



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV

v.

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

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství BIGAB — Absolutní důvod pro zamítnutí — Dobrá víra — Článek 52 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Shrnutí rozsudku

Ochranná známka Společenství — Vzdání se, zrušení a neplatnost — Absolutní důvody neplatnosti — Přihlašovatel, který nebyl v době podání přihlášky ochranné známky v dobré víře — Kritéria posouzení — Zohlednění všech relevantních faktorů existujících v okamžiku podání přihlášky k zápisu

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 52 odst. 1 písm. b)]

Neexistence dobré víry přihlašovatele ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/09 o ochranné známce Společenství musí být posuzována globálně, a to s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům konkrétního případu, a zejména:

- skutečnosti, že si je přihlašovatel vědom nebo si musí být vědom toho, že třetí osoba užívá přinejmenším v jednom členském státě totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován;
- úmyslu přihlašovatele zabránit této třetí osobě v dalším používání takového označení;
- úrovni ochrany, které požívají označení třetích osob a označení, jehož zápis je požadován.

Krom toho úmysl zabránit uvádění výrobku na trh může být za určitých okolností charakteristický pro neexistenci dobré víry přihlašovatele. O takový případ se jedná zejména tehdy, když se následně ukáže, že přihlašovatel jako ochrannou známku Společenství nechal zapsat označení, aniž měl v úmyslu jej užívat, a to výhradně za tím účelem, aby zabránil třetím osobám vstoupit na trh.

Tři faktory vyjmenované výše jsou však pouze ilustrací celé řady prvků, které mohou být zohledněny za účelem rozhodnutí o tom, zda přihlašovatel ochranné známky v okamžiku podání přihlášky případně nebyl v dobré víře. V rámci globální analýzy provedené na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 lze totiž rovněž zohlednit původ zpochybněného označení a jeho užívání od jeho vytvoření, jakož i obchodní logiku, do níž spadá podání přihlášky tohoto označení jako ochranné známky Společenství.

Okolnost, že přihlašovatel si je vědom nebo si musí být vědom, že třetí osoba přinejmenším v jednom členském státě již dlouhou dobu užívá totožné nebo podobné označení pro totožné nebo podobné výrobky, které je zaměnitelné s označením, jehož zápis je požadován, nepostačuje sama o sobě

k tomu, aby byla prokázána neexistence dobré víry přihlašovatele. Nelze tak vyloučit, že když několik výrobců na trhu užívá totožná nebo podobná označení pro totožné nebo podobné výrobky, zaměnitelná s označením, jehož zápis je požadován, sleduje přihlašovatel zápisem tohoto označení legitimní cíl. Může tomu tak být zejména v případě, kdy přihlašovatel v okamžiku podání přihlášky k zápisu ví o tom, že třetí podnik užívá zapsanou ochrannou známku, když u svých zákazníků vytváří dojem, že oficiálně distribuuje výrobky prodávané pod touto ochrannou známkou, i když k tomu nezískal oprávnění.

Dobrou víru přihlašovatele ochranné známky nelze zpochybnit pouze z důvodu, že je tentýž přihlašovatel majitelem jiných ochranných známek a že nepožádal o zápis posledně uvedených ochranných známek jako ochranných známek Společenství.

Pro účely posouzení neexistence dobré víry přihlašovatele ochranné známky může být brán v úvahu stupeň proslulosti, které požívá označení v době podání přihlášky za účelem jeho zápisu jako ochranné známky Společenství, jelikož právě takový stupeň proslulosti by mohl doložit zájem přihlašovatele zajistit širší právní ochranu svému označení.

(viz body 18–21, 27–28, 30)