

Věc T-255/08

Eugenia Montero Padilla

v.

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

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství JOSE PADILLA – Starší ochranné známky a označení JOSE PADILLA – Relativní důvody pro zamítnutí – Neexistence všeobecně známé ochranné známky ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy a ochranné známky s dobrým jménem – Článek 8 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009] – Neexistence staršího označení užívaného v obchodním styku – Článek 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009]“

Rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 22. června 2010 II - 2554

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky obecně známé v členském státě*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 a 2 písm. c)]

II - 2551

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky těšící se dobrému jménu – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na nepodobné výrobky nebo služby*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 4)

1. Nebylo prokázáno užívání jména José Padilla dovolávaného v rámci námitek podaných proti zápisu slovního označení JOSE PADILLA jakožto ochranné známky Společenství pro výrobky zařazené do tříd 9, 25 a 41 ve smyslu Niceské dohody. Předložené dokumenty totiž prokazují pouze proslulost zesnulého skladatele a užívání jeho jména k označení totožnosti autora hudebních skladeb, ale nikoli užívání tohoto jména jakožto ochranné známky. Nebyl tudíž podán důkaz, že označení JOSE PADILLA bylo ke dni podání přihlášky ochranné známky obecně známé v členském státě jako ochranná známka a užívané pro stejné nebo podobné výrobky, jako jsou výrobky označované přihlášenou ochrannou známkou.
2. Ze znění čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, v němž je použit výraz „pro které je starší ochranná známka zapsána“, vyplývá, že se toto ustanovení použije na starší ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení pouze tehdy, jestliže byly předmětem zápisu.

V důsledku toho, na rozdíl od čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který ohledně totožných nebo podobných výrobků nebo služeb dovoluje námitky zakládající se na ochranných známkách, pro které nebyl podán důkaz zápisu, ale které jsou obecně známé ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení chrání v případě nepodobných výrobků nebo služeb pouze ochranné známky obecně známé ve smyslu

(viz body 53, 56)

článku 6 bis Pařížské úmluvy, pro které byl předložen důkaz zápisu.

(viz body 47–48)

3. Autorská práva nemohou představovat „označení užívané v obchodním styku“ ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství. Ze systematiky článku 52 zmíněného nařízení totiž vyplývá, že autorské právo není takovýmto označením. Uvedený

článek 52 ve svém odst. 1 písm. c) stanoví, že se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou, pokud existuje starší právo uvedené v čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení a jsou splněny podmínky stanovené v tomto odstavci. Odstavec 2 písm. c) téhož článku stanoví, že ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou, může-li být její užívání zakázáno na základě „jiného“ staršího práva, zejména práva autorského. Z toho plyne, že autorské právo nenáleží ke starším právům podle čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení.

(viz bod 65)