



Sbírka soudních rozhodnutí

Věc T-157/23

(zveřejnění formou výňatků)

Kneipp GmbH

v.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Rozsudek Tribunálu (osmého senátu) ze dne 24. dubna 2024

„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie Joyful by nature – Starší slovní ochranná známka Evropské unie JOY – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Poškození dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001 – Důkaz o dobrém jménu – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky“

1. *Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo v Unii – Pojem – Kritéria pro posouzení*
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 5)

(viz body 15, 19)

2. *Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo v Unii – Důkaz o dobrém jménu – Důkazní břemeno*
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1001, čl. 8 odst. 5)

(viz body 20–22, 38–42)

3. *Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Slovní ochranné známky Joyful by nature a JOY*

Shrnutí

Tribunál svým rozsudkem zamítl žalobu žalobkyně, společnosti Kneipp GmbH, přihlašovatelky ochranné známky, a vyjádřil se k otázce důkazního břemene ohledně dobrého jména ochranné známky. Měl totiž za to, že nese-li důkazní břemeno ohledně dobrého jména ochranné známky její majitel, dobré jméno se postupně vytrácí, a žalobkyni tedy příslušelo, aby prokázala, že dobré jméno, které starší ochranná známka postupně získala během mnoha let, se v průběhu posledního zkoumaného roku náhle vytratilo.

Dne 29. listopadu 2019 podala žalobkyně u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie pro slovní označení Joyful by nature¹.

Jean Patou podal proti zápisu této ochranné známky námitky, přičemž tvrdil, že existuje nebezpečí záměny a poškození dobrého jména několika jeho starších práv, včetně slovní ochranné známky Evropské unie JOY, zapsané v roce 2016.

Námitkové oddělení EUIPO námitkám vyhovělo na základě čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001 s ohledem na dobré jméno uvedené starší ochranné známky².

V návaznosti na odvolání žalobkyně odvolací senát EUIPO částečně zrušil rozhodnutí námitkového oddělení pro některé služby. Odvolací senát však zamítl odvolání ve vztahu k ostatním výrobkům a službám, přičemž měl zejména za to, že Jean Patou prokázal, že starší ochranná známka má velmi dobré jméno ve vztahu k výrobkům parfumerie a parfémů.

V tomto kontextu podala žalobkyně žalobu, přičemž se dovolávala porušení čl. 8 odst. 5 nařízení 2017/1001.

Závěry Tribunálu

V rámci posouzení existence dobrého jména starší ochranné známky Tribunál úvodem připomněl, že dobré jméno musí být prokázáno ke dni podání přihlášky přihlášené ochranné známky, tedy v projednávané věci ke dni 29. listopadu 2019.

Tribunál zaprvé konstatoval, že důkazy předložené Jeanem Patouem prokazují, že starší ochranná známka měla k tomuto datu dobré jméno na podstatné části území Unie, pokud jde o parfumerii a parfémů. Starší ochranná známka je totiž všeobecně známa dotčené široké veřejnosti, i když prestižní ocenění získaná parfémem Joy, na která poukazují uvedené důkazy, byla udělena před několika lety a v letech 2013 až 2018 došlo k poklesu prodeje. Tribunál měl za to, že starší

¹ – Přihláška se týkala zejména výrobků a služeb spadajících do tříd 3, 4, 35 a 44 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

² – Článek 8 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1) zní takto: „Na základě námitek vlastníka zapsané starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se přihlášená ochranná známka rovněž nezapiše, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná, bez ohledu na to, zda má být zapsána pro výrobky nebo služby, které jsou totožné nebo podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, nebo pro výrobky a služby, které jim nejsou podobné, pokud se jedná o starší ochrannou známku EU, která má v Unii dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlášené ochranné známky bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

ochranná známka každopádně požívala v minulosti vysokého stupně proslulosti, která i za předpokladu, že by mohla postupem času klesat, přesto stále existovala ke dni podání přihlášky přihlášené ochranné známky, takže určitá „zbytková“ proslulost mohla k tomuto datu přetrvávat.

Zadruhé se Tribunál vyjádřil k důkaznímu břemenu ohledně dobrého jména a připomněl, že dokument vypracovaný určitou dobu přede dnem podání přihlášky dotčené ochranné známky nebo po něm může obsahovat užitečné údaje s ohledem na to, že se dobré jméno ochranné známky obecně získává postupně. Dále upřesnil, že stejná úvaha platí pro ztrátu takového dobrého jména, které se rovněž zpravidla ztrácí postupně. Důkazní hodnota takového dokumentu se může lišit v závislosti na tom, zda je období, na které se vztahuje, více či méně vzdálené k datu podání přihlášky. V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že ani pouhá skutečnost, že důkazy nesou datum starší než pět let před podáním přihlášky, nemůže sama o sobě zbavit tyto důkazy jejich důkazní hodnoty. Kromě toho podle judikatury nese důkazní břemeno týkající se dobrého jména majitel starší ochranné známky.

V projednávané věci odvolací senát zdůraznil, že se většina předložených důkazů vztahuje k období od roku 2013 do roku 2017 a že některé z nich sahají do let 1990, 2000 nebo 2006, ale ve skutečnosti důkazy obsahují údaje o soustavném úsilí Jeana Patoua zachovat si svůj podíl na trhu v roce 2018. Dodal, že ke ztrátě dobrého jména dojde jen zřídkakdy naráz, ale že se jedná spíše o nepřetržitý dlouhotrvající proces, neboť dobré jméno se obvykle buduje několik let a nelze jej jednoduše aktivovat a deaktivovat. Podle odvolacího senátu tak bylo na žalobkyni, aby prokázala tak drastickou ztrátu dobrého jména v krátkém časovém úseku.

Tribunál konstatoval, že toto posouzení nepředstavuje obrácení důkazního břemene a je v souladu s uvedenou judikaturou. Vzhledem k neexistenci konkrétních důkazů, které by prokazovaly, že dobré jméno, které starší ochranná známka postupně získala během mnoha let, se v průběhu posledního zkoumaného roku náhle vytratilo, byl odvolací senát oprávněn dospět k závěru, že k relevantnímu datu měla starší ochranná známka stále dobré jméno.

Tribunál tudíž pokračoval ve své analýze a konstatoval, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že si relevantní veřejnost může mezi kolidujícími ochrannými známkami vytvořit spojitost. Tribunál tak poté, co dospěl k závěru, že existuje budoucí nikoli hypotetické nebezpečí, že žalobkyně bude neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky, a že neexistuje řádný důvod pro užívání přihlášené ochranné známky, žalobu v plném rozsahu zamítl.