



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (sedmého senátu)

20. září 2017*

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie BADTORO – Starší obrazové a slovní ochranné známky Evropské unie TORO – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Podobnost výrobků a služeb – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 – Přerušení správního řízení – Pravidlo 20 odst. 7 písm. c) nařízení (ES) č. 2868/95“

Ve věci T-386/15,

Jordi Nogues, SL, se sídlem v Barceloně (Španělsko), zastoupená M. J. Sanmartín Sanmartínem a E. López Parésem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Crespo Carrillem, jako zmocněncem,

žalovanému,

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

Grupo Osborne, SA, se sídlem v El Puerto de Santa María (Španělsko), zastoupená J. M. Iglesiasem Monravou, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 17. dubna 2015 (věc R 2570/2013-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Grupo Osborne a Jordi Nogues,

TRIBUNÁL (sedmý senát),

ve složení M. van der Woude, předseda, I. Ulloa Rubio a A. Marcoulli (zpravodajka), soudci,

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

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 10. července 2015,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 30. listopadu 2015,

* Jednací jazyk: španělština.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 25. listopadu 2015,

po jednání konaném dne 15. prosince 2016,

s přihlédnutím k usnesení ze dne 15. února 2017 o znovuotevření ústní části řízení,

s přihlédnutím k písemné otázce Tribunálu účastníkům řízení ze dne 16. února 2017 a k odpovědi žalobkyně na tuto otázku došlou kanceláři Tribunálu dne 6. března 2017, k odpovědi EUIPO na tuto otázku došlou kanceláři Tribunálu dne 1. března 2017 a k odpovědi vedlejší účastnice na tuto otázku došlou kanceláři Tribunálu dne 6. března 2017,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 8. března 2017 o ukončení ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek¹ [omissis]

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

12 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

- žalobu zamítl;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky [omissis]

14 Přezkum otázky, zda se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení tím, že nepřerušil řízení, které před ním probíhalo, předchází přezkumu existence nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou [rozsudek ze dne 25. listopadu 2014, Royalton Overseas v. OHIM – S. C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, nezveřejněný, EU:T:2014:985, bod 52]. Z tohoto důvodu je nejprve třeba přezkoumat první žalobní důvod.

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z protiprávnosti odmítnutí přerušit řízení před odvolacím senátem [omissis]

16 V tomto stádiu je třeba uvést, že žalobkyně jak před námitkovým oddělením, tak před odvolacím senátem navrhovala přerušit řízení až do okamžiku, kdy bude přijato rozhodnutí Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante). K tomuto soudu byla jakožto soudu pro ochranné známky Evropské unie podána vzájemná žaloba na neplatnost starších slovních ochranných známek Evropské unie TORO, zapsaných ve prospěch vedlejší účastnice pod č. 2844264 a č. 1722362.

1 – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

Tato vzájemná žaloba byla podána žalobkyní v návaznosti na žalobu podanou vedlejší účastnicí na prohlášení neplatnosti španělské slovní ochranné známky BADTORO, zapsané pod č. 2782026 k označení výrobků a služeb spadajících do tříd 25 a 35.

