



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-445/12

Koscher + Würtz GmbH

v.

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

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis vyznačující Evropské Společenství — Obrazová ochranná známka KW SURGICAL INSTRUMENTS — Starší národní slovní ochranná známka Ka We — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Odvolací řízení — Rozsah přezkumu prováděného odvolacím senátem — Důkaz skutečného užívání starší ochranné známky — Žádost předložená námitkovému oddělení — Zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky bez předchozího posouzení podmínky skutečného užívání starší ochranné známky — Nesprávné právní posouzení — Pravomoc změnit rozhodnutí“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (druhého senátu) ze dne 26. září 2014

1. *Ochranná známka Společenství — Přezkumné řízení — Žaloba k unijnímu soudu — Možnost Tribunálu změnit napadené rozhodnutí — Omezení — Žalobní důvody týkající se otázek, které odvolací senát posoudil v napadeném rozhodnutí — Důsledky zamítnutí takových žalobních důvodů*

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 65 odst. 3)

2. *Ochranná známka Společenství — Přezkumné řízení — Odvolání podané proti rozhodnutí oddělení Úřadu rozhodujícího v prvním stupni a předané odvolacímu senátu — Funkční kontinuita mezi těmito dvěma instancemi — Přezkum odvolání odvolacím senátem — Rozsah*

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 64 odst. 1)

3. *Ochranná známka Společenství — Vyjádření třetích stran a námitky — Přezkum námitek — Důkaz užívání starší ochranné známky — Nutnost vyřešit tuto otázku, jakmile byla vznesena přihlašovatelem, před rozhodnutím o námitkách*

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 42 odst. 2)

4. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — 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 — Kritéria*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

5. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Obrazová ochranná známka KW SURGICAL INSTRUMENTS a slovní ochranná známka Ka We*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

6. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Podobnost dotčených výrobků nebo služeb — Kritéria posouzení*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

7. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — 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. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

8. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Podobnost dotčených ochranných známek — Možnost vzhledové podobnosti mezi obrazovou a slovní ochrannou známkou*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

9. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Nízká rozlišovací způsobilost starší ochranné známky — Dopad*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

10. *Ochranná známka Společenství — Definice a nabytí ochranné známky Společenství — Relativní důvody pro zamítnutí zápisu — Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby — Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou — Zvážení prvků podobnosti nebo odlišnosti označení — Zohlednění jiných situací než koupě předmětných výrobků nebo služeb relevantní veřejností*

[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

1. Pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu podle čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství neznamena, že by měl pravomoc provést posouzení v otázce, ke které se odvolací senát dosud nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout.

V tomto ohledu žalobní důvod vycházející z nesprávného právního posouzení, kterého se údajně dopustil odvolací senát ve vztahu k čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 tím, že vyhověl námitkám, aniž posoudil, zda starší ochranná známka byla skutečně užívána, může vést pouze ke zrušení rozhodnutí odvolacího senátu a k vrácení věci odvolacímu senátu. Tribunál totiž nemůže provést žádné posouzení skutečného užívání starší ochranné známky, neboť odvolací senát se k této otázce nevyjádřil.

Naopak druhý žalobní důvod týkající se neexistence nebezpečí záměny by v případě, že by byl uznán opodstatněným, mohl žalobci umožnit dosáhnout úplného vyřešení sporu. Tribunálu tedy přísluší přezkoumat tento žalobní důvod.

Vyplyne-li z přezkumu Tribunálu, že druhý žalobní důvod i návrhová žádání předložená žalobcem směřující ke změně rozhodnutí musí být zamítnuty, Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) přísluší, aby poté, co bude posouzena otázka skutečného užívání starší ochranné známky, případně znovu rozhodl o nebezpečí záměny mezi oběma kolidujícími ochrannými známkami. Přísluší mu, aby pak na základě srovnání obou těchto ochranných známek vyvodil důsledky z případné neexistence skutečného užívání starší ochranné známky pro některé z výrobků, na které se tato ochranná známka vztahuje.

