ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)
z 10. októbra 2006 *

Vo veci T-172/05,

Armacell Enterprise GmbH, so sídlom v Münsteri (Nemecko), v zastúpení: O. Spuhler, advokát,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: angličtina.

nmc SA, so sídlom v Raeren-Eynatten (Belgicko), v zastúpení: P. Péters a T. de Haan, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. februára 2005 (vec R 552/2004-1) vydanému v rámci námietkového konania medzi nmc SA a Armacell Enterprise GmbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,
tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 4. mája 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Skutkové okolnosti

1 Armacell Enterprise GmbH (ďalej len „žalobkyňa") podala 3. decembra 2001 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia ARMAFOAM.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „penové výrobky vyrobené z elastomerových, termoplastických alebo duroplastických materiálov ako systémové komponenty alebo konečné výrobky".

4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 24. júna 2002 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

5 Dňa 9. júla 2002 nmc SA (ďalej len „vedľajší účastník konania") podal námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

6 Dôvodom uvedeným na podporu námietky bola pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou slovnou ochrannou známkou Spoločenstva NOMAFOAM vedľajšieho účastníka konania, ktorá bola zapísaná 31. októbra 1997 pre tieto výrobky:

— trieda 17: „Polotovary z plastov, výplňové, tesniace a izolačné materiály, polyetylénová pena (polotovar), termoizolačné a zvukoizolačné materiály,

plastové čalunenia, plastové obaly (čalunenie), izolačné komponenty proti vlhkosti a chladu tejto triedy, zvukoizolačné materiály, nekovové ohybné rúry“,

— trieda 19: „Stavebné materiály (nekovové); pevné nekovové rúry pre stavebníctvo; obklady múrov a stien zaradené do tejto triedy“,

— trieda 20: „Výrobky z plastov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, plastové nádoby na balenie, plastové matrace, podušky a vankúše slúžiace ako podložky najmä na sedenie a/alebo kľačanie pri záhradných prácach alebo domácich opravách, športových aktivitách, gymnastike, odpočinku a vo voľnom čase“,

— trieda 27: „Koberce, protišmykové rohožky, koberčeky do automobilov, rohože, rohožky; plastové koberce, rohože a rohožky slúžiace ako podložky, najmä na sedenie a/alebo kľačanie pri záhradných prácach alebo domácich opravách, pri športových aktivitách, gymnastike, odpočinku a vo voľnom čase; dlažby, obklady múrov a stien, linoleum a iné materiály na pokrytie podláh, ktoré nie sú zaradené do iných tried, tapety na steny, netextilné“,

— trieda 28: „Gymnastické a športové výrobky, ktoré nie sú zaradené do iných tried“.

7 Rozhodnutím z 24. mája 2004 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka a skoršia ochranná známka sú dostatočne odlišné na to, aby sa vylúčila akákoľvek pravdepodobnosť zámeny zo strany priemerného spotrebiteľa Spoločenstva na území Spoločenstva.

8 Dňa 5. júla 2004 podal vedľajší účastník konania na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94. Dňa 23. septembra 2004 podal vyjadrenie, v ktorom boli uvedené dôvody odvolania. Dňa 17. decembra 2004 predložila žalobkyňa svoje pripomienky k odvolaniu vedľajšieho účastníka konania.

9 Rozhodnutím z 23. februára 2005, ktoré bolo žalobkyni oznámené listom z 25. februára 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu z dôvodu, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

Konanie a návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. apríla 2005 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie. Žalobkyňa uviedla, že spoločne s jej advokátom ju bude zastupovať C. Hano, jej patentový poradca.

11 ÚHVT a vedľajší účastník konania predložili 10. a 29. augusta 2005 svoje vyjadrenia k žalobe.

12 Listom z 15. septembra 2005 doručeným kancelárii Súdu prvého stupňa 19. septembra 2005 žalobkyňa v súlade s článkom 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa požiadala o povolenie predložiť repliku. Žalobkyňa rovnako potvrdila, že je patentový poradca sa zúčastní na pojednávaní.

13 Rozhodnutím predsedu piatej komory Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2005 sa žiadosť o predloženie repliky zamietla. Listom z toho istého dňa tajomník upovedomil žalobkyňu o zamietnutí žiadosti, ďalej o tom, že svoje pripomienky bude môcť predložiť na pojednávaní, a napokon o tom, že pán Hano bude môcť vystupovať na tomto pojednávaní iba za prítomnosti a pod dozorom advokáta žalobkyne.

