



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc C-445/12 P

Rivella International AG

v.

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

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka obsahující slovní prvek ‚BASKAYA‘ — Námitky — Dvoustranná úmluva — Území třetího státu — Pojem ‚skutečné užívání‘“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 12. prosince 2013

1. *Ochranná známka Společenství — Vyjádření třetích stran a námitky — Průzkum námitek — Důkaz o užívání starší ochranné známky — Ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát — Použití čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 2 písm. a) a čl. 42 odst. 2 a 3]

2. *Ochranná známka Společenství — Vyjádření třetích stran a námitky — Průzkum námitek — Důkaz o užívání starší ochranné známky — Skutečné užívání — Pojem upravený pouze unijním právem*

(Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95, čl. 10 odst. 1 a čl. 42 odst. 2 a 3)

1. Ze znění článku 42 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství vyplývá, že se odstavec 2 tohoto článku použije na starší ochranné známky Společenství, zatímco se jeho odstavec 3 týká starších národních ochranných známek.

Oba tyto odstavce nerozlišují mezi národními ochrannými známkami a ochrannými známkami, které jsou předmětem mezinárodního zápisu. „Starší národní ochranné známky“, uvedené v čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009, však musejí být chápány jako ochranné známky s účinky pro členský stát, a to nezávisle na národní či mezinárodní úrovni, na níž byly zapsány.

Odstavec 3 tohoto článku totiž uvádí, že pravidla, která stanoví, se vztahují na „starší národní ochranné známky“ uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) nařízení č. 207/2009, aniž však rozlišuje mezi čtyřmi kategoriemi „starších ochranných známek“, uvedenými v posledně uvedeném ustanovení, k nimž patří zejména ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát.

Cílem čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009 je tudíž pouze takový požadavek užívání starší ochranné známky Společenství na území Společenství, jak vyplývá z čl. 42 odst. 2 tohoto nařízení, uplatnit v případě starších národních ochranných známek, u nichž je upřesněno, že je užívání vyžadováno na území členského státu.

Na starší mezinárodní ochrannou známku, která slouží jako podklad pro námitky, se tak může použít čl. 42 odst. 3 nařízení č. 207/2009.

(viz body 35–39)

2. Pojem „užívání ochranné známky Společenství na území Unie“ je vyčerpávajícím způsobem upraven pouze unijním právem.

Režim ochranných známek Společenství je totiž autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Soudní dvůr tak uvedl, že vnitrostátní pojem blokační ochranné známky, na základě níž starší ochranná známka požívá ochrany na základě vnitrostátního práva, třebaže její užívání nelze prokázat, nemůže bránit zápisu ochranné známky Společenství.

Jinak by tomu bylo pouze v případě, že by pravidla týkající se ochranné známky Společenství neprováděla harmonizaci pojmu užívání ochranné známky. Článek 10 odst. 1 směrnice 2008/95 o ochranných známkách přitom stanoví, že po uplynutí určité lhůty ochranná známka, kterou její majitel v dotčeném členském státě skutečně neužíval, podléhá sankcím stanoveným touto směrnicí, jako je zejména neplatnost.

(viz body 48–52)