



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

21. dubna 2021 \*

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství představující lahev na nápoje – Starší mezinárodní (průmyslový) vzor – Důvod neplatnosti – Střet se starším (průmyslovým) vzorem – Individuální povaha – Informovaný uživatel – Míra volnosti původce (průmyslového) vzoru – Odlišný celkový dojem – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. d) bod iii) nařízení (ES) č. 6/2002“

Ve věci T-326/20,

**Bibita Group**, se sídlem v Tiraně (Albánie), zastoupená C. Seyfertem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupenému G. Sakalaitė-Orlovskienė a J. Crespo Carrillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem EUIPO byla

**Benkomers OOD**, se sídlem v Sofii (Bulharsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 27. dubna 2020 (věc R 1070/2018-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Bibita Group a Benkomers,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení D. Spielmann, předseda, O. Spineanu-Matei (zpravodajka) a R. Mastroianni, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 27. května 2020,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. července 2020,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení doručeno sdělení o ukončení písemné části řízení, nepodali žádost o konání jednání, a poté, co na základě čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu stanovil, že bude rozhodováno bez konání ústní části řízení,

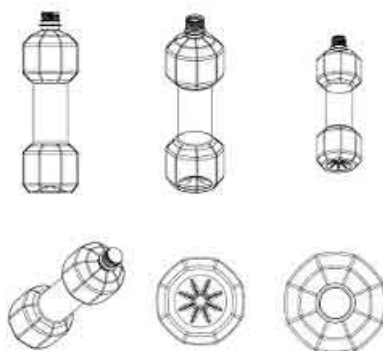
\* Jednací jazyk: angličtina.

vydává tento

## Rozsudek<sup>1</sup>

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 13. března 2017 podala společnost Benkomers OOD u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku k zápisu (průmyslového) vzoru Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142), v platném znění.
- 2 (Průmyslový) vzor Společenství, jehož zápis byl požadován a který je v projednávané věci zpochybněn, je vyobrazen v následujících náhledech:



- 3 Výrobky, pro které má být (průmyslový) vzor použit, náležejí do třídy 09-01 ve smyslu Locarnské dohody zřizující Mezinárodní třídění pro průmyslové vzory ze dne 8. října 1968, ve znění doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Lahve na nápoje“.

[omissis]

- 5 Dne 24. července 2017 podala žalobkyně, společnost Bibita Group, návrh na prohlášení zpochybněného (průmyslového) vzoru za neplatný na základě článku 52 nařízení č. 6/2002.
- 6 Důvodem uplatněným na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti byl důvod uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. d) bodě iii) nařízení č. 6/2002.
- 7 Žalobkyně ve svém návrhu na prohlášení neplatnosti uvedla, že vzhledem k tomu, že je třeba v rámci čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 uplatnit stejná kritéria jako pro posouzení individuální povahy na základě čl. 25 odst. 1 písm. b), vykládaného ve spojení s článkem 6 tohoto nařízení, zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu ve vztahu k (průmyslovému) vzoru,

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

který je předmětem mezinárodního zápisu č. 095336, jehož je majitelkou, který je chráněn ode dne předcházejícího podání přihlášky k zápisu zpochybněného (průmyslového) vzoru. Starší mezinárodní (průmyslový) vzor je vyobrazen následovně:



[omissis]

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

17 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- napadené rozhodnutí zrušil, a zpochybněný (průmyslový) vzor tudíž prohlásil za neplatný;
- uložil EUIPO a další účastníci řízení před EUIPO náhradu nákladů řízení vynaložených v souvislosti s řízením před odvolacím senátem v souladu s článkem 190 jednacího řádu Tribunálu;
- uložil EUIPO náhradu všech nákladů řízení souvisejících s tímto řízením.

18 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

- žalobu zamítl;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

### **Právní otázky**

[omissis]

### **K věci samé**

- 24 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný důvod, vycházející z porušení čl. 25 odst. 1 písm. d) bodu iii) nařízení č. 6/2002.
- 25 EUIPO všechny argumenty žalobkyně zpochybňuje.

