



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

30. září 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství BASmALI — Starší nezapsaná ochranná známka nebo starší označení BASMATI — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-136/14,

Tilda Riceland Private Ltd, se sídlem v Gurgaonu (Indie), zastoupená S. Malyniczem, barrister, N. Urwinem a D. Sillsem, solicitors,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému P. Geroulakosem a P. Bullockem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM byla

Siam Grains Co. Ltd, se sídlem v Bangkoku (Thajsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Tilda Riceland Private Ltd a Siam Grains Co. Ltd,

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení S. Frimodt Nielsen, předseda, F. Dehousse (zpravodaj) a A. M. Collins, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 24. února 2014,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 23. července 2014,

po jednání konaném dne 21. dubna 2015,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 4. listopadu 2003 podala Siam Grains Co. Ltd 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 Ochranou známku, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



- 3 Výrobek, pro který byl zápis požadován, spadá do třídy 30 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 odpovídá následujícímu popisu: „Dlouhozrnná rýže“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 37/2004 ze dne 13. září 2004.
- 5 Dne 10. prosince 2004 podala společnost United Riceland Private Ltd, nyní Tilda Riceland Private Ltd, žalobkyně, na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009) proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky pro výrobek uvedený v bodě 3 výše.
- 6 Námitky byly založeny na starší nezapsané ochranné známce nebo na starším označení BASMATI, které je užíváno v obchodním styku v souvislosti s rýží.
- 7 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009). Žalobkyně zejména uvedla, že na základě práva použitelného ve Spojeném království může zabránit užívání přihlášené ochranné známky prostřednictvím žaloby týkající se neoprávněného užívání označení (action for passing off).
- 8 Dne 28. ledna 2008 námitkové oddělení námítky zamítlo v plném rozsahu. Zvláště mělo za to, že žalobkyně nepředložila dokumenty popisující způsob, jakým je rýže, kterou vyváží do Spojeného království, uváděna na trh. Za těchto podmínek žalobkyně neprokázala, že získala „goodwill“ nezbytný k tomu, aby jí bylo na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání použitelného ve Spojeném království vyhověno.

- 9 Dne 20. března 2008 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).
- 10 Rozhodnutím ze dne 19. března 2008 první odvolací senát OHIM toto odvolání zamítl. Měl v podstatě za to, že na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 musí osoba, která podala námitky, prokázat, že je majitelkou práva, na němž jsou námitky založeny. V projednávané věci přitom žalobkyně neprokázala, že je majitelkou uplatněného práva. Odvolací senát měl konkrétně za to, že výraz „basmati“ není ochrannou známkou nebo označením, na něž by se vztahovala vlastnická práva, ale že je pouze běžným označením druhu rýže. Výraz „basmati“ je druhový. Kromě toho odvolací senát zdůraznil, že vlastnické právo, které je chráněno žalobou týkající se neoprávněného užívání označení, se nevztahuje k dotčenému označení, ale ke „goodwill“. Odvolací senát dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala, že má vlastnická práva k výrazu „basmati“, a tedy námitky nesplňují podmínku – stanovenou v nařízení č. 40/94 – týkající se existence vlastnického práva.
- 11 Rozsudkem ze dne 18. ledna 2012, vydaným ve věci Tilda Riceland Private v. OHIM – Siam Grains (BASMALI)(T-304/09, Sb. rozh., EU:T:2012:13), Tribunál zrušil rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 19. března 2009. Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát pochybil, když námitky zamítl z důvodu, že žalobkyně neprokázala, že je majitelkou dotčeného označení, a nezkoumal přitom, zda žalobkyně podle práva Spojeného království získala práva k uvedenému označení (bod 29 rozsudku).
- 12 Po vydání rozsudku BASMALI, bod 11 výše (EU:T:2012:13), byla věc vrácena čtvrtému odvolacímu senátu OHIM.
- 13 Rozhodnutím ze dne 18. prosince 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Měl v podstatě za to, že žalobkyně nepředložila důkaz o užívání názvu „basmati“ jako rozlišujícího označení v obchodním styku. Za těchto podmínek odvolací senát nezkoumal, zda žalobkyně nabyla práva k tomuto označení v souladu s právem Spojeného království.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 14 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 15 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 16 Na podporu žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 17 Žalobkyně zaprvé tvrdí, že označení BASMATI je rozlišujícím označením, jelikož označuje zvláštní druh rýže, jež má dobré jméno díky své jakosti, vůni a dalším vlastnostem. Žalobkyně v tomto ohledu předložila OHIM důkazy. Zdá se, že odvolací senát doplnil kritérium, podle něhož by vlastnické právo k označení mělo být výlučné. V tomto kontextu se označení BASMATI neliší od označení CHAMPAGNE nebo SWISS CHOCOLATE, a může tedy požívat ochrany na základě žaloby týkající se