14 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

17 Žalobkyňa, napriek formálnemu odkazu na porušenie článku 43 ods. 5 druhej vety nariadenia č. 40/94, uvádza iba jediný dôvod zrušenia napadnutého rozhodnutia, a tým je porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia z dôvodu, že odvolací senát nesprávne určil, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

Tvrdenia účastníkov konania

18 Po prvé žalobkyňa uvádza, že kolidujúce ochranné známky nie sú podobné.

19 Prvé slabiky týchto ochranných známok, „no" pre NOMAFOAM a „ar" pre ARMAFOAM, sú veľmi odlišné. Keďže sa tieto slabiky nachádzajú na začiatku označenia, ľahšie upútajú pozornosť spotrebiteľa. Stupeň akustickej a vizuálnej podobnosti je teda nízky.

20 Pokiaľ ide o koncepčnú podobnosť, žalobkyňa uvádza, že slová „armafoam" a „nomafoam" ako také neexistujú v predmetných jazykoch, pričom príslušná skupina verejnosti ich bude vnímať ako slová vymyslené. Žalobkyňa sa však domnieva, že druhú časť kolidujúcich ochranných známok, anglické slovo „foam", bude príslušná skupina verejnosti vnímať výlučne ako opis výrobkov označených ochrannou známkou. V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti je angličtina rozhodujúcim jazykom pre posúdenie koncepčnej podobnosti. Rozlišovacia spôsobilosť časti „foam" kolidujúcich ochranných známok je teda veľmi slabá. Táto časť skôr vyjadruje dôležitosť prvých častí uvedených ochranných známok „arma" a „noma", ktoré sú pre príslušnú skupinu

verejnosti výrazmi značne odlišnými, nevytvárajúcimi žiadnu asociáciu. Keďže tieto prvé časti majú osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť, sú dominantnými prvkami kolidujúcich ochranných známok, pokiaľ ide o celkový dojem, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú.

21 Žalobkyňa teda tvrdí, že príslušná skupina verejnosti nebude zameriavať pozornosť na poslednú časť kolidujúcich ochranných známok, ktorá má výlučne opisnú povahu, ale na úvodnú časť týchto ochranných známok, ktorá vonkoncom nie je opisná, ale má jasne rozlišovaciu spôsobilosť. Medzi kolidujúcimi ochrannými známkami teda neexistuje žiadna koncepčná podobnosť. Odvolací senát navyše v napadnutom rozhodnutí neuviedol žiadnu skutočnosť, ktorá by odôvodňovala existenciu koncepčnej podobnosti.

22 Odvolací senát sa protiprávne domnieval, že celkový dojem, ktorý kolidujúce ochranné známky vyvolávajú, v rozhodujúcej miere vytvára posledná časť uvedených ochranných známok „foam“, zatiaľ čo podľa zásady vytvorenej judikatúrou obyčajne začiatok slov, keďže má rozlišovaciu spôsobilosť, zostane v pamäti. Odvolací senát rovnako potvrdil, že zhodujúca sa časť „foam“ opisuje dotknuté výrobky. Keďže podľa judikatúry Súdneho dvora opisná časť ochrannej známky nemôže mať rozlišovaciu spôsobilosť, posúdenie odvolacieho senátu je v rozpore s touto judikatúrou, čo musí viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.

23 Po druhé žalobkyňa subsidiárne uvádza, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami nie sú podobné. Penové výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky a výrobky z plastov zaradené do triedy 20, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, nie sú podobné. To platí rovnako aj o ďalších výrobkoch označených skoršou ochrannou známkou.

24 Odvolací senát sa v bode 21 napadnutého rozhodnutia obmedzil na konštatovanie, že predmetom prihlášky ochrannej známky sú okrem iných penové výrobky

z elastomeru a termoplastu, že výrobky zaradené do triedy 20, ktoré sú označené skoršou ochrannou známkou, sú vyrobené z plastov a že plasty, kaučuk a elastické polyméry sú podobnými materiálmi, ktoré možno používať pri výrobe veľkého množstva výrobkov zaradených do triedy 20, akými sú rohožky, matrace a vankúše.

25 Samotná skutočnosť, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú vyrobené z toho istého materiálu, by však nepostačovala na to, aby sa tieto výrobky považovali za podobné výrobky v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát teda nesprávne vyložil podmienku podobnosti výrobkov.

