



## Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-133/09

**I Marchi Italiani Srl a  
Antonio Basile**

v.

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

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství B. Antonio Basile 1952 — Starší národní slovní ochranná známka BASILE — Relativní důvod pro zamítnutí — Zánik práva „strpěním“ — Článek 53 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009] — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 207/2009]“

### Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství — Přezkumné řízení — Žaloba podaná před unijním soudem — Příslušnost Tribunálu — Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů — Zohlednění právních a skutkových okolností, které nebyly předtím předloženy u oddělení Úřadu, Tribunálem — Vyloučení*

*(Jednací řád Tribunálu, čl. 135 odst. 4; nařízení Rady č. 40/94, článek 63)*

2. *Ochranná známka Společenství — Vzdání se, zrušení a neplatnost — Zánik práva „strpěním“ — Prekluzivní lhůta — Počátek*

*(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 53 odst. 2)*

3. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody zamítnutí — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Posouzení nebezpečí záměny*

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

4. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody zamítnutí — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Podobnost dotčených ochranných známek — Kritéria posouzení — Kombinovaná ochranná známka*

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

5. *Ochranná známka Společenství — Vzdání se, zrušení a neplatnost — Relativní důvody neplatnosti — Existence starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka B. Antonio Basile 1952 a slovní ochranná známka BASILE*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 52 odst. 1 písm. a)]

1. Viz text rozhodnutí.

(viz body 16, 19, 23)

2. V případě užívání pozdější ochranné známky totožné nebo zaměnitelně podobné se starší ochrannou známkou musejí být pro započetí běhu lhůty pro zánik práva strpěním splněny čtyři podmínky. Zaprvé pozdější ochranná známka musí být zapsána, zadruhé její přihláška musí být učiněna jejím majitelem v dobré víře, zatřetí musí být užívána v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna, a začtvrté si majitel starší ochranné známky musí být vědom užívání této ochranné známky po jejím zápisu.

Účelem čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství je totiž postihnout majitele starších ochranných známek, kteří strpěli užívání pozdější ochranné známky Společenství po dobu pěti po sobě jdoucích let a byli si tohoto užívání vědomi, pozbytím možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti a námitky proti uvedené ochranné známce, která bude tedy moci koexistovat se starší ochrannou známkou. Majitel starší ochranné známky má možnost nestrpět užívání pozdější ochranné známky Společenství, a tudíž bránit tomuto užívání nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, až od okamžiku, kdy si je vědom tohoto užívání. Nelze mít za to, že majitel starší ochranné známky strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství poté, co se dozvěděl o jejím užívání, pokud nebyl schopen bránit jejímu užívání ani podat návrh na prohlášení její neplatnosti.

Z teleologického výkladu čl. 53 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že relevantním datem pro výpočet počátku běhu lhůty pro zánik práva „strpěním“ je datum získání znalosti o užívání této ochranné známky. Toto datum nemůže předcházet datu jejího zápisu, tj. okamžiku, kdy dochází k nabytí práv k ochranné známce Společenství (viz bod 7 odůvodnění nařízení č. 40/94) a uvedená ochranná známka bude užívána na trhu jakožto zapsaná ochranná známka, a její užívání tudíž může být známo třetím osobám. Lhůta pro zánik práva „strpěním“ počíná tedy plynout od okamžiku, kdy si je majitel starší ochranné známky vědom užívání pozdější ochranné známky Společenství, tedy po jejím zápisu, nikoliv od okamžiku podání přihlášky ochranné známky Společenství.

(viz body 31–33)

3. Viz text rozhodnutí.

(viz body 38, 40, 62)

4. Viz text rozhodnutí.

(viz body 41–42, 45–46)

5. Pro italského spotřebitele existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství mezi obrazovým označením B. Antonio Basile 1952, zapsaným jako ochranná známka Společenství pro „Košile, pletené zboží, svrchní oděvy pro muže, ženy a děti, s výjimkou kožených oděvů, kravaty, spodní prádlo, obuv, klobouky, ponožky, šály pro muže, ženy a děti“, spadající do třídy 25 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou BASILE, zapsanou dříve v Itálii a jako mezinárodní ochranná známka pro „Pánské svrchní oděvy z tkanin, kůže,

úpletu nebo jiné, jako jsou saka, kalhoty, včetně džínů, košile, košile s krátkým rukávem, trička, tílka, pulovry, bundy, pláště, nepromokavé pláště, kabáty, obleky, koupací oděvy, župany“, spadající do téže třídy, neboť výrobky, na které se vztahují kolidující ochranné známky, jsou totožné nebo podobné, a neboť kolidující ochranné známky jsou podobné.

(viz body 61, 63–64, 69)