



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

12. července 2012*

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASKAYA — Starší mezinárodní obrazová ochranná známka Passaia — Důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky — Relevantní území — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-170/11,

Rivella International AG, se sídlem v Rothrist (Švýcarsko), zastoupená původně C. Spintigem, U. Sanderem a H. Försterem, poté C. Spintigem, S. Pietzckerem a R. Jacobsem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému R. Manea a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, se sídlem v Grosseto (Itálie), zastoupená H. Voglerem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. ledna 2011 (věc R 534/2010-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Rivella International AG a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení H. Kanninen, předseda, N. Wahl (zpravodaj) a S. Soldevila Fragoso, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: C. Heeren, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 17. března 2011,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 6. července 2011,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. června 2011,

* Jednací jazyk: němčina.

po jednání konaném dne 3. května 2012, kterého se účastnily žalobkyně i OHIM,
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 25. října 2007 vedlejší účastnice, společnost Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 29, 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 29: „Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, sušené a vařené ovoce a konzervovaná, sušená a vařená zelenina; rosoly, džemy, kompoty; vejce, mléko a mléčné výrobky; jedlé oleje a tuky“;
 - třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr, rýže, tapioka, ságo, kávové náhražky; mouka a výrobky z obilnin, chléb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasový sirup; droždí, prášek do pečiva; sůl, hořčice; ocet, zálivky na ochucení; koření; led na osvěžení“;
 - třída 32: „Pivo; minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 13/2008 ze dne 31. března 2008.
- 5 Dne 30. června 2008 podala žalobkyně, společnost Rivella International AG, proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009), když uplatnila nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].
- 6 Námitky byly založeny na starší mezinárodní obrazové ochranné známce zapsané dne 30. června 1992 pod číslem 470542, jejíž platnost byla prodloužena do 30. června 2012, která vyvolává účinky v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii, v Rakousku a v zemích Beneluxu pro následující výrobky

spadající do třídy 32: „Pivo, ale [světlé horně kvašené pivo] a porter [tmavé horně kvašené pivo]; minerální vody, sodovky a ostatní nealkoholické nápoje; sirupy a ostatní přípravky na výrobu nápojů“. Vyobrazení této ochranné známky následuje níže:



- 7 Žalobkyně, která byla vyzvána k tomu, aby předložila důkaz o užívání starší ochranné známky, dne 31. března 2009 upřesnila, že na námitkách trvá, pouze pokud jde o německou část mezinárodního zápisu a předložila několik dokumentů jako důkazů o užívání ve Švýcarsku. V tomto ohledu uplatnila článek 5 úmluvy mezi Švýcarskem a Německem ze dne 13. dubna 1892 o vzájemné ochraně patentů, průmyslových vzorů nebo modelů a známek (dále jen „úmluva z roku 1892“). Podle této úmluvy se užívání ve Švýcarsku rovná užívání v Německu.
- 8 Rozhodnutím ze dne 8. února 2010 námitkové oddělení vzhledem k tomu, že nebyl předložen důkaz o užívání starší ochranné známky, námitky zamítlo. Konstatovalo, že z předložených písemností vyplývá, že ochranná známka uplatněná na podporu námitek je užívána pouze ve Švýcarsku a odmítlo použití úmluvy z roku 1892.
- 9 Dne 7. dubna 2010 podala žalobkyně k OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.
- 10 Rozhodnutím ze dne 10. ledna 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl z důvodu, že se důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky uplatněné na podporu námitek týká pouze Švýcarska. Odvolací senát měl za to, že jediným relevantním právním rámcem je právní rámec nařízení č. 207/2009, a konkrétně jeho čl. 42 odst. 2 a 3, podle něhož musí být starší ochranná známka skutečně užívána v členském státě, ve kterém je chráněna.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 12 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
 - zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 13 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.
- 14 Úvodem je třeba konstatovat, že je zaprvé nesporné, že žádost vedlejší účastnice směřující k tomu, aby byl předložen důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, byla vznesena v rámci námitkového řízení.