26 ÚHVT a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne. Odvolací senát došiel k správnemu záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny. Vedľajší účastník konania v každom prípade spochybňuje prípustnosť výhrad žalobkyne týkajúcich sa porovnávania výrobkov.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

27 Podľa 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 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 zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.

28 Podľa judikatúry predstavuje pravdepodobnosť zámeny pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1988, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17; rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhausen/ÚHVT — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25].

29 Podľa tej istej judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; Canon, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 16, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 18; rozsudok Fifties, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 26).

30 Toto celkové posúdenie vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti predmetných ochranných známok sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý ochranné známky vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov (rozsudok SABEL, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 23).

31 Toto celkové posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou výrobkov alebo služieb, ktoré označujú. Nízky stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami alebo službami môže byť vyvážený vysokým stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a naopak (rozsudky Canon, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 19, a Fifties, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 27).

32 Okrem toho pre celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny je rozhodujúce vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom predmetných výrobkov alebo služieb. Priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky [rozsudky SABEL, už citovaný v bode 29 vyššie,

bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 25; rozsudky Súdu prvého stupňa Fifties, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 28, a z 3. marca 2004, Mühlens/ÚHVT — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Zb. s. II-791, bod 41]. Na účely tohto celkového posúdenia sa za priemerného spotrebiteľa predmetných výrobkov považuje riadne informovaný a priemerne pozorný a obozretný spotrebiteľ. Okrem toho je potrebné zohľadniť skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ má iba málokedy možnosť vykonať priame porovnanie rôznych ochranných známok, ale musí sa spoľahnúť na nedokonalú predstavu týchto známok, ktorú si uchoval v pamäti. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti od kategórií predmetných výrobkov alebo služieb (rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 26, a Fifties, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 28).

33 Napokon z jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva zakotveného v článku 1 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že skoršia ochranná známka Spoločenstva je rovnako chránená vo všetkých členských štátoch. Preto je možné namietať existenciu skorších ochranných známok Spoločenstva voči akejkoľvek neskoršej prihláške ochrannej známky, ktorá by narúšala ich ochranu, hoci iba s ohľadom na vnímanie spotrebiteľov v časti Spoločenstva. Z toho vyplýva, že zásada zakotvená v článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94, podľa ktorej na zamietnutie zápisu ochrannej známky postačuje, ak absolútne dôvody zamietnutia existujú iba v časti Spoločenstva, sa bude analogicky uplatňovať rovnako na relatívne dôvody zamietnutia v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 59; ZIRH, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 36; zo 6. októbra 2004, New Look/ÚHVT — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection), T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, Zb. s. II-3471, bod 34, a z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 33].

34 Pokiaľ ide po prvé o definíciu príslušnej skupiny verejnosti, je potrebné konštatovať, ako to uviedli odvolací senát (v bodoch 8 a 9 napadnutého rozhodnutia) a účastníci konania, že výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky a výrobky označené

skoršou ochrannou známkou je možné uvádzať na trh a predávať širokej skupine verejnosti, a to tak odbornej, ako aj laickej. Príslušnú skupinu verejnosti teda tvoria všetci spotrebitelia Spoločenstva.

35 Pokiaľ ide po druhé o porovnanie výrobkov, odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia v podstate usúdil, že veľmi široká definícia výrobkov v prihláške ochrannej známky zahŕňa výrobky, ktoré sú predmetom skoršej ochrannej známky. Z týchto výrobkov odvolací senát osobitne spomenul niektoré výrobky triedy 20, a to výrobky z plastov, ktoré nie sú zaradené do iných tried, rohože, matrace a podušky, pri ktorých odvolací senát v zásade predpokladá, že sa môžu vyrábať z rovnakého základného materiálu ako výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou. Odvolací senát teda došiel k záveru o značnej podobnosti, ba dokonca zhodnosti výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami (bod 21 napadnutého rozhodnutia).

36 Žalobkyňa bez bližšieho vysvetlenia tvrdí, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami nie sú podobné. Okrem toho v podstate uvádza, že samotná skutočnosť, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami možno vyrobiť z rovnakého základného materiálu, ešte nepostačuje na to, aby sa tieto výrobky mohli považovať za podobné výrobky v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát teda uskutočnil nesprávny výklad podmienky podobnosti výrobkov.