*K právu přednosti (průmyslového) vzoru uplatněného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti a pojmu „střet“ ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. d) bodu iii) nařízení č. 6/2002*

[omissis]

- 29 Zadrugé vzhledem k tomu, že pojem „střet“ ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. d) bodu iii) nařízení č. 6/2002 není v tomto nařízení definován jako takový, je třeba zohlednit výklad tohoto pojmu poskytnutý judikaturou.
- 30 Pro účely výkladu čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 je třeba připomenout, že podle článku 10 uvedeného nařízení se rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem a při posuzování rozsahu této ochrany se bere ohled na stupeň volnosti původce vzoru při vývoji jeho (průmyslového) vzoru.
- 31 V důsledku toho je třeba čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 vykládat v tom smyslu, že (průmyslový) vzor Společenství je ve střetu se starším (průmyslovým) vzorem tehdy, jestliže s ohledem na volnost původce při vývoji tohoto (průmyslového) vzoru Společenství tento (průmyslový) vzor nepůsobí na informovaného uživatele celkovým dojmem, který je odlišný od dojmu, kterým působí uplatňovaný starší (průmyslový) vzor [rozsudek ze dne 18. března 2010, Grupo Promer Mon Graphic v. OHIM – PepsiCo (Ztvárnění kulatého reklamního nosiče), T-9/07, EU:T:2010:96, bod 52].
- 32 Tento výklad čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 je jediným výkladem, který je schopen zajistit ochranu práv majitele (průmyslového) vzoru s takovým právem přednosti, jaké je popsáno v tomto ustanovení, proti veškerým zásahům do uvedeného (průmyslového) vzoru koexistencí pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství, který by na informovaného uživatele působil stejným celkovým dojmem. Jestliže by totiž čl. 25 odst. 1 písm. d) nařízení č. 6/2002 takovým způsobem vykládán nebyl, majitel staršího práva by neměl možnost žádat o prohlášení neplatnosti takového pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství a byl by zbaven účinné ochrany, kterou mu poskytuje jeho (průmyslový) vzor podle článku 10 nařízení č. 6/2002 (rozsudek ze dne 18. března 2010, Ztvárnění kulatého reklamního nosiče, T-9/07, EU:T:2010:96, bod 53).
- 33 Odvolací senát tedy v bodě 23 napadeného rozhodnutí správně použil takový výklad, když měl podobně jako zrušovací oddělení za to, že ke střetu mezi dvěma (průmyslovými) vzory dochází tehdy, působí-li na informovaného uživatele stejným celkovým dojmem, a že je v tomto ohledu třeba zohlednit míru volnosti původce při vývoji zpochybněného (průmyslového) vzoru.

*K údajné „obzvláště široké“ ochraně staršího (průmyslového) vzoru*

- 34 Žalobkyně zaprvé tvrdí, že starší (průmyslový) vzor požívá obzvláště široké ochrany na základě článku 6 nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s bodem 14 odůvodnění téhož nařízení.

[*omissis*]

- 37 I přes odkaz na existenci „významné“ odlišnosti, pokud jde o celkové dojmy vyvolané dotčenými (průmyslovými) vzory, který je uveden v bodě 14 odůvodnění nařízení č. 6/2002, je třeba uvést, že znění článku 6 tohoto nařízení je jasné a jednoznačné. V souladu s judikaturou týkající se tohoto ustanovení je třeba pro účely použití čl. 25 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení a posouzení existence střetu mezi dotčenými (průmyslovými) vzory konstatovat, že (průmyslový) vzor může požívat ochrany poskytnuté (průmyslovým) vzorem Společenství na základě relevantní právní úpravy, pokud u informovaného uživatele vyvolává celkový dojem, který se liší od celkového dojmu vyvolaného starším (průmyslovým) vzorem [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 22. listopadu 2018, Buck-Chemie v. EUIPO – Henkel (Čistící blok na WC), T-296/17, nezveřejněný, EU:T:2018:823, bod 29 a citovaná judikatura].
- 38 Zadrugé žalobkyně tvrdí, že starší (průmyslový) vzor byl ke dni podání přihlášky zcela nový. Uvádí, že jedinečnost tvaru podobajícího se struktuře činky pro lahev na nápoje odůvodňuje zvýšenou ochranu, která je přiznána staršímu (průmyslovému) vzoru.