(viz body 19, 39–41, 82, 83)

2. Viz znění rozhodnutí.

(viz body 28, 29)

3. Žádost o předložení důkazu osobou podávající námitky o skutečném užívání starší ochranné známky má za následek to, že osoba, která podává námitky, nese důkazní břemeno skutečného užívání své ochranné známky, pod sankcí zamítnutí jejích námitek. Skutečné užívání starší ochranné známky tedy představuje otázku, která v případě, že ji přihlašovatel ochranné známky vznesl, musí být v zásadě vyřešena dříve, než je rozhodnuto o samotných námitkách. Žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky tedy doplňuje do námitkového řízení zvláštní a předběžnou otázku a v tomto smyslu mění jeho obsah.

Odvolací senát se tedy tím, že odmítne přiznat žadateli ochranu získaného mezinárodního zápisu pro území Společenství, aniž předem přezkoumal otázku skutečného užívání starší ochranné známky, ačkoli žadatel předložil žádost týkající se skutečného užívání starší ochranné známky k námitkovému oddělení, dopouští nesprávného právního posouzení.

(viz body 30, 34)

4. Viz znění rozhodnutí.

(viz body 43, 44, 49, 67)

5. U německé odborné veřejnosti se znalostmi v oblasti lékařství, jejíž stupeň pozornosti je obzvláště vysoký, existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Společenství mezi obrazovým označením KW SURGICAL INSTRUMENTS, jehož zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „Přístroje a nástroje chirurgické, lékařské, zubní a veterinářské, umělé údy, oči a zuby; ortopedické potřeby; chirurgické potřeby“, náležející do třídy 10 ve smyslu Niceské dohody, a slovní ochrannou známkou Ka We, dříve zapsanou v Německu pro „Lékařské a zdravotnické přístroje a nástroje, sluchové pomůcky, hygienické bandáže, umělé údy (s výjimkou výrobků z gumy nebo v kombinaci s gumou)“, náležející do téže třídy uvedené dohody.

I když je pravda, že se slova „surgical“ a „instruments“, jakož i obrazové prvky tvořené polokruhem a vyobrazením chirurgického nástroje vyskytují pouze v přihlášené ochranné známce, nejsou tyto rozdíly dostatečné k tomu, aby u relevantního spotřebitele vyloučily dojem, že tyto ochranné známky, posuzované jako celek, jsou ze vzhledového hlediska mírně podobné a z hlediska fonetického jsou totožné nebo velmi podobné. Výskyt slovního prvku „surgical instruments“ pouze v přihlášené ochranné známce není každopádně způsobilý neutralizovat vzhledové a fonetické podobnosti mezi označeními tvořícími obě dotčené ochranné známky. I za předpokladu, že by totožnost výrobků, na které se vztahují obě kolidující ochranné známky, nebyla prokázána, stupeň podobnosti, která mezi nimi existuje přinejmenším tehdy, když jsou vzaty v úvahu všechny výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, stačí k tomu, aby mohlo být shledáno nebezpečí záměny.

(viz body 45, 71–74)

6. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 46)

7. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 50)

8. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 51)

9. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 69)

10. Skutečnost, že předmětné výrobky, které jsou určeny odborné veřejnosti, jsou nabízeny, prodávány nebo propagovány telefonicky pouze výjimečně, neumožňuje vyloučit jakékoli nebezpečí záměny mezi dvěma po fonetické stránce totožnými nebo velmi podobnými označeními, neboť užívání označení se po této stránce neomezuje na situace, kdy předmětné výrobky jsou prodávány, ale může se týkat i jiných situací, kdy dotčení odborníci ústně odkazují na tyto výrobky, jako např. při jejich užívání nebo během diskuzí ohledně tohoto užívání, které se týkají zejména výhod a nevýhod uvedených výrobků.

V tomto ohledu je třeba uvést, že ačkoli od orgánu, který má posoudit nebezpečí záměny, nelze vyžadovat, aby pro každou kategorii výrobků určil průměrnou hodnotu pozornosti spotřebitele na základě stupně pozornosti, kterou může tento spotřebitel vykazat v různých situacích, a aby vzal v úvahu nejnižší stupeň pozornosti, kterou může veřejnost vykazat, setká-li se s určitým výrobkem a s určitou ochrannou známkou, přesto však nelze vyloučit, že pro posouzení existence nebezpečí záměny mohou být vzaty v úvahu i jiné situace, než je koupě.

(viz body 79–81)