- 15 Zadržé je třeba uvést, že žalobkyně nepředložila důkaz, který by prokázal, že starší ochranná známka byla užívána v Německu, jelikož se důkazy o užívání týkají pouze Švýcarska.
- 16 V tomto ohledu má však žalobkyně za to, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky ve Švýcarsku stačí na podporu námitek proti přihlášené ochranné známce.
- 17 V tomto kontextu odkazuje na čl. 5 odst. 1 úmluvy z roku 1892, podle něhož „[š]kodlivé účinky, které podle právních předpisů smluvních stran vyplývají ze skutečnosti, že vynález nebyl realizován, že průmyslový vzor nebo model nebyl reprodukován nebo že tovární nebo obchodní známka nebyla použita v určité lhůtě, nenastanou, jestliže k realizaci, reprodukcí nebo použití došlo na území druhé strany“.
- 18 V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že podle úmluvy z roku 1892 je německá část mezinárodního zápisu považována za „užívanou“ v Německu, je-li „užívána“ ve Švýcarsku.
- 19 Vzhledem k tomu, že úmluva z roku 1892 je nedílnou součástí německého práva, je třeba mezinárodní ochrannou známku, jejíž ochrana se vztahuje na Německo, posuzovat pouze podle tohoto práva. Z toho podle žalobkyně vyplývá, že stran posouzení důkazů o užívání se relevantní území vztahuje i na Švýcarsko.
- 20 Žalobkyně ostatně zpochybňuje rovněž možnost, že by bylo možné podle čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 požádat o důkaz o skutečném užívání mezinárodní ochranné známky.
- 21 Tribunál konstatuje, že skutečné užívání ochranné známky uplatněné na podporu námitek, ke kterému dochází ve Švýcarsku, v projednávané věci zpochybněno není. Zprv je tudíž užitečné zabývat se otázkou relevantní v projednávané věci, a sice otázkou související s územním aspektem skutečného užívání, a zadržé otázkou pochybností vyjádřených žalobkyní týkajících se možnosti požádat podle čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 o důkaz o skutečném užívání mezinárodní ochranné známky.
- 22 Pokud jde zprv o územní aspekt užívání ochranných známek, konkrétně o otázku, jakého území se předložený důkaz o užívání starší ochranné známky musí týkat, je nutno připomenout, že v projednávané věci jde o námitkové řízení Společenství. Na uvedené řízení se tudíž použijí relevantní ustanovení nařízení č. 207/2009, jakož i ustanovení nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), v platném znění.
- 23 Tribunál připomíná, že čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví:
„Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neuvádění, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou.“
- 24 Navíc podle čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 „[o]dst. 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany“.
- 25 Kromě toho podle pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 v platném znění se důkaz o užívání musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky.

- 26 Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že otázky související s důkazem předloženým na podporu odůvodnění námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství a otázky související s územním aspektem užívání ochranných známek jsou upraveny relevantními ustanoveními nařízení č. 207/2009, přičemž není nezbytné vycházet z jakéhokoli ustanovení vnitrostátního práva členských států.
- 27 Skutečnost, že starší národní nebo mezinárodní ochranné známky mohou být uplatněny na podporu námitek podaných proti zápisu ochranných známek Společenství, neznamená – na rozdíl od toho, co uvedla žalobkyně – že by vnitrostátní právo použitelné na starší ochrannou známku uplatněnou na podporu námitek bylo relevantním právem, pokud jde o námitkové řízení Společenství.
- 28 Je zajisté pravda, že v případě neexistence relevantních ustanovení v nařízení č. 207/2009, nebo případně ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25), je třeba vycházet z vnitrostátního práva.
- 29 Tak je tomu v případě dne zápisu starší ochranné známky uplatněné v průběhu námitkového řízení Společenství. Nařízení č. 207/2009 neumožňuje určit den, ke kterému jsou starší národní ochranné známky považovány za zapsané v každém z členských států, takže tato otázka spadá pod vnitrostátní právo dotčeného členského státu. Ačkoli vnitrostátní právo bylo harmonizováno směrnicí 2008/95, z rozsudku Soudního dvora ze dne 14. června 2007, Häupl (C-246/05, Sb. rozh. s. I-4673, body 26 až 31), vyplývá, že uvedená směrnice neharmonizuje proces zápisu ochranných známek, takže členskému státu, pro který byla přihláška k zápisu podána, přísluší, aby podle svých procesních předpisů určil okamžik, kterým končí zápisné řízení [viz rozsudek Tribunálu ze dne 14. dubna 2011, Lancôme v. OHIM – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Sb. rozh. s. II-1831 body 30 a 31 a citovaná judikatura].
- 30 Jak však vyplývá z předcházejícího, není tomu tak v případě, že jde o určení území, na němž musí být prokázáno užívání starší ochranné známky. Tato otázka je upravena v nařízení č. 207/2009 vyčerpávajícím způsobem, přičemž není nezbytné vycházet z vnitrostátního práva.
- 31 Podle ustanovení uvedených výše musí být skutečné užívání starší ochranné známky bez ohledu na to, zda jde o ochrannou známku Společenství, národní ochrannou známku či mezinárodní ochrannou známku prokázáno v Evropské unii anebo v dotyčném členském státě.
- 32 Argument žalobkyně, podle něhož měl odvolací senát zohlednit § 26 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, německý zákon o ochranných známkách a dalších označeních), tedy musí být odmítnut.
- 33 Kromě toho je třeba poznamenat, že harmonizované známkové právo členských států předpokládá rovněž povinné užívání v dotyčném členském státě (viz čl. 10 odst. 1 směrnice 2008/95). Je třeba rovněž poznamenat, že požadavek skutečného užívání byl pod hrozbou sankcí stanovených v uvedené směrnici proveden do vnitrostátního práva (§ 26 Markengesetz). Skutečnost, že ve vnitrostátním řádu Německá spolková republika případně uplatňuje článek 5 úmluvy z roku 1892, a sice dvoustranné úmluvy, která v souladu s článkem 351 SFEU nezavazuje Unii, je však v projednávané věci irelevantní.
- 34 Ve věci, v níž byl vydán rozsudek Soudního dvora ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM (C-234/06 P, Sb. rozh. s. I-7333, body 101 až 103), tak měl Soudní dvůr za to, že tvrzení, že by se držitel národního zápisu podávající námitky proti přihlášce ochranné známky Společenství mohl dovolávat starší ochranné známky, jejíž užívání nebylo prokázáno, z důvodu, že tato ochranná známka představuje na základě vnitrostátních právních předpisů blokační ochrannou známku, není slučitelné s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.