37 ÚHVT, hoci iným spôsobom, dochádza k úplne rovnakému záveru o podobnosti výrobkov ako odvolací senát. Na rozdiel od odvolacieho senátu sa však domnieva, že nie výrobky prihlasovanej ochrannej známky zahrňujú niektoré výrobky skoršej ochrannej známky, ale že práve výrobky skoršej ochrannej známky, najmä „výrobky [triedy 20] z plastov, ktoré nie sú zaradené do iných tried", sú kategóriou, ktorá podľa ÚHVT nie je obmedzená čo do druhu použitého plastu, ako ani čo do použitia výrobkov z plastu, ktoré zahrňujú výrobky prihlasovanej ochrannej známky.

38 Vedľajší účastník konania uvádza, že výhrady žalobkyne týkajúce sa výrobkov sú podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku neprípustné pred Súdom prvého stupňa, pretože neboli uvedené v konaní pred ÚHVT. Vedľajší účastník konania subsidiárne zdieľa názor odvolacieho senátu, podľa ktorého okruh výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky je natoľko široký, že zahŕňa výrobky označené skoršou ochrannou známkou a zaradené do triedy 20. Vedľajší účastník konania predkladá niektoré obchodné listiny, ktoré už predložil pred ÚHVT.

39 Pokiaľ ide v prvom rade o tvrdenú neprípustnosť výhrad žalobkyne týkajúcich sa výrobkov, je potrebné pripomenúť, že žaloba podaná na Súd prvého stupňa podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je zameraná na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46, a z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70 a tam citovanú judikatúru]. V rámci nariadenia č. 40/94 podľa článku 74 uvedeného nariadenia musí tento prieskum zohľadniť skutkový a právny rámec sporu tak, ako bol vymedzený pred odvolacím senátom [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (Oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16, a z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 17. Okrem toho podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

40 Je teda potrebné zistiť, či žalobkyňa, ktorá až pred Súdom prvého stupňa po prvýkrát tvrdila, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú odlišné, zmenila predmet konania.

41 V tejto súvislosti je nevyhnutné konštatovať, že ak sa námietka proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva opiera o článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ÚHVT musí vyriešiť otázku zhodnosti alebo podobnosti výrobkov a služieb označených kolidujúcimi ochrannými známkami.

42 Tak je to aj vtedy, ak ÚHVT alebo niektorý z účastníkov konania nepovažujú za potrebné zaoberať sa otázkou zhodnosti alebo podobnosti predmetných výrobkov a služieb z dôvodu výrazných rozdielov zistených medzi ochrannými známkami, ktoré v každom prípade vylučujú pravdepodobnosť zámeny. Preto skutočnosť, že v prejednávanej veci žalobkyňa pred námietkovým oddelením priznala, že výrobky označené ochrannými známkami môžu byť prípadne zhodné a že neskôr pred odvolacím senátom vyhlásila, že otázka podobnosti výrobkov sa nemusí rozhodnúť vzhľadom na údajný rozdiel medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, nemá vonkoncom za následok, že by sa ÚHVT nemal zaoberať otázkou, či výrobky označené uvedenými ochrannými známkami sú podobné alebo zhodné. Táto skutočnosť teda nemala za následok zbavenie žalobkyne práva spochybniť posúdenie odvolacieho senátu v hraniciach právneho a skutkového rámca sporu pred týmto senátom s ohľadom na túto skutočnosť [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. novembra 2004, Frischpack/ÚHVT (Tvar škatuľky na syr), T-360/03, Zb. s. II-4097, body 32 až 35].

43 Je potrebné konštatovať, že výhrady žalobkyne pred Súdom prvého stupňa týkajúce sa porovnania výrobkov neprekračujú rámec sporu prejednávaného odvolacím senátom. Žalobkyňa sa totiž obmedzuje iba na spochybnenie posúdení a úvah, ktoré v tejto súvislosti uskutočnil odvolací senát. Z toho vyplýva, že žalobkyňa prostredníctvom svojich výhrad nezmenila predmet konania a že tieto výhrady sú pred Súdom prvého stupňa prípustné.

44 Z judikatúry vyplýva, že na účely posúdenia podobnosti medzi predmetnými výrobkami alebo službami je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktoré sú charakteristické pre vzťah medzi týmito výrobkami alebo službami, najmä ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter [rozsudok Canon, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 23; rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb. s. II-2811, bod 65, a zo 4. mája 2005, Chum/ÚHVT — Star TV (STAR TV), T-359/02, Zb. s. II-1515, bod 31].

45 V prejednávanej veci je definícia výrobkov uvedených v prihláške čo do povahy týchto výrobkov veľmi široká, keďže zahŕňa výrobky považované za „systémové komponenty alebo konečné výrobky", to znamená v skutočnosti akékoľvek výrobky. Jediné obmedzenie vyplývajúce z tejto definície sa týka materiálu, z ktorého sú tieto výrobky vyrobené. Ide o penové výrobky z elastomerových, termoplastických alebo duroplastických materiálov.

46 Pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, predmetom tejto ochrannej známky je okrem niektorých výrobkov, uvedených odvolacím senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia a zaradených do triedy 20, množstvo rozličných výrobkov, pričom väčšina z nich zodpovedá opisu pre „systémové komponenty" alebo „konečné výrobky", a je ich možné vyrábať ako penové výrobky.

47 Žalobkyňa nikdy neuviedla, že peny uvedené v prihláške ochrannej známky sa vyznačujú takými chemickými alebo fyzikálnymi zvláštnosťami, ktoré sú vyhradené výrobe veľmi špecifických výrobkov nenachádzajúcich sa na zozname výrobkov označených skoršou ochrannou známkou.

48 Žalobkyňa sa v bode 65 žaloby obmedzuje na tvrdenie, že jednak penové výrobky a jednak výrobky z plastov triedy 20 nie sú podobné a dodáva, že uvedené platí rovnako pre ostatné výrobky označené skoršou ochrannou známkou.

49 Toto tvrdenie žalobkyne, ktoré napokon nie je ničím doložené, nemôže spochybniť posúdenie vykonané odvolacím senátom v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého „plasty, kaučuk a elastické polyméry" sú podobné materiály, a je vonkoncom v rozpore s nasledujúcimi úvahami.

50 Po prvé, ako zdôrazňuje ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe, penové výrobky vyrobené z elastomerových, termoplastických a duroplastických materiálov nie sú nič iné ako plasty. Žalobkyňa navyše zjavne túto skutočnosť priznáva, keď v bode 63 svojej žaloby poukazuje na to, že je možné, že výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú vyrobené z rovnakého základného materiálu.

51 Po druhé je tvrdenie žalobkyne v rozpore s názorom, ktorý zastáva v rámci skúmania podobnosti označení a podľa ktorého prípona „foam" je „výlučne opisom" výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami (bod 43 žaloby). V skutočnosti teda žalobkyňa nepriamo pripúšťa, že aj výrobky označené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka sú penovými výrobkami.

52 Po tretie z dokumentov, ktoré vedľajší účastník konania predložil v konaní pred ÚHVT a ktoré boli pripojené ako príloha k jeho vyjadreniu k žalobe, vyplýva, že žalobkyňa vyrába pod ochrannou známkou ARMAFOAM výrobky, ktoré zodpovedajú definícii obsiahnutej v prihláške ochrannej známky, a sú zhodné alebo podobné s niektorými výrobkami, ktoré vedľajší účastník konania uvádza na trh pod ochrannou známkou NOMAFOAM, a to ochranné penové profily k baleniu krehkých výrobkov. Tieto dokumenty teda napriek tomu, že sa obmedzujú len na niektoré výrobky, konkrétne znázorňujú podobnosť alebo zhodnosť výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami. Žalobkyňa okrem toho na pojednávaní vo svojej odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa nevedela riadne vyvrátiť skutočnosť, že niektoré výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky priamo konkurujú výrobkom, ktoré vedľajší účastník konania uvádza na trh pod skoršou ochrannou známkou.

53 Z uvedeného vyplýva, že žalobkyni sa nepodarilo spochybniť opodstatnenosť posúdenia odvolacím senátom, podľa ktorého „okruh výrobkov uvedených v prihláške ochrannej známky (penové výrobky vyrobené z elastomerových, termoplastických materiálov) je dostatočne široký na to, aby zahŕňal výrobky, ktoré sú predmetom zápisu skoršej ochrannej známky (výrobky z plastov nezaradené do iných tried)" (bod 21 napadnutého rozhodnutia).