neoprávněného užívání označení. S přihlédnutím k okolnostem projednávané věci žalobkyně tvrdí, že označení BASMATI splňuje všechna kritéria, aby mohlo požívat ochrany podle práva Spojeného království. Zadruhé má žalobkyně za to, že jako zahraniční výrobce a vývozce dotčeného výrobku je majitelkou „goodwill“ k označení BASMATI (společně s dalšími subjekty), i když ve skutečnosti je výrobek uváděn ve Spojeném království na trh jinou společností. Odvolací senát se opomněl zabývat skutečnostmi vznesenými žalobkyní v průběhu správního řízení. Zatřetí skutečnost, že několik subjektů používá vlastní rozlišující ochranné známky související s označením BASMATI nezpůsobuje zásah do rozlišovací způsobilosti tohoto označení.

18 OHIM přiznává, že přístup zastávaný odvolacím senátem, přestože je v souladu s pojmem „rozlišovací způsobilost“ použitelným podle práva Evropské unie, je obtížně slučitelný se zvláštnostmi takzvané „extenzivní“ formy neoprávněného užívání označení, jakož i s rozhodnutími přijatými soudy Spojeného království. Důkazy založené žalobkyní do spisu však neprokazují, že rýže basmati je vnímána veřejností Spojeného království tak, že má „zjevně dobrou pověst“ na základě svých zvláštních vlastností, což je kritérium vyplývající z judikatury Spojeného království. OHIM připouští, že odvolací senát v tomto ohledu neuvedl žádný výslovný odkaz. Z přezkumu odvolacího senátu však plyne, že ačkoli se touto otázkou výslovně zabýval, dospěl k závěru, že důkazy ve spisu neumožňují přiznat označení BASMATI „zjevně dobrou pověst“. Konečně OHIM pro úplnost tvrdí, že žalobkyně neprokázala, že získala „goodwill“ ani že by jí v tomto ohledu byla způsobena újma. OHIM z toho vyvozuje, že i v případě, že přístup zastávaný odvolacím senátem není správný, pokud jde o otázku, zda se tradiční pojem „rozlišovací způsobilost“ jako skutečnost umožňující identifikovat obchodní původ výrobků uplatní rovněž v případě takzvané „extenzivní“ formy neoprávněného užívání označení, důkazy založené do spisu nejsou dostačující k prokázání, že relevantní veřejnost Spojeného království vnímá označení BASMATI tak, že má „zjevně dobrou pověst“.

19 Je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 se na základě námitek majitele nezapsané ochranné známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, přihlášená ochranná známka nezapiše, jednak pokud podle právních předpisů Společenství nebo práva členského státu, které se na toto označení vztahují, práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, případně přede dnem práva přednosti uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství, a jednak pokud toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

20 V rozsahu, v němž žalobkyně na podporu svých námitek uplatňuje žalobu týkající se neoprávněného užívání označení stanovenou právem Spojeného království, je kromě toho třeba připomenout, že právem členského státu použitelným v projednávaném případě je Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 zejména stanoví:

„Ochrannou známku nelze zapsat, jestliže jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:

a) z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku [...]

21 Z tohoto ustanovení, jak jej vykládají vnitrostátní soudy, vyplývá, že osoba, která podala námitky, musí v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny tři podmínky, a sice získaný „goodwill“ (to znamená přitažlivost pro klientelu), klamavá prezentace ze strany majitele pozdější ochranné známky a újma způsobená „goodwill“ (viz rozsudek BASMALI, bod 11 výše, EU:T:2012:13, bod 19 a citovaná judikatura).

22 Kromě toho z rozhodnutí soudů Spojeného království vyplývá, že označení sloužící k označení zboží nebo služeb může získat dobrou pověst na trhu ve smyslu práva vztahujícího se na neoprávněné užívání označení, i když je užíváno několika subjekty v rámci jejich obchodní činnosti (Chocosuisse

Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Tato takzvaná „extenzivní“ forma neoprávněného užívání označení, uznávaná soudy Spojeného království, umožňuje několika subjektům disponovat právy k označení, které na trhu získalo dobrou pověst (rozsudek BASMALI, bod 11 výše, EU:T:2012:13, bod 28).

