



Sbírka soudních rozhodnutí

(Věc T-77/15)
(zveřejnění formou výňatků)

**Tronios Group International BV
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví**

„Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie SkyTec — Starší národní slovní ochranná známka SKY — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Zánik práva v důsledku strpění — Článek 54 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“

Shrnutí – rozsudek Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 20. dubna 2016

1. *Ochranná známka Evropské unie — Vzdání se, zrušení a neplatnost — Zánik práva v důsledku strpění — Lhůta pro zánik práva — Začátek běhu*

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 54 odst. 2)

2. *Ochranná známka Evropské unie — Přezkumné řízení — Žaloba k unijnímu soudu — Pravomoc Tribunálu — Přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů — Přezkum skutkových okolností s ohledem na důkazy, které předtím nebyly předloženy u oddělení Úřadu — Vyloučení*

(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 65 odst. 2 a čl. 76 odst. 1)

1. V případě užívání pozdější ochranné známky totožné nebo zaměnitelně podobné se starší ochrannou známkou musejí být pro začátek běhu lhůty pro zánik práva v důsledku strpění splněny čtyři podmínky. Zaprvé musí být pozdější ochranná známka zapsána, zadruhé musí být její přihláška podána jejím majitelem v dobré víře, zatřetí musí být užívána v členském státě, ve kterém je starší ochranná známka chráněna, a konečně začtvrté si majitel starší ochranné známky musí být vědom užívání této ochranné známky po jejím zápisu.

Účelem čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie je postihnout majitele starších ochranných známek, kteří strpěli užívání pozdější ochranné známky Evropské unie po dobu pěti po sobě jdoucích let a byli si tohoto užívání vědomi, pozbytím možnosti podat návrh na prohlášení neplatnosti a námitky proti uvedené ochranné známce. Účelem tohoto ustanovení je tak vyvážit zájmy majitele ochranné známky na ochranu základní funkce této ochranné známky a zájmy ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby. Tento cíl předpokládá, že majitel starší ochranné známky musí být za účelem zachování této základní funkce schopen bránit užívání pozdější ochranné známky totožné s jeho ochrannou známkou nebo jí podobné. Až od okamžiku, kdy se majitel starší ochranné známky dozví o užívání pozdější ochranné známky Evropské unie, má totiž možnost jej nestrpět, a tudíž se proti němu bránit nebo podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdější ochranné známky, a tedy až od tohoto okamžiku začíná běžet lhůta pro zánik práva v důsledku strpění.

Z teleologického výkladu čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009 tedy vyplývá, že relevantním okamžikem umožňujícím stanovit začátek lhůty pro zánik práva je okamžik, kdy se určitá osoba dozví o užívání pozdější ochranné známky.

Tento výklad vyžaduje, aby majitel pozdější ochranné známky předložil důkaz o tom, že majitel starší ochranné známky skutečně věděl o užívání uvedené ochranné známky, přičemž v případě, že by o něm majitel starší ochranné známky nevěděl, by se tento majitel užívání pozdější ochranné známky nemohl bránit. Je totiž třeba v tomto ohledu zohlednit obdobné pravidlo pro zánik práva v důsledku strpění uvedené v čl. 9 odst. 1 směrnice 89/104 o ochranných známkách, nahrazeném čl. 9 odst. 1 směrnice 2008/95 o ochranných známkách, ohledně něhož jedenáctý bod odůvodnění uvedené směrnice (bod 12 odůvodnění směrnice 2008/95) stanoví, že se tento důvod pro zánik práva použije, pokud majitel starší ochranné známky „vědomě strpěl její užívání po dlouhou dobu“, to znamená „z vlastního rozhodnutí“ nebo „se znalostí věci“. Je nutno konstatovat, že se toto posouzení použije *mutatis mutandis* na čl. 54 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jehož znění odpovídá znění čl. 9 odst. 1 směrnic 89/104 a 2008/95.

(viz body 30–33)

2. Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 36)