebo služby ako pochádzajúce z určitého podniku, ako aj vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií [rozsudky Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 18; Windsurfing Chiemsee, už citovaný v bode 89 vyššie, bod 51, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 23; rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Zb. s. II-43, bod 34].

- 91 V tomto zmysle Súd prvého stupňa uviedol, po prvé, že žalobca sa uspokojil s potvrdením, že skoršia ochranná známka bola značne používaná v Španielsku od roku 1912, bez predloženia akéhokoľvek dôkazu o rôznych prvkoch uvedených vyššie, ktoré môžu preukázať známosť uvedenej ochrannej známky. Z toho vyplýva, že na tomto základe skoršia ochranná známka nemôže byť považovaná za ochrannú známku majúcu vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 92 Po druhé, pokiaľ ide o vnútorné vlastnosti skoršej ochrannej známky, je potrebné poznamenať, že na jednej strane, ako žalobca poznamenal, slovné označenie ALADDIN neobsahuje prvok opisného charakteru opisujúci tovary, pre ktoré bolo zapísané, a na druhej strane, že vysoká evokačná povaha tohto označenia je taká, že tvorí vnútornú vlastnosť ochrannej známky. Aladdin je totiž všeobecne známy ako hrdina z rozprávky *Tisíc a jednej noci*, ktorý objavil olejovú kovovú lampu, z ktorej po jej potretí vyšiel duch, ktorý mohol splniť želania svojho majiteľa. Pojem Aladdin teda evokuje jedno z možných použití tovarov, ktorých sa týka skoršia ochranná známka a ich údajnú magickú vlastnosť. Je teda opodstatnené sa domnievať, že skoršia ochranná známka hrá veľkú rolu pri určovaní tovarov, pre ktoré bola zapísaná, teda „prípravkov na leštenie kovov“, ako pochádzajúcich z osobitného podniku, a teda pri rozlíšení týchto tovarov od tých z iných podnikov. V napadnutom rozhodnutí napokon odvolací senát prijal tvrdenie žalobcu, podľa ktorého skoršia ochranná známka má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, čo ÚHVT v rámci tejto žaloby ani nenapáda.
- 93 Je teda potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry pravdepodobnosť zámeny je o to väčšia, čím je miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky vyššia (rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 24), preto ochranné známky, ktoré majú vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, buď vyplývajúcu z ich samotnej podstaty, alebo z dôvodu ich známosti na trhu, majú širšiu ochranu ako tie, ktorých miera rozlišovacej spôsobilosti je nižšia (rozsudok Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 18).
- 94 Okrem toho celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vyžaduje určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými faktormi a najmä medzi podobnosťou ochranných

známok a podobnosťou výrobkov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje. Takže nízky stupeň podobnosti medzi výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti ochranných známok a naopak. Vzájomná súvislosť medzi týmito faktormi je vyjadrená v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94, podľa ktorého je potrebné stanoviť interpretáciu koncepcie podobnosti vzhľadom na pravdepodobnosť zámeny, ktorej určenie závisí najmä od uznania ochrannej známky na trhu a stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a medzi označenými tovarmi alebo službami (rozsudky Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 19, a Fifties, už citovaný v bode 82 vyššie, bod 27).

95 Na účely článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 môže teda, napriek nižšiemu stupňu podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami, existovať pravdepodobnosť zámeny, keď sú si ochranné známky veľmi podobné a rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky je vysoká (pozri v tomto zmysle rozsudok Canon, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 19).

96 V prejednávanej veci je istotne potrebné pripustiť, že dotknuté tovary si sú čiastočne podobné a že príslušná skupina verejnosti, zložená z odborníkov špecializovaných v oblasti tovarov zahrnutých v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, je schopná pri výbere týchto tovarov prejať vysoký stupeň pozornosti [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferri/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, body 37, 40 a 52, a z 30. júna 2004, M+M/ÚHVT — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Zb. s. II-1817, body 51 a 52].

97 Je však potrebné poznamenať, že okrem ich čiastočne podobného charakteru uvedeného vyššie, vykazujú dotknuté tovary všeobecným spôsobom súvislosť s upratovaním a s kovem, súvislosť, ktorá je posilnená skutočnosťou, že dotknuté ochranné známky sú koncepčne zhodné, čo ÚHVT nespochybňuje, a môže sa zdať,

že súvisia s tovarmi, ktorých sa týkajú, pretože pripomínajú hrdinu z rozprávky, ktorá je spojená s olejovou kovovou lampou.

- 98 Za týchto okolností nemožno vylúčiť, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať dotknuté tovary ako tovary pochádzajúce z rovnakého radu tovarov určených na údržbu, ktoré súvisia s kovem. Aj pri predpoklade, že uvedená skupina verejnosti, istotne zložená z odborníkov, si je vedomá rozdielov medzi spôsobmi výroby týchto tovarov, nevyvodí z toho nevyhnutne dôsledok, že tieto rozdiely bránia jednému podniku vyrábať alebo obchodovať s oboma druhmi tovarov. Následne príslušná skupina verejnosti bude mať dojem, že dotknuté tovary môžu mať rovnaký obchodný pôvod [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. novembra 2003, Díaz/ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 33].
- 99 Z toho vyplýva, že dotknuté tovary sa môžu v očiach príslušnej skupiny verejnosti zdať príbuzné, pretože patria do jednej skupiny tovarov, a teda sú vnímané ako prvky jedného všeobecného radu tovarov, ktoré môžu mať spoločný obchodný pôvod.
- 100 Súd prvého stupňa sa preto domnieva, že okolnosť, že príslušná skupina verejnosti je zložená z odborníkov špecializovaných v kovospracujúcom priemysle nestačí, s ohľadom na podobnosť dotknutých tovarov, vysoký stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a vysokú rozlišovaciu spôsobilosťou skoršej ochrannej známky, aby zamedzila verejnosti myslieť si, že tovary pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.

- 101 Z toho vyplýva, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Druhý žalobný dôvod žalobcu založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť preto rovnako prijatý.
- 102 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné žalobu prijať a napadnuté rozhodnutie zrušiť.

## O trovách

- 103 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 ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobcu.
- 104 Pokiaľ však ide o otázku trov konania, ktoré sa nahrádzajú, je opodstatnené pripomenúť, že podľa ustanovení článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku „nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom a náklady spojené so zabezpečením prekladov vyjadrení alebo iných podaní podľa článku 131 ods. 4 druhým pododsekom do jazyka konania sú považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú“. Teda náklady vynaložené v súvislosti s námietkovým konaním nie sú nákladmi vynaloženými v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom. Z toho vyplýva, že návrh žalobcu zaviazat' ÚHVT na náhradu jeho nákladov vynaložených v súvislosti s námietkovým konaním musí byť zamietnutý.



Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 31. januára 2003 sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. júla 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

H. Legal