- 17 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že vzájemná žaloba na neplatnost podaná žalobkyní se netýkala žádné ze starších ochranných známek, které vedlejší účastnice namítala proti přihlášce sporné ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 32. Toto vnitrostátní řízení tedy nemělo žádný dopad na přezkum námitek podaných vedlejší účastnicí proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 32.
- 18 Tudíž i za předpokladu, že by byla protiprávnost odmítnutí přerušeni prokázána, nemohla by zpochybnit napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž se týká námitek proti zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky spadající do třídy 32. Předmětný žalobní důvod je tedy v tomto rozsahu nutno zamítnout jako irelevantní.
- 19 Naproti tomu je třeba přezkoumat jednotlivé části daného žalobního důvodu v rozsahu, v němž se týkají námitek proti zápisu přihlašované ochranné známky pro služby spadající do třídy 35. Tribunál má za to, že je nejprve třeba přezkoumat čtvrtou část prvního žalobního důvodu, pokud jde o nesprávná skutková zjištění, která mají dopad na odmítnutí přerušit řízení.
- 20 V tomto ohledu je třeba podotknout, že pravidlo 20 odst. 7 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), které se na řízení před odvolacím senátem použije v souladu s pravidlem 50 odst. 1 uvedeného nařízení, stanoví, že EUIPO může přerušit námitkové řízení, je-li přerušeni za daných okolností vhodné.
- 21 Podle judikatury má odvolací senát k přerušeni či nepřerušeni odvolacího řízení širokou posuzovací pravomoc. Přerušeni zůstává pro odvolací senát možností, již využije pouze v případě, považuje-li to za odůvodněné. Řízení před odvolacím senátem tudíž není automaticky přerušeno v návaznosti na žádost, kterou v tomto smyslu podá účastník řízení před uvedeným senátem (rozsudek ze dne 25. listopadu 2014, KAISERHOFF, T-556/12, nezveřejněný, EU:T:2014:985, bod 30).
- 22 Okolnost, že odvolací senát má širokou posuzovací pravomoc za účelem přerušeni řízení, které před ním probíhá, neznamená, že se na jeho posouzení nevztahuje přezkum soudu Evropské unie. Tato okolnost však uvedený přezkum z meritorního hlediska omezuje na ověření neexistence zjevně nesprávného posouzení či zneužití pravomoci [rozsudky ze dne 25. listopadu 2014, KAISERHOFF, T-556/12, nezveřejněný, EU:T:2014:985, bod 31, a ze dne 21. října 2015, Petco Animal Supplies Stores v. OHIM – Gutiérrez Ariza (PETCO), T-664/13, EU:T:2015:791, bod 32].
- 23 V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že i kdyby bylo prokázáno, že žaloba zpochybňující starší ochrannou známku, na které bylo založeno napadené rozhodnutí, byla u vnitrostátního soudu podána, uvedené prokázání nestačí samo o sobě k tomu, aby skutečnost, že odvolací senát odmítl přerušit řízení, byla kvalifikována jako zjevně nesprávné posouzení. Při výkonu posuzovací pravomoci týkající se přerušeni řízení musí totiž odvolací senát dodržovat obecné zásady upravující spravedlivé řízení v rámci společenství práva. Při výkonu uvedené pravomoci musí proto nejen zohlednit zájem účastníka řízení, jehož přihláška ochranné známky Evropské unie je zpochybněna, ale rovněž zájem ostatních účastníků řízení. Rozhodnutí přerušit či nepřerušit řízení musí být výsledkem poměření dotčených zájmů (viz rozsudek ze dne 25. listopadu 2014, KAISERHOFF, T-556/12, nezveřejněný, EU:T:2014:985, bod 33 a citovaná judikatura).
- 24 V projednávané věci z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát uvedl, že námitkové oddělení zamítlo návrh na přerušeni s odůvodněním, že námitky se zakládaly na dalších dvou starších ochranných známkách Evropské unie a starší španělské ochranné známce, které nebyly na vnitrostátní úrovni napadeny. Kromě toho měl odvolací senát za to, že již nebylo třeba přerušit řízení vzhledem

k tomu, že Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante) zamítl vzájemnou žalobu podanou žalobkyní rozsudkem, který se stal pravomocným podle tvrzení vedlejší účastnice, které nebylo zpochybněno. Vedlejší účastnice ve svém vyjádření ze dne 30. května 2014 odvolací senát informovala o existenci tohoto rozsudku s tím, že uvedla, že mu později předloží důkaz o tom, že se stal pravomocným.