- 35 Vzhledem k tomu, že vnitrostátní právo v projednávané věci není nikterak relevantní, odkaz žalobkyně na důvodovou zprávu změny Patentgesetz (německého zákona o patentech), Markengesetz a jiných zákonů, pokud jde o použitelnost úmluvy z roku 1892, jakož i provedení směrnice o ochranných známkách do německého práva, na vyřešení projednávaného sporu nemá žádný vliv. Stejně tak je tomu i u judikatury Bundesgerichtshof (Spolkového soudního dvora, Německo) týkající se národních právních výkladů.
- 36 Konečně by podle žalobkyně skutečnost, že by nebyla použita úmluva z roku 1892, poškodila jednotný charakter ochranné známky Společenství v rámci čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 v případě, že by se u německého soudu domáhala zákazu užívání přihlášené ochranné známky v Německu, jelikož je německé právo, jehož součástí je úmluva z roku 1892, stále v platnosti. V rozsahu, v němž má žalobkyně za to, že přístup odvolacího senátu představuje porušení zásady jednotného charakteru ochranné známky Společenství, stačí odkázat na body 4 a 6 odůvodnění nařízení č. 207/2009. Z nich vyplývá koexistence národních systémů se systémem Společenství. Jak uznala sama žalobkyně, když odkázala na články 111 a 165 nařízení č. 207/2009, ze třetího bodu odůvodnění uvedeného nařízení dále vyplývá, že tato zásada není absolutní.
- 37 Pokud jde zadruhé o možnost požádat o důkaz o skutečném užívání mezinárodní ochranné známky – v rozsahu, v němž má žalobkyně za to, že uvedená možnost nemůže existovat v důsledku toho, že čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 uvádí pouze národní ochranné známky – Tribunál připomíná, že čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, co je třeba rozumět výrazem „starší ochranné známky“. V souladu s čl. 8 odst. 2 písm. a) bodem iii) nařízení č. 207/2009 jsou staršími ochrannými známkami zejména ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.
- 38 Stejně tak čl. 4 odst. 1 Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze dne 14. dubna 1891 ve znění změn a doplňků, jakož i čl. 4 odst. 1 písm. a) protokolu k Madridské dohodě stanoví, že ochrana ochranné známky bude v každé ze smluvních stran, jichž se týká, stejná, jako kdyby byla přihlášena přímo u úřadu této smluvní strany.
- 39 Odkaz učiněný v čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 na čl. 8 odst. 2 písm. a) téhož nařízení tudíž musí být chápán v tom smyslu, že „ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát“ musejí být považovány za „národní ochranné známky“.
- 40 Pochybnosti vyjádřené žalobkyní týkající se použitelnosti čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 na mezinárodní ochranné známky jsou tedy neodůvodněné.
- 41 Je tudíž třeba dospět k závěru, že odvolací senát mohl legálně námitky zamítnout, jelikož nebyl předložen důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky v Německu v souladu s čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.
- 42 Z předcházejícího vyplývá, že jediný žalobní důvod musí být zamítnut, a tedy i žaloba musí být v plném rozsahu zamítnuta.

K nákladům řízení

- 43 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Společnosti Rivella International AG se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. července 2012.

Podpisy.