



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

29. listopadu 2012 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní a obrazová ochranná známka Společenství FAGUMIT — Starší národní obrazová ochranná známka FAGUMIT — Relativní důvod neplatnosti — Článek 8 odst. 3 a čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věcech T-537/10 a T-538/10,

Ursula Adamowski, s bydlištěm v Hamburku (Německo), zastoupená D. von Schultzem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

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

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., se sídlem ve Wolbromu (Polsko), zastoupená M. Krekorou, T. Targoszem a P. Podreckim, advokáty,

jejichž předmětem jsou dvě žaloby podané proti dvěma rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 3. září 2010 (věci R 1002/2009-1 a R 1003/2009-1) týkajícím se dvou řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. a Ursulou Adamowski,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení N. J. Forwood (zpravodaj), předseda, F. Dehousse a J. Schwarcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 26. listopadu 2010,

s přihlédnutím k vyjádřením OHIM k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 5. dubna 2011,

s přihlédnutím k vyjádřením vedlejší účastnice k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 17. března 2011,

* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k replikám došlým kanceláři Tribunálu dne 1. července 2011,

s přihlédnutím k duplikám došlým kanceláři Tribunálu dne 26. září 2011,

s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení ke spojení projednávaných věcí pro účely rozsudku,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudce zpravodaje a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Dne 18. února 2003 a 12. března 2003 podala Ursula Adamowski u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dvě přihlášky ochranných známek Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován dne 18. února 2003, je následující obrazové označení:



- 3 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován dne 12. března 2003, je slovní označení *Fagumit*.
- 4 Výrobky, pro které byly zápisy požadovány, spadají do tříd 12 a 17 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:
 - třída 12: Kaučuk a guma jako hotové výrobky pro automobilový průmysl, a to nové pneumatiky, jakož i plniče a ochranná těsnění;
 - třída 17: Hadice; kaučuk a guma, které se prodávají jako polovýrobky ve formě fólií, panelů, profilů, bloků, pásek, trubek a hadic, kaučuk a guma, které se prodávají jako konečné výrobky určené pro hadice používané v průmyslu, tj. PVC hadice, hadice na vodu, hadice na vzduch, hadice na ochranu kabelů, hadice na olej a benzín, hadice určené pro chemickou výrobu, hadice určené pro autogenní výrobu, hadice na acetylén, hadice na propan butan a zdvojené hadice; kaučuk a guma, které jsou hotovými výrobky určenými pro automobilový průmysl, konkrétně protektory, jakož i plniče a ochranná těsnění; hadice, rozpěrky a těsnění.
- 5 Ochranné známky uvedené v bodech 2 a 3 výše byly zapsány dne 28. června 2004.

6 Dne 7. a 8. dubna 2008 vedlejší účastnice, společnost Fabryka Węzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., podala dva návrhy na prohlášení neplatnosti ochranných známek napadených na základě:

- čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] z důvodu, že žalobkyně nebyla v době podání přihlášek ochranných známek v dobré víře;
- čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009], z důvodu, že žalobkyně jednala při podání přihlášek napadených ochranných známek svým jménem, bez souhlasu vedlejší účastnice, která je majitelkou polské ochranné známky zobrazené níže, zapsané dne 15. ledna 1997 pro „hadice z kaučuku, PVC hadice“, které náleží do třídy 17 ve smyslu Niceské dohody:



- čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009], z důvodu vycházejícího z obchodní firmy vedlejší účastnice, zapsané v Polsku v roce 1993 a od téhož roku užívané v obchodním styku k vývozu výrobků do několika členských států, zejména do Německa.
- 7 Zrušovací oddělení zamítlo návrhy na prohlášení neplatnosti dvěma rozhodnutími vydanými dne 25. června 2009.
- 8 Dne 27. srpna 2009 podala vedlejší účastnice na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 k OHIM dvě odvolání proti rozhodnutím zrušovacího oddělení.
- 9 Dvěma rozhodnutími vydanými dne 3. září 2010 (dále jen „napadená rozhodnutí“) první odvolací senát poté, co shledal, že všechny tři důvody neplatnosti, které uplatňovala vedlejší účastnice, byly opodstatněné, vyhověl odvoláním, zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení a prohlásil napadené ochranné známky za neplatné.
- 10 Pokud jde konkrétně o důvod vycházející z čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 (viz bod 6 třetí odrážka výše), odvolací senát shledal, že vedlejší účastnice podala důkaz o užívání výrazu „fagumit“ v obchodním styku na mezinárodní úrovni od 1. června 1997 prostřednictvím vývozu zejména do Německa na základě distribuční smlouvy uzavřené se společností Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH řízenou žalobkyní. Toto označení je chráněno v Německu podle § 5 odst. 2 Markengesetz (německý zákon o ochranných známkách). Pokud jde o důvod vycházející z porušení čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (viz bod 6 druhá odrážka výše), odvolací senát měl nejprve za to, že napadená ochranná známka uvedená v bodě 3 výše představuje dominantní prvek polské ochranné známky, na níž se zakládá návrh na prohlášení neplatnosti, zatímco napadená ochranná známka zobrazená v bodě 2 výše je v podstatě reprodukcí této ochranné známky. Dále, jelikož se výrazy „jednatel nebo zástupce“ použité v čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vztahují rovněž na ředitele jednatele, zástupce nebo distributora a jelikož dokument ze dne 10. dubna 1998 nelze vykládat tak, že uděluje žalobkyni právo přihlásit napadené ochranné známky, dospěl odvolací senát k závěru, že i tento důvod byl opodstatněný. Pokud jde o důvod vycházející z čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, odvolací senát zdůrazňuje, že na základě výše uvedené distribuční smlouvy byla žalobkyně povinna dbát na ochranu obchodních zájmů vedlejší účastnice, přičemž tento cíl byl

příhláškami ochranných známek Společenství zmařen, a že na základě výše uvedeného dokumentu ze dne 10. dubna 1998 nelze prokázat, že žalobkyně při podání dotčených přihlášek jednala v dobré víře. Dále vzhledem k tomu, že žádná další okolnost neprokazuje, že se vedlejší účastnice vzdala svých práv vyplývajících z označení Fagumit nebo že žalobkyně jednala v dobré víře, tento důvod byl rovněž shledán opodstatněným.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil napadená rozhodnutí;
- zamítl návrhy na prohlášení neplatnosti;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení před zrušovacím oddělením, odvolacím senátem a Tribunálem.

12 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

- zamