



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

10. listopadu 2021 *

„(Průmyslový) vzor Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Zapsaný průmyslový vzor představující etiketu – Starší (průmyslový) vzor – Důkaz o zpřístupnění veřejnosti – Článek 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 – Důkazy předložené po uplynutí stanovené lhůty – Posuzovací pravomoc odvolacího senátu – Článek 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002 – Důvod neplatnosti – Nedostatek individuální povahy – Článek 6 a čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002“

Ve věci T-443/20,

Sanford LP, se sídlem v Atlantě, Georgie (Spojené státy), zastoupená J. Zecherem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Ivanauskasem a V. Ruzekem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

Avery Zweckform GmbH, se sídlem v Oberlaindern/Valley (Německo), zastoupená H. Försterem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu EUIPO ze dne 15. května 2020 (věc R 2413/2018-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Avery Zweckform a Sanford,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení D. Spielmann (zpravodaj), předseda, U. Öberg a R. Mastroianni, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 13. července 2020,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 29. října 2020,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 19. října 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,

vydává tento

Rozsudek¹

[*omissis*]

Návrhová žádání účastníků řízení

- 9 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
 - zrušil napadené rozhodnutí,
 - zamítl návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněného (průmyslového) vzoru,
 - uložil EUIPO náhradu nákladů řízení včetně nákladů řízení před odvolacím senátem.
- 10 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:
 - žalobu zamítl,
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 11 Žalobkyně uplatňuje v podstatě tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002, jelikož některé důkazy byly před odvolacím senátem předloženy opožděně, druhý vychází z porušení čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení, jelikož se mělo neprávem za to, že starší (průmyslový) vzor byl zpřístupněn veřejnosti, a třetí vychází z porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení, jelikož se mělo neprávem za to, že kolidující (průmyslové) vzory vyvolávají u informovaného uživatele tentýž celkový dojem a že se tedy mělo neprávem za to, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu.

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

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002, jelikož některé důkazy byly před odvolacím senátem předloženy opožděně

- 12 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát porušil čl. 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002, když prohlásil za přípustné některé důkazy týkající se rolí etiket R5015, které vedlejší účastnice předložila poprvé ve stadiu odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení.
- 13 EUIPO a vedlejší účastnice tuto argumentaci zpochybňují.
- 14 Podle čl. 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002 EUIPO nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.
- 15 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení podle ustanovení nařízení č. 6/2002, a že EUIPO nic nezakazuje přihlídnout ke skutečnostem a důkazům, které byly takto opožděně uvedeny nebo předloženy [rozsudek ze dne 14. března 2018, Crocs v. EUIPO – Gifi Diffusion (Obuv), T-651/16, nezveřejněný, EU:T:2018:137, bod 31].
- 16 Článek 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002 tím, že blíže stanoví, že EUIPO „nemusí“ v takovém případě přihlížet k opožděně předloženým důkazům, přiznává totiž EUIPO širokou posuzovací pravomoc ohledně rozhodnutí, které musí v tomto směru odůvodnit, zda je třeba k těmto důkazům přihlídnout, či nikoliv (rozsudek ze dne 14. března 2018, Obuv, T-651/16, nezveřejněný, EU:T:2018:137, bod 32).
- 17 Pokud jde o výkon posuzovací pravomoci EUIPO pro účely případného zohlednění opožděně předložených důkazů, takové zohlednění ze strany EUIPO v případě, kdy má rozhodovat v rámci řízení o prohlášení neplatnosti, může být odůvodněné zvláště tehdy, usoudí-li EUIPO, že skutečnosti předložené opožděně mohou být *prima facie* skutečně relevantní, pokud jde o výsledek návrhu na prohlášení neplatnosti podaného k EUIPO, a dále že stadium řízení, ve kterém dojde k tomuto opožděnému předložení, a okolnosti, které jej provázejí, takovému zohlednění nebrání. Takové úvahy mohou konkrétně odůvodnit to, že EUIPO zohlední důkazy, které sice nebyly předloženy ve lhůtě jím stanovené, avšak byly předloženy v pozdějším stadiu řízení, přičemž doplňují důkazy, které byly předloženy v uvedené lhůtě (rozsudek ze dne 14. března 2018, Obuv, T-651/16, nezveřejněný, EU:T:2018:137, bod 34).
- 18 V projednávané věci z písemností ve spise, a zejména z bodu 14 napadeného rozhodnutí vyplývá, že vedlejší účastnice předložila poprvé před odvolacím senátem přílohy 32 až 34, a to za účelem prokázání existence zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti. Příloha 32 konkrétně obsahuje místopřísežné prohlášení A, ředitele společnosti působící v oblasti tisku etiket, ze dne 18. února 2019, které uvádí, že tato společnost vyráběla pro vedlejší účastnici role etiket R5015 od roku 2003, přičemž k tomuto prohlášení byly přiloženy faktury a vyobrazení uvedených rolí. Přílohy 33 a 34 obsahují dvě místopřísežná prohlášení, z nichž první je opatřeno datem 11. února 2019 a pochází od B, člen vedení společnosti vyrábějící pružné matrice („flexible dies“) pro vedlejší účastnici od roku 1999 do roku 2003, a druhé je opatřeno datem 19. února 2019 a pochází od C, strojního inženýra pracujícího pro vedlejší účastnici, které obsahuje zejména vyobrazení rolí etiket 8853 používaných vedlejší účastnicí, a potvrzuje prohlášení A.