- 23 Odvolací senát uvedl, že podmínky týkající se užívání názvu „basmati“ v obchodním styku a významu uvedeného označení musejí být vykládány podle jednotných standardů unijního práva. Odvolací senát v tomto ohledu podotkl, že ke splnění požadavku na užívání v obchodním styku musí být nezapsaná ochranná známka nebo označení užívány jako rozlišující prvek v tom smyslu, že musí sloužit k identifikaci hospodářské činnosti vykonávané majitelem této ochranné známky nebo označení. Odvolací senát v projednávané věci dospěl k závěru, že důkazy založené do spisu neumožňují dospět k závěru, že žalobkyně užívala název „basmati“ jako rozlišující označení v obchodním styku, a proto nebyla splněna jedna z podmínek použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 24 Ačkoli je napadené rozhodnutí formulováno nejednoznačně, vyplývá z něj, že odvolací senát měl za to, že případná rozlišovací způsobilost označení BASMATI musí žalobkyni umožňovat, aby odlišila svůj výrobek od výrobků jiných podniků, včetně podniků, které rovněž uvádějí na trh rýži basmati. Vyplývá to především z bodu 33 napadeného rozhodnutí, v němž odvolací senát jasně uvádí, že skutečnost, že je rýže basmati uváděna na trh pod různými ochrannými známkami, „vylučuje možnost“, aby výraz „basmati“ jako takový mohl být vnímán jako prvek, „jenž odlišuje rýži jednoho podniku od rýže jiných podniků“. Dále odvolací senát v bodech 25 a 31 napadeného rozhodnutí uvedl, že rýže basmati, kterou žalobkyně vyváží do Spojeného království, nebyla uváděna na trh žalobkyní, ale jinou společností. Kromě toho odvolací senát v bodě 27 napadeného rozhodnutí zdůraznil, že název zemědělského výrobku, jehož dovoz podléhá určitým právním předpisům v rámci společné zemědělské politiky Unie, je chápán tak, že označuje vlastnosti výrobku, „a nikoli [...] jeho obchodní původ“. Odvolací senát rovněž odkázal na „obchodní původ“ dotčeného výrobku v bodech 29 a 32 napadeného rozhodnutí. Kromě toho odvolací senát v bodě 31 napadeného rozhodnutí uvedl, že „ochrannou známkou použitou“ k „identifikaci“ rýže vyráběné žalobkyní je TILDA, a nikoli výraz „basmati“. Na podporu své úvahy odvolací senát poznamenal, že důkazy předložené v rámci diskuse prokázaly, že výraz „basmati“ byl používán ve spojení s ochrannými známkami nebo obchodními firmami.
- 25 Jinak řečeno, odvolací senát dospěl k závěru, že rozlišovací způsobilost dotčeného označení musí vyplývat z funkce tohoto označení identifikovat obchodní původ výrobků. OHIM tento výklad napadeného rozhodnutí potvrdil na jednání.
- 26 Přístup zastávaný odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí je přitom v tomto ohledu v rozporu s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 27 Je zajisté pravda, jak uvádí odvolací senát, že v rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 musí být dotčené označení užíváno jako rozlišující prvek v tom smyslu, že musí sloužit k identifikaci hospodářské činnosti vykonávané jeho majitelem (rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:189, bod 149).
- 28 Nemůže to však znamenat, že funkce užívání označení v rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 musí směřovat výlučně k identifikaci obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb. Odvolací senát tím, že dospěl k takovému závěru, uložil podmínku, která není stanovena v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, což žalobkyně v podstatě tvrdí ve svých písemnostech.
- 29 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 se vztahuje na nezapsané ochranné známky nebo jakékoli „jiné označení“ užívané v obchodním styku. V tomto rámci, není-li uvedeno jinak, může funkce užívání dotčeného označení – v závislosti na povaze uvedeného označení – spočívat nejen v identifikaci obchodního původu dotčeného výrobku relevantní veřejností, ale zejména v identifikaci jeho zeměpisného původu a jeho inherentních specifických vlastností (v tomto smyslu viz rozsudek Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, bod 27 výše, EU:C:2011:189, bod 147).

