

Věc T-30/09

Engelhorn KGaA

v.

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

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Společenství peerstorm – Starší slovní ochranná známka Společenství PETER STORM a starší národní slovní ochranná známka PETER STORM – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009] – Skutečné užívání starších ochranných známek – Článek 15 a čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní článek 15 a čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009)“

Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 8. července 2010 II - 3808

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Přezkumné řízení – Žaloba k soudu Společenství – Návrh na zahájení řízení – Formální náležitosti*
[Statut Soudního dvora, článek 21; jednací řád Tribunálu, čl. 44 odst. 1 písm. c)]

II - 3803

2. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Výklad zohledňující ratio legis čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
3. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria posouzení
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
4. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Použití kritérií v konkrétním případě
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
5. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Důkaz o užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Kritéria posouzení – Požadavek konkrétních a objektivních důkazů
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 15 odst. 2 písm. a) a čl. 43 odst. 2 a 3]*
6. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]*

1. Na základě článku 21 statutu Soudního dvora a čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Tribunálu musí žaloba obsahovat stručný popis dovolávaných žalobních důvodů. Ačkoliv obsah žaloby lze podpořit a doplnit v konkrétních bodech odkazy

na výňatky z písemností, které tvoří její přílohu, obecný odkaz na ostatní písemná vyjádření nemůže zhojit neexistenci základních prvků právní argumentace, které podle výše uvedených ustanovení musejí být uvedeny v samotné žalobě.

Tribunálu nepřísluší, aby zastoupil účastníky řízení tím, že by se pokoušel v dokumentech, na které se odvolávají, vyhledat relevantní skutečnosti.

(viz body 18–19)

2. *Ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v omezení konfliktů mezi dvěma ochrannými známkami, pokud neexistuje oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem uvedených ustanovení není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

(viz bod 23)

3. Ochranná známka je skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní

funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. Navíc je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek.

Skutečné užívání ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.

Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je třeba zvláště přihlídnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním; jednak k délce časového období, během kterého došlo k úkonům

spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů.

služeb na dotyčném trhu. Z tohoto důvodu nemusí být užívání starší ochranné známky vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné.

(viz body 24–26)

(viz body 27–28)

4. Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak.
5. Skutečné užívání ochranné známky ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu. Mimoto na základě ustanovení čl. 15 odst. 2 písm. a) ve spojení s čl. 43 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení zahrnuje důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, národní nebo Společenství, na které jsou založeny námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství, rovněž důkaz o užívání starší ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky neměnicími rozlišovací způsobilost ochranné známky.

Kromě toho nemohou být dosaženy obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i vlastnosti výrobků nebo

(viz body 29–30)

6. Pro průměrného spotřebitele v Evropské unii existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mezi slovním označením peerstorm, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „obuv, oděvy, pokrývky hlavy“ spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou PETER STORM zapsanou dříve jakožto ochrannou známkou Společenství pro totožné výrobky.

Mezi dotčenými ochrannými známkami existuje určitý stupeň vzhledové a fonetické podobnosti. Pokud jde o dotčené oděvní výrobky, má vzhledová podobnost v projednávané věci zvláštní význam, jelikož je obecně známo, že při nákupu oděvů dochází k vzhledovému přezkumu ochranných známek.

Nebylo prokázáno, že starší ochranná známka, užívaná jako celek v oděvním odvětví, vykazuje na území Unie nízký stupeň inherentní rozlišovací způsobilosti.

I za předpokladu, že starší ochranná známka má pouze nízkou rozlišovací způsobilost, s ohledem na totožnost výrobků, kterých se týká starší ochranná známka a přihlášená ochranná známka, jakož i podobné prvky mezi dotčenými označeními, zejména ze vzhledového hlediska, nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami nemůže být u relevantní veřejnosti vyloučeno. Je tomu tak tím spíše, že mezi dotčenými ochrannými známkami existuje rovněž určitý stupeň pojmové podobnosti.

(viz body 50–51, 75, 78–80)