- 39 V tomto ohledu je třeba poznamenat, že žalobkyně tím, že se dovolává „obzvláště široké ochrany“, které požívá starší (průmyslový) vzor, se ve skutečnosti snaží zavést nové kritérium ochrany staršího (průmyslového) vzoru spočívající v jeho údajně inovativní a zcela nové povaze v průmyslovém odvětví, do něhož spadají dotčené výrobky.
- 40 Za předpokladu, že by byla prokázána skutečnost, že tvar, který se podobá struktuře činky použité pro lahev na nápoje, byl ke dni svého zápisu zcela nový v dotčeném průmyslovém odvětví, přitom jedinečnost takového tvaru neposkytuje staršímu (průmyslovému) vzoru širší ochranu, než je ochrana, které požívá na základě nařízení č. 6/2002. Dále se pak individuální povaha (průmyslového vzoru) nezbytná k jeho zápisu uplatňuje na zpochybněný (průmyslový) vzor ve vztahu ke staršímu (průmyslovému) vzoru, přičemž údajná zcela nová povaha nebo originalita vzhledu tohoto (průmyslového) vzoru nemá žádný vliv na posouzení individuální povahy zpochybněného (průmyslového) vzoru. Argumenty žalobkyně v tomto ohledu musí být proto odmítnuty.
- 41 Je tak třeba přezkoumat, zda je zpochybněný (průmyslový) vzor ve střetu se starším (průmyslovým) vzorem v tom smyslu, že u informovaného uživatele vyvolávají stejný celkový dojem s ohledem na míru volnosti původce při vývoji zpochybněného (průmyslového) vzoru, a to provedením čtyřfázového přezkumu. Tento přezkum spočívá zaprvé v určení odvětví výrobků, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, zadruhé informovaného uživatele uvedených výrobků v závislosti na jejich určení a s odkazem na tohoto informovaného uživatele v určení úrovně dřívějších poznatků, jakož i stupně pozornosti věnované podobnostem a rozdílům při srovnání (průmyslových) vzorů, zatřetí míry volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru, jehož vliv na individuální povahu je nepřímý úměrný, a začtvrté při zohlednění této míry volnosti v určení výsledku srovnání, pokud možno přímého, jednotlivých celkových dojmů vyvolaných u informovaného uživatele zpochybněným (průmyslovým) vzorem a jakýmkoli starším (průmyslovým) vzorem, který byl zpřístupněn veřejnosti [viz rozsudek ze dne 13. června 2019, *Visi/one v. EUIPO – EasyFix* (Visačka pro vložení informací o vozidlech), T-74/18, EU:T:2019:417, bod 66 a citovaná judikatura].
- 42 Individuální povaha (průmyslového) vzoru vyplývá z celkového dojmu rozdílnosti nebo neexistence „děja vu“ z hlediska informovaného uživatele ve vztahu k uplatněnému staršímu (průmyslovému) vzoru, aniž je třeba brát v úvahu rozdíly, které nejsou dostatečně výrazné na to, aby měly na uvedený celkový dojem vliv, přestože zacházejí nad rámec bezvýznamných detailů, ale s přihlédnutím k rozdílům dostatečně výrazným na to, aby vyvolaly odlišné celkové dojmy [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 16. února 2017, *Antrax It v. EUIPO – Vasco Group* (Termosifony pro radiátory), T-828/14 a T-829/14, EU:T:2017:87, bod 53 a citovaná judikatura].

[omissis]

#### *K míře volnosti původce*

[omissis]

- 52 Tvrdí však, že se odvolací senát dopustil pochybení při výkladu a použití zásad uvedených v článku 6 nařízení č. 6/2002, jelikož míra volnosti původce vzoru při vývoji staršího (průmyslového) vzoru byla neomezená, pokud jde o použití tvaru podobajícího se struktuře činky. Podle ní totiž neexistovalo omezení vyplývající z funkcí nebo normalizace množství, které by takový tvar vyžadovalo. V tomto ohledu zdůrazňuje, že (průmyslový) vzor týkající se lahve mající takový tvar před starším (průmyslovým) vzorem neexistoval. Kromě toho uvedený tvar neplní pouze technickou funkci, ale přiznává výrobku sportovní dojem a image, když se liší od jiných lahví vyskytujících se na trhu, jejichž středové části jsou tenčí.



- 53 Míra volnosti původce při vývoji (průmyslového) vzoru je vymezena zejména na základě omezení spojených s vlastnostmi danými technickou funkcí výrobku nebo jeho prvku, nebo také právními předpisy použitelnými na tento výrobek. Tato omezení vedou k normalizaci určitých vlastností, které se tak stanou společnými pro (průmyslové) vzory použité pro dotčený výrobek (rozsudek ze dne 18. března 2010, Ztvárnění kulatého reklamního nosiče, T-9/07, EU:T:2010:96, bod 67).
- 54 Čím je tudíž volnost původce při vývoji (průmyslového) vzoru větší, tím méně drobné rozdíly mezi dotčenými (průmyslovými) vzory postačují k tomu, aby u informovaného uživatele vyvolaly odlišný celkový dojem. Naopak, čím je volnost původce při vývoji (průmyslového) vzoru omezenější, tím více drobné rozdíly mezi dotčenými (průmyslovými) vzory postačují k tomu, aby u informovaného uživatele vyvolaly odlišný celkový dojem. Vysoká míra volnosti původce vzoru při vývoji (průmyslového) vzoru tedy posiluje závěr, že (průmyslové) vzory, které nevykazují podstatné rozdíly, u informovaného uživatele vyvolávají tentýž celkový dojem (viz rozsudek ze dne 18. července 2017, Dekor, T-57/16, EU:T:2017:517, bod 30 a citovaná judikatura).