54 Okrem toho, toto posúdenie odvolacieho senátu, na rozdiel od toho, čo navrhuje žalobkyňa, v žiadnom prípade nespočíva v tom, že konštatovanie existencie podobnosti výrobkov závisí od samotnej úvahy, že rovnaký základný materiál bol použitý na výrobu týchto výrobkov. Ak odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia spomenul materiály používané na výrobu výrobkov, urobil tak iba preto, že prihláška ochrannej známky definovala výrobky, ktoré v nej boli uvedené, nie však podľa ich povahy, potenciálne veľmi širokej („systémové komponenty a finálne výrobky"), ale podľa ich konštrukčného materiálu („pena").

55 Odvolací senát preto oprávnene v bode 21 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že opis výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou sa prekrýva s opisom výrobkov zahrnutých v skoršej ochrannej známke, a teda pripustil existenciu podobnosti, či dokonca zhodnosti, výrobkov označených kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

56 Po tretie, pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich ochranných známok, odvolací senát konštatoval podobnosť medzi týmito ochrannými známkami najmä z pohľadu príslušnej skupiny anglofónnej verejnosti (bod 23 napadnutého rozhodnutia).

57 Pokiaľ ide najprv o koncepčné porovnanie kolidujúcich ochranných známok, odvolací senát zdôraznil, že tieto ochranné známky vnímané ako celok, sú vymyslenými konštrukciami, ktoré nemajú žiaden logický význam, a teda nie je vhodné ich koncepčne porovnávať (bod 18 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát však usúdil, že medzi spotrebiteľmi predmetných výrobkov iba anglofónni spotrebitelia sú v kolidujúcich ochranných známkach schopní spontánne odlúčiť príponu „foam", zodpovedajúcu anglickému významu „pena" (bod 13 napadnutého rozhodnutia).

58 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že neexistuje žiadna koncepčná podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Preto sa domnieva, že príponu „foam" spontánne vníma celá príslušná verejnosť iba ako opis výrobkov, v dôsledku čoho si táto verejnosť nebude všímať túto príponu, ale svoju pozornosť sústredí na úvodné časti kolidujúcich ochranných známok „arma" a „noma", ktoré buď nemajú vôbec žiaden význam, alebo im prinajmenšom chýba akákoľvek koncepčná podobnosť v akomkoľvek jazyku členských štátov Spoločenstva.

59 ÚHVT a vedľajší účastník konania, pokiaľ ide o neanglofónnych spotrebiteľov, súhlasia s názorom odvolacieho senátu, že nie je potrebné vykonať koncepčné porovnanie. Pokiaľ ide o anglofónnych spotrebiteľov, ÚHVT sa domnieva, že skutočnosť, že títo spotrebitelia rozumejú v kolidujúcich ochranných známkach významu anglického výrazu „pena", nepostačuje na vyvodenie záveru o existencii koncepčnej podobnosti. Vedľajší účastník konania sa sám domnieva, že táto skutočnosť má za následok relatívnu koncepčnú podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

60 Súd prvého stupňa usudzuje, že prinajmenšom pokiaľ ide o neanglofónnych spotrebiteľov, dospel odvolací senát k správnym záverom, podľa ktorých nie je vhodné vykonať koncepčné porovnanie kolidujúcich ochranných známok. Tvrdenie žalobkyne v tejto súvislosti, že neanglofónni spotrebitelia rovnako ako anglofónni spotrebitelia rozpoznajú príponu „foam" ako anglický výraz s významom „pena", a teda ako opisný výraz pre výrobky označené kolidujúcimi ochrannými známkami, je zjavne nesprávne, keďže toto tvrdenie ostatne nijako nevyplýva zo skutočností uvedených v spise.

61 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie a fonetické porovnanie kolidujúcich ochranných známok, odvolací senát došiel v podstate k záveru, že pre neanglofónnu verejnosť sú ochranné známky veľmi podobné (body 11 až 19 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát totiž poukázal na to, že kolidujúce ochranné známky majú šesť spoločných písmen a tri spoločné slabiky, pričom každá má osem písmen a štyri slabiky, a že hoci predpony „ar" a „no" sú umiestnené na začiatku kolidujúcich ochranných známok, nemôžu spochybniť vizuálnu a fonetickú podobnosť týchto ochranných známok. Vedľajší účastník konania a ÚHVT zastávajú rovnaký názor.