- 19 Odvolací senát měl za to, že je nezbytné zohlednit další důkazy, které před ním předložila vedlejší účastnice. Odvolací senát měl za to, že jsou relevantní a podporují důkazy předložené před zrušovacími odděleními. Zdůraznil zvláště to, že příloha 32 byla předložena na podporu zpřístupnění etikety R5015 uvedené v příloze 8, která byla předložena v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti. Odvolací senát rovněž uvedl, že tyto důkazy byly oznámeny žalobkyní, která k nim předložila vyjádření, že neexistuje lhůta pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti a že jejich zohlednění by mohlo přispět k zajištění toho, aby zapsaný (průmyslový) vzor Společenství, jehož platnost by mohla být následně úspěšně zpochybněna jiným řízením o prohlášení neplatnosti, nezůstal zapsán v rejstříku. Odvolací senát konečně dodal, že tyto důkazy byly předloženy za účelem zpochybnění rozhodnutí zrušovacího oddělení, podle kterého byly důkazy o zpřístupnění veřejnosti nedostatečné. Prohlásil tedy, že jsou přípustné.
- 20 Je třeba uvést, jak připouští sama žalobkyně, že vedlejší účastnice předložila na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti před zrušovacími odděleními dokumenty, a zejména místopřísežné prohlášení C. Zrušovací oddělení však mělo za to, že předložená vyobrazení a dokumenty nepodporují tvrzení C. Zrušovací oddělení mělo rovněž za to, že důkazy předložené spolu s návrhem na prohlášení neplatnosti jsou nedostatečné k prokázání zpřístupnění veřejnosti z důvodu neexistence jasného určení uplatňovaných starších (průmyslových) vzorů a chybějících důkazů týkajících se zdrojů a relevantních dat zpřístupnění veřejnosti. Zrušovací oddělení tedy dospělo k závěru, že zpřístupnění staršího (průmyslového) vzoru veřejnosti nelze prokázat.
- 21 V důsledku toho přílohy a vyobrazení předložené před odvolacím senátem doplňují přílohy a vyobrazení již předložené před zrušovacími odděleními. Navíc tyto přílohy, které časově následovaly po rozhodnutí zrušovacího oddělení, a nemohly tedy být předloženy dříve, umožnily konkrétně vedlejší účastnici odpovědět na konstatování zrušovacího oddělení připomenutá v bodě 20 výše. Kromě toho, i když se některá vyobrazení rolí etiket, která jsou uvedena v přílohách 32 a 34, liší od zpochybněného (průmyslového) vzoru, jak zdůrazňuje žalobkyně, nic to nemění na tom, že patří ke stejné sérii etiket jako zpochybněný (průmyslový) vzor (a sice R5012-R5020). Ukázalo se tedy, že tyto přílohy jsou relevantní pro řešení sporu a mohly platně doplnit již předložené důkazy.
- 22 Kromě toho byly tyto přílohy předloženy v rámci písemného odůvodnění odvolání ze dne 25. února 2019. Odvolací senát byl tedy s to vykonávat objektivním a odůvodněným způsobem svou posuzovací pravomoc, pokud jde o zohlednění uvedených náhledů [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2017, Gamet v. EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Dveřní klika), T-306/16, nezveřejněný, EU:T:2017:466, bod 22].
- 23 Konečně žalobkyně tvrdí neprávem, že přípustnost těchto příloh narušila její právo být vyslechnuta, jelikož mohla v tomto ohledu předložit vyjádření ve svých písemnostech před odvolacím senátem ze dne 2. května a 6. září 2019, jak to sama uznává.
- 24 Z toho vyplývá, že odvolací senát tím, že odůvodněným způsobem přijal zohlednění dalších příloh, které před ním byly předloženy, náležitě využil posuzovací pravomoc, kterou mu svěřuje čl. 63 odst. 2 nařízení č. 6/2002, a první žalobní důvod musí být tedy zamítnut.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 nařízení č. 6/2002, jelikož se mělo neprávem za to, že starší (průmyslový) vzor byl zpřístupněn veřejnosti