[omissis]

*K celkovému dojmu, který dotčené (průmyslové) vzory vyvolávají u informovaného uživatele*

[omissis]

- 60 Žalobkyně naopak tvrdí, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu, jelikož neexistuje významný rozdíl mezi celkovým dojmem, který vyvolává u informovaného uživatele, a celkovým dojmem, který u tohoto uživatele vyvolává starší (průmyslový) vzor. Při přímém srovnání mezi dotčenými (průmyslovými) vzory se totiž odvolací senát soustředil na druhořadé znaky zpochybněného (průmyslového) vzoru. Kromě toho černé čáry nacházející se v tomto (průmyslovém) vzoru, které zmínil odvolací senát, nejsou na lahvích, které jsou předmětem uvedeného (průmyslového) vzoru, zobrazené černou čarou, ale představují sotva viditelnou změnu tvaru.
- 61 Podle judikatury srovnání celkových dojmů vyvolaných dotčenými (průmyslovými) vzory musí být syntetické a nemůže se omezit na analytické srovnání výčtu podobností a rozdílů. Toto srovnání musí vycházet ze znaků zpřístupněných ve zpochybněném (průmyslovém) vzoru a musí se týkat pouze chráněných znaků, bez zohlednění znaků, zejména technických, vyloučených z ochrany (viz rozsudek ze dne 13. června 2019, Visačka pro vložení informací o vozidlech, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 84 a citovaná judikatura).
- 62 Jestliže se podobnosti mezi dotčenými (průmyslovými) vzory týkají omezení spojených s vlastnostmi danými zejména technickou funkcí výrobku nebo jeho prvku, budou mít tyto podobnosti pouze malý význam v celkovém dojmu, kterým uvedené (průmyslové) vzory působí na informovaného uživatele (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. března 2010, Ztvárnění kulatého reklamního nosiče, T-9/07, EU:T:2010:96, bod 72).
- 63 Kromě toho budou rozdíly v celkovém dojmu, kterým kolidující průmyslové vzory působí, nepodstatné, nejsou-li dostatečně výrazné k tomu, aby dotčené výrobky odlišily ve vnímání informovaného uživatele nebo aby vyvážily podobnosti zjištěné mezi těmito (průmyslovými) vzory [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. listopadu 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI v. OHIM – Wenf International Advisers (Vývrtka), T-337/12, EU:T:2013:601, bod 53].
- 64 Zaprvé, jak bylo uvedeno v bodě 31 výše, (průmyslový) vzor má individuální povahu, pokud se celkový dojem, který vyvolá u informovaného uživatele, liší od celkového dojmu, který vyvolává u takového uživatele starší (průmyslový) vzor. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, posouzení, které je třeba provést v tomto ohledu, zahrnuje zohlednění všech rozdílů mezi dotčenými (průmyslovými) vzory, kromě těch, které nejsou dostatečně výrazné na to, aby měly na uvedený celkový dojem vliv.

[omissis]

- 70 Pokud jde o etiketu nacházející se na starším (průmyslovém) vzoru, odvolací senát měl v bodě 35 napadeného rozhodnutí za to, že tato etiketa nehraje významnou roli při srovnání celkových dojmů vyvolaných dotčenými (průmyslovými) vzory. Žalobkyně se před Tribunálem omezila na reprodukování staršího (průmyslového) vzoru bez slovních prvků uvedených na zmíněné etiketě, aniž však uvedené konstatování zpochybnila. I v případě neexistence etikety přitom dotčené (průmyslové) vzory vykazují podstatné rozdíly, jak bylo konstatováno v bodech 66 až 69 výše.
- 71 Z toho vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl v bodech 36 a 37 napadeného rozhodnutí za to, že zpochybněný (průmyslový) vzor a starší průmyslový vzor u informovaného uživatele vyvolávají odlišné celkové dojmy, a když dospěl k závěru, že nelze mít za to, že zpochybněný (průmyslový) vzor je ve střetu se starším (průmyslovým) vzorem ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. d) bodem iii) nařízení č. 6/2002.

[omissis]

### **K nákladům řízení**

[omissis]

- 74 Vzhledem k tomu, že EUIPO požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení. Kromě toho, pokud jde o náklady řízení vynaložené v souvislosti s řízením před odvolacím senátem, stačí uvést, že vzhledem k tomu, že se v tomto rozsudku zamítá žaloba směřující proti napadenému rozhodnutí, dotčené náklady řízení nadále upravuje výrok tohoto rozhodnutí [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 28. února 2019, Lotte v. EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original), T-459/18, nezveřejněný, EU:T:2019:119, bod 194].

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**
- 2) Společnosti Bibita Group se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 21. dubna 2021.

Vedoucí soudní kanceláře  
E. Coulon

Předseda