



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-307/17

adidas AG

v.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Rozsudek Tribunálu (devátého rozšířeného senátu) ze dne 19. června 2019

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující tři paralelní pruhy – Absolutní důvod neplatnosti – Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním – Článek 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 3 a čl. 59 odst. 2 nařízení (EU) 2017/1001] – Podoba užívání, která nemůže být zohledněna – Podoba, která se od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, liší nezanedbatelnými obměnami – Převrácení barevného schématu“

1. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Užívání ochranné známky v podobách, které se od zapsané podoby liší pouze zanedbatelnými obměnami – Zahrnutí [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]*

(viz body 52–62)

2. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Mimořádná jednoduchost ochranné známky – Dopad [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]*

(viz bod 72)

3. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Užívání ochranné známky v podobách, které se od zapsané podoby liší pouze zanedbatelnými obměnami – Obrazová ochranná známka znázorňující tři černé paralelní pruhy na bílém pozadí – Převrácení barevného schématu – Obměna, kterou nelze kvalifikovat jako zanedbatelnou [Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]*

(viz body 76–78)

4. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Kritéria pro posouzení*
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]

(viz body 109–112)

5. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost v celé Unii – Získání užíváním rovněž v celé Unii*
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]

(viz body 143–145)

6. *Ochranná známka Evropské unie – Vzdání se, zrušení a neplatnost – Absolutní důvody neplatnosti – Zápis v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 – Výjimka – Získání rozlišovací způsobilosti užíváním – Důkazní síla důkazů*
[Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odst. 3 a čl. 52 odst. 2]

(viz body 146–149)

Shrnutí

Tribunál v rozsudku ze dne 19. června 2019, adidas v. EUIPO – Shoe Branding Europe (Znázornění tří paralelních pruhů) (T-307/17), zamítl žalobu podanou proti rozhodnutí Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), kterým posledně uvedený prohlásil obrazovou ochrannou známku znázorňující tři černé paralelní pruhy na bílém pozadí za neplatnou z důvodu, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost, včetně rozlišovací způsobilosti získané užíváním.

V projednávané věci společnost adidas AG zapsala obrazovou ochrannou známku, kterou tvoří tři stejně široké paralelní pruhy, které jsou od sebe stejně vzdálené a jsou umístěny na výrobku v libovolném směru. Společnost Shoe Branding Europe BVBA podala návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky, přičemž se dovolávala nedostatku rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009¹ ve spojení s čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. EUIPO vyhověl návrhu na prohlášení neplatnosti z důvodu, že dotčená ochranná známka postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost, a to inherentní i získanou užíváním.

Zprvce, pokud jde o podoby užívání ochranné známky, které mohou být zohledněny, měl Tribunál určit, zda musí být pojem „užívání“ ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vykládán stejně jako pojem „řádné užívání“ uvedený v čl. 15 odst. 1 téhož nařízení, či nikoliv.

Tribunál v tomto ohledu rozhodl, že pojem „užívání ochranné známky“ ve smyslu čl. 7 odst. 3 a čl. 52 odst. 2 nařízení č. 207/2009 musí být vykládán tak, že odkazuje nejen na užívání ochranné známky v podobě, ve které byla tato ochranná známka přihlášená a případně zapsána, ale rovněž

¹ – Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

na užívání ochranné známky v podobách, které se od této podoby liší pouze zanedbatelnými obměnami, a které proto mohou být považovány za celkově rovnocenné uvedené podobě.

Zadruhé měl Tribunál za to, že v případě mimořádně jednoduché ochranné známky mohou i nepatrné změny této ochranné známky představovat nezanedbatelné obměny, takže změněnou podobu nebude možné považovat za celkově rovnocennou zapsané podobě uvedené ochranné známky. Čím je totiž ochranná známka jednodušší, tím méně může mít rozlišovací způsobilost a tím více může změna této ochranné známky ovlivnit jeden z jejích základních charakteristických znaků a změnit tak vnímání uvedené ochranné známky relevantní veřejností.

Zatřetí Tribunál konstatoval, že zapsaná podoba dotčené ochranné známky se vyznačuje užíváním tří černých pruhů na bílém pozadí. Tribunál z toho dovedl, že s ohledem na mimořádnou jednoduchost dotčené ochranné známky a význam barevného schématu použitého při zápisu nemůže být převrácení tohoto barevného schématu kvalifikováno jako zanedbatelná obměna zapsané podoby dotčené ochranné známky. Tribunál tudíž dospěl k závěru, že EUIPO byl oprávněn odmítnout důkazy, které nezobrazují dotčenou ochrannou známku, ale jiná označení tvořená třemi bílými (nebo světlými) pruhy na černém (nebo tmavém) pozadí.