[omissis]

52 Druhý žalobní důvod musí být tedy zamítnut.

Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s článkem 6 uvedeného nařízení, jelikož se mělo neprávem za to, že kolidující (průmyslové) vzory vyvolávají u informovaného uživatele tentýž celkový dojem, a že se tedy mělo neprávem za to, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu

53 V rámci třetího žalobního důvodu žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu, čímž porušil čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002 vykládaný ve spojení s článkem 6 tohoto nařízení zejména z důvodu, že rozdíly mezi kolidujícími (průmyslovými) vzory byly opomenuty neprávem.

54 EUIPO a vedlejší účastnice tuto argumentaci zpochybňují.

[omissis]

K informovanému uživateli

[omissis]

63 Jak v projednávané věci konstatoval odvolací senát, informovaný uživatel, aniž je tvůrcem nebo technickým odborníkem, zná různé (průmyslové) vzory rolí pro tiskárny díky škále výrobků dostupné na trhu, má určitou úroveň znalostí prvků, které tyto role etiket obvykle obsahují, a vzhledem ke svému zájmu vykazuje při jejich užívání relativně vysokou úroveň pozornosti, což účastníci řízení nezpochybňují.

K míře volnosti původce vzoru

[omissis]

67 Mělo se tedy za to, že míra volnosti původce zpochybněného (průmyslového) vzoru je průměrná, což účastníci řízení nezpochybňují.

K celkovému dojmu

68 Je třeba připomenout, že individuální povaha (průmyslového) vzoru vyplývá z celkového dojmu rozdílnosti nebo neexistence „dējà vu“ z hlediska informovaného uživatele ve vztahu k jakékoli přednosti v rámci stávajícího portfolia (průmyslových) vzorů, 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 [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].

69 Srovnání celkových dojmů vyvolaných kolidujícími (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. Uvedené srovnání se musí týkat (průmyslových) vzorů, v zásadě jak byly zapsány, a od osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, nemůže být požadováno grafické vyobrazení uplatňovaného (průmyslového) vzoru, srovnatelné s vyobrazením uvedeným v přihlášce zpochybněného (průmyslového) vzoru k zápisu (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).