nebo vlastností, na nichž se zakládá jeho dobrá pověst, což OHIM ostatně uvádí ve svých písemnostech. Dotčené označení tak lze v závislosti na jeho povaze kvalifikovat jako rozlišující prvek, když slouží k identifikaci výrobků nebo služeb podniku ve vztahu k výrobkům nebo službám jiného podniku, ale rovněž a zejména tehdy, když slouží k identifikaci určitých výrobků nebo služeb ve vztahu k jiným podobným výrobkům nebo službám. Přístup zastávaný odvolacím senátem tak směřuje k vyloučení označení, která jsou užívána několika subjekty nebo ve spojení s ochrannými známkami, z ochrany podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, ačkoli toto ustanovení takové vyloučení nestanoví. Tak tomu je například u zeměpisných označení, která nejsou v Unii zapsána a mohou se na ně vztahovat ustanovení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Tak tomu je rovněž u označení, která – ač nebyla zapsána – mohou být chráněna na základě žaloby týkající se neoprávněného užívání označení. Odvolací senát ostatně sám uvedl, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení se vztahuje na označení, jež umožňují odlišit kategorii výrobků od „jiných podobných výrobků“ (bod 19 napadeného rozhodnutí). Je třeba rovněž připomenout, že tato takzvaná „extenzivní“ forma neoprávněného užívání označení, uznávaná soudy Spojeného království, umožňuje několika subjektům disponovat právy k označení, které na trhu získalo dobrou pověst.

- 30 V tomto kontextu mohou být některá označení rozlišujícími prvky, ačkoli jsou užívána několika subjekty nebo v souvislosti s ochrannými známkami, jestliže tato označení umožňují identifikovat hospodářskou činnost jejich majitele. V tomto ohledu je ostatně třeba poznamenat, že odvolací senát s odkazem na *Oxford English Dictionary* uvedl, že rýže basmati je „výběrovým druhem indické rýže, jež po uvaření vyniká svou bělostí a vůní“.
- 31 Je třeba doplnit, že ačkoli výrobky žalobkyně byly skutečně uváděny na trh pod ochrannou známkou TILDA, jak uvedl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí, spis OHIM prokazuje, že na obalech uvedených výrobků se rovněž jasně objevuje název „basmati“. V tomto ohledu je nesporné, jak poznamenal odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí, že žalobkyně prodala jiné společnosti „indickou rýži basmati“. Kromě toho z důvodů, které byly vysvětleny výše, je v tomto kontextu irelevantní, že výrobky, které žalobkyně vyvážá do Spojeného království, byly uváděny na tomto území na trh touto další společností, a nikoli žalobkyní samou, jelikož funkcí užívání dotčeného označení není nezbytně identifikovat obchodní původ dotyčného výrobku. Kromě toho nelze na základě žádné skutečnosti dospět k závěru, že v rámci čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 by musela osoba, která podává námitky, prokázat, že své výrobky sama uváděla na dotyčném území na trh.
- 32 Skutečnosti, které odvolací senát uvedl na podporu zamítnutí námitek, tedy neumožňují dospět k závěru, že dotčené označení nebylo užíváno jako rozlišující prvek sloužící k identifikaci hospodářské činnosti vykonávané žalobkyní.
- 33 Další argumenty OHIM nemohou tento závěr vyvrátit. Pokud jde konkrétně o tvrzení vznesené OHIM v jeho písemnostech, že důkazy předložené v rámci diskuse nemohly odvolacímu senátu umožnit, aby dospěl k závěru, že označení BASMATI získalo na dotyčném území „zjevně dobrou pověst“ ani že žalobkyně je majitelkou „goodwill“ nebo jí v tomto ohledu byla způsobena újma, je nesporné, že tyto otázky nebyly odvolacím senátem přezkoumány. Je přitom třeba připomenout, že v souladu s čl. 65 odst. 2 nařízení č. 207/2009 Tribunál provádí přezkum legality rozhodnutí přijatých odděleními OHIM (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2011, *Edwin v. OHIM*, C-263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 52). Pakliže dospěje k závěru, že takové rozhodnutí, které je před ním napadeno žalobou, je stíženo protiprávností, musí je zrušit. Nemůže však žalobu zamítnout a odůvodnění příslušného oddělení OHIM, které napadený akt vydalo, nahradit vlastním odůvodněním [rozsudky ze dne 25. března 2009, *Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL)*, T-402/07, Sb. rozh., EU:T:2009:85, bod 49, a ze dne 9. září 2010, *Axis v. OHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)*, T-70/08, Sb. rozh., EU:T:2010:375, bod 29]. Z toho vyplývá, že argumenty vznesené OHIM v jeho písemnostech nemohou vést k zamítnutí žaloby.
- 34 S přihlédnutím k souhrnu těchto skutečností je třeba jedinému žalobnímu důvodu žalobkyně vyhovět, a v důsledku toho napadené rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

- 35 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.
- 36 Vzhledem k tomu, že OHIM neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, a žalobkyně náhradu nákladů řízení požadovala, je důvodné rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. prosince 2013 (věc R 1086/2012-4) se zrušuje.**
- 2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrada nákladů řízení vynaložených společností Tilda Riceland Private Ltd.**

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 30. září 2015.

Podpisy.