- 25 Je sice pravda, že Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante) rozsudkem ze dne 15. května 2014 zamítl jak žalobu na neplatnost španělské slovní ochranné známky BADTORO, zapsané pod číslem 2782026, tak vzájemnou žalobu podanou žalobkyní, tento rozsudek byl ale napaden odvoláním. Tento rozsudek byl potvrzen Audiencia Provincial de Alicante (krajský soud v Alicante, Španělsko) rozsudkem ze dne 15. ledna 2015, proti němuž každá z účastnic řízení podala kasační opravný prostředek k Tribunal Supremo (Nejvyšší soud, Španělsko), který byl ke dni vydání napadeného rozhodnutí projednáván.
- 26 Z toho plyne, že odvolací senát založil své rozhodnutí o zamítnutí návrhu na přerušení řízení na skutečnosti, že se rozsudek Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante) stal pravomocným, třebaže proti němu bylo podáno odvolání.
- 27 Je pravda, jak tvrdí EUIPO, že bylo dohodnuto, že žalobkyně z důvodu, že podala návrh na přerušení řízení, jej bude informovat o vývoji vnitrostátního řízení. Platí však, že mlčení žalobkyně v této záležitosti, jakkoli je politováníhodné, nemůže ani zpochybnit existenci nesprávného skutkového zjištění, které má dopad na odmítnutí přerušení, ani zakládat její zaviněné pochybení tak, že by ji připravilo o možnost se této protiprávnosti dovolávat.
- 28 Za těchto podmínek je žalobkyně oprávněna tvrdit, že rozhodnutí odvolacího senátu o odmítnutí přerušení řízení spočívá na nesprávných skutkových zjištěních.
- 29 EUIPO a vedlejší účastnice však tvrdí, že toto nesprávné skutkové zjištění nezpůsobuje vadu napadeného rozhodnutí, jelikož na něj nemělo žádný dopad. V této souvislosti tvrdí, že jelikož námítky byly rovněž založeny na třech dalších ochranných známkách, které nebyly v rámci vzájemné žaloby zpochybněny, smysl napadeného rozhodnutí by nebyl odlišný, pokud by bylo žalobě na neplatnost dotčené ochranné známky Evropské unie vyhověno.
- 30 V tomto ohledu je třeba připomenout, že z důvodů hospodárnosti řízení bylo nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, které označují služby spadající do třídy 35, posuzováno odvolacím senátem pouze ve vztahu ke starší slovní ochranné známce Evropské unie č. 1722362. Tato ochranná známka přitom byla předmětem vzájemné žaloby na neplatnost, která byla ke dni vydání napadeného rozhodnutí projednávána před Tribunal Supremo (Nejvyšší soud). Tato okolnost odůvodňovala, aby odvolací senát vykonal posuzovací pravomoc tak, že poměří dotčené zájmy za účelem rozhodnutí, zda využije či nevyžije své možnosti přerušit řízení. Nicméně vzhledem k tomu, že měl nesprávně za to, že se rozsudek Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (obchodní soud č. 1 v Alicante) stal pravomocným, tento přezkum neprovedl.
- 31 Kromě toho, když Tribunál provádí přezkum legality rozhodnutí přijatých odděleními EUIPO, nemůže odůvodnění příslušného oddělení EUIPO, které napadený akt vydalo, nahradit vlastním odůvodněním [rozsudek ze dne 9. září 2010, Axis v. OHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, bod 29]. Tribunál tedy nemůže posuzovat existenci nebezpečí záměny ve vztahu k ochranné známce, k níž EUIPO nepřihlížel.
- 32 Proto okolnost, že byly námítky týkající se služeb spadajících do třídy 35 rovněž založeny na starší španělské obrazové ochranné známce č. 2919417, nemůže z důvodu chybějícího přezkumu nebezpečí záměny ve vztahu k této ochranné známce v napadeném rozhodnutí prokázat neexistenci konkrétního dopadu nesprávného skutkového zjištění učiněného odvolacím senátem na toto rozhodnutí.

- 33 Ač tedy není třeba, aby Tribunál rozhodoval o ostatních částech prvního žalobního důvodu, a jelikož, jak bylo uvedeno v bodě 14 výše, přezkum otázky přerušení řízení předchází přezkumu otázky existence nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, je třeba prvnímu žalobnímu důvodu vyhovět, a tudíž zrušit napadené rozhodnutí týkající se přihlašované ochranné známky v rozsahu, v němž označuje služby spadající do třídy 35.

[omissis]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (sedmý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ze dne 17. dubna 2015 (věc R 2570/2013-2) se zrušuje.**
- 2) **EUIPO ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé společnosti Jordi Nogues, SL.**
- 3) **Grupo Osborne, SA ponese vlastní náklady řízení.**

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 20. září 2017.

Podpisy.