62 Pokiaľ ide o neanglofónnu verejnosť, odvolací senát sa domnieval, že opisný charakter prípony „foam" je skôr spôsobilý zvýšiť celkovú vizuálnu a fonetickú podobnosť kolidujúcich ochranných známok pre túto verejnosť (body 16 a 17 napadnutého rozhodnutia). ÚHVT sa domnieva, že opisná povaha prípony by mala skôr spôsobiť, že táto verejnosť bude svoju pozornosť venovať úvodným častiam kolidujúcich ochranných známok „arma" a „noma", ktoré sú dosť odlišné.

63 Žalobkyňa uvádza, že predpony „ar" a „no" z dôvodu ich postavenia na začiatku kolidujúcich ochranných známok zreteľne odlišujú tieto ochranné známky foneticky a vizuálne. Tvrdí, že rovnako predpony „arma" a „noma", ktoré sú podľa jej názoru prevládajúcimi prvkami kolidujúcich ochranných známok, sa zreteľne vizuálne a foneticky odlišujú.

64 Súd prvého stupňa zdôraznil, že z predpôn „ar" a „no" kolidujúcich ochranných známok vyplývajú vizuálne a fonetické rozdiely týchto známok, ktoré sú zistiteľné iba neanglofónnou verejnosťou.

65 V tejto súvislosti je istotne pravdou, že úvodná časť slovných ochranných známok je spôsobilá viac strhnúť pozornosť spotrebiteľa ako nasledujúca časť [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 81, a zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, body 64 a 65]. Táto úvaha však neplatí vo všetkých prípadoch [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 50, a zo 6. júla 2004, Grupo El Prado Cervera/ÚHVT — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Zb. s. II-2073, bod 48]. V žiadnom prípade nemôže spochybniť zásadu vytvorenú judikatúrou už citovanou v bodoch 29 až 32 vyššie, podľa ktorej skúmanie podobnosti ochranných známok musí zohľadňovať celkový dojem, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, keďže priemerný spotrebiteľ obyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé prvky.

66 V prejednávanej veci sa Súd prvého stupňa ako aj odvolací senát, vedľajší účastník konania a ÚHVT domnievajú, že, pokiaľ ide o anglofónnu verejnosť, rozdiel medzi predponami „ar“ a „no“ kolidujúcich ochranných známok napriek ich postaveniu na začiatku ochrannej známky, nemôže odstrániť dojem značnej vizuálnej a fonetickej podobnosti vyvolaný uvedenými známkami, ktorý vyplýva zo skutočnosti, že tieto ochranné známky sú rovnako dlhé (každá má osem písmen a štyri slabiky), a z toho, že okrem už spomenutých rozdielov sú tieto známky úplne zhodné, a to tak vizuálne (šesť písmen umiestnených v rovnakom poradí: „m“ „a“ „f“ „o“ „a“ „m“) ako aj foneticky („ma“ „fo“ „am“).

67 Z toho vyplýva, že z vizuálneho a fonetického hľadiska sú kolidujúce ochranné známky podobné, prinajmenšom pokiaľ ide o neanglofónnu verejnosť. Z tohto dôvodu a s ohľadom na skutočnosť, že koncepčná podobnosť týchto ochranných známok nie je relevantná vo vzťahu k tejto verejnosti, je potrebné vyvodiť záver, že tieto ochranné známky sú vo vzťahu k tejto verejnosti podobné.

68 Vzhľadom na tento záver a vzhľadom na judikatúru spomenutú v bode 33 vyššie, podľa ktorej je možné namietať existenciu skorších ochranných známok Spoločenstva voči akejkoľvek neskoršej prihláške ochrannej známky, ktorá by narušila ich ochranu, hoci iba s ohľadom na vnímanie priemerných spotrebiteľov v časti Spoločenstva, je potrebné konštatovať, že odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia správne usúdil, že kolidujúce ochranné známky sú podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby sa musel zaoberať otázkou, či tieto ochranné známky sú podobné aj vo vzťahu k anglofónnej verejnosti.

69 Zo všetkých uvedených úvah vyplýva, že jediný dôvod zrušenia napadnutého rozhodnutia spočívajúci v porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa musí zamietnuť ako nedôvodný. Za týchto okolností je potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

70 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Armacell Enterprise GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) a nmc SA.**

Vilaras Dehousse Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. októbra 2006.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

M. Vilaras