- 70 Jak v projednávané věci konstatoval odvolací senát, znaky kolidujících (průmyslových) vzorů se shodují charakteristickými rysy rolí, na nichž jsou etikety navinuty, nažloutlé pásy, bílých souvislých obdélníkových etiket a oválných otvorů mezi každou etiketou. Pokud jde o rozdíly, omezují se na velikost etikety, která je delší a užší ve zpochybněném (průmyslovém) vzoru než ve starším (průmyslovém) vzoru R5015, přičemž odpovídající rozdíl se týká výšky role a počtu, umístění a velikosti černých orientačních bodů pro tisk.
- 71 I když tyto rozdíly nemohou být považovány za bezvýznamné, jak uvedl odvolací senát, měl odvolací senát správně za to, že však nestačí k tomu, aby u informovaného uživatele vyvolaly odlišný celkový dojem.
- 72 Argumenty, které žalobkyně uplatňuje na podporu tvrzení, že zpochybněný (průmyslový) vzor u informovaného uživatele nevyvolává tentýž celkový dojem, jaký vyvolává starší (průmyslový) vzor, nemohou tento závěr zpochybnit.

[omissis]

- 79 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že slovní a obrazové prvky byly opomenuty neprávem. V tomto ohledu zmiňuje slovní ochranné známky vyobrazené ve zvláštním druhu písma uvedeném na zpochybněném (průmyslovém) vzoru (dymo) a na starším (průmyslovém) vzoru R5015 (avery), jakož i obrazový prvek ve tvaru trojúhelníku nacházející se vedle slovního prvku „avery“ a tvrdí, že tyto prvky jsou dekoračními prvky.
- 80 Je však nutno konstatovat, že slovní a obrazové prvky nacházející se na kolidujících (průmyslových) vzorech jsou ochrannými známkami nebo rozlišujícími označeními umístěnými na výrobku k označení jeho původu. Tyto prvky nemají ozdobnou nebo dekorativní funkci a nepředstavují znaky výrobku, které dotčeným výrobkům přiznávají vzhled ve smyslu čl. 3 písm. a) a b) nařízení č. 6/2002. Tyto slovní a obrazové prvky tedy v rámci srovnání celkových dojmů pro účely prokázání individuální povahy zpochybněného (průmyslového) vzoru postrádají relevanci.
- 81 Kromě toho a v každém případě je třeba připomenout, že srovnání celkových dojmů vyplývajících z kolidujících (průmyslových) vzorů 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).
- 82 I kdyby tedy tyto slovní a obrazové prvky mohly být považovány za relevantní, bude informovanému uživateli jasné, že slouží k označení původu výrobků, takže v celkovém dojmu jim tento uživatel nebude přikládat význam, a tyto prvky jsou tedy v projednávané věci nedostatečné pro změnu celkového dojmu, který bude mít ze zpochybněného (průmyslového) vzoru.

[omissis]

- 99 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že kolidující (průmyslové) vzory vyvolávají u informovaného uživatele tentýž celkový dojem, a dospěl tak k závěru, že zpochybněný (průmyslový) vzor postrádá individuální povahu ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, vykládaného ve spojení s článkem 6 tohoto nařízení, s ohledem na starší (průmyslový) vzor.
- 100 V důsledku toho je třeba třetí žalobní důvod uplatněný žalobkyní zamítnout jako neopodstatněný, a tudíž žalobu zamítnout v plném rozsahu, aniž je nutné rozhodnout o přípustnosti druhého bodu návrhových žádání žalobkyně směřujícího k tomu, aby Tribunál zamítl návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněného (průmyslového) vzoru, jelikož tento druhý bod předpokládá, že žalobě na neplatnost bude vyhověno, a je tedy uplatněn pouze pro případ, že žalobě bude vyhověno, pokud jde o první bod návrhových žádání [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. února 2019, Aytakin v. EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, nezveřejněný, EU:T:2019:114, bod 84 a citovaná judikatura].

[omissis]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Žaloba se zamítá.**
- 2) Společnosti Sanford LP se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. listopadu 2021.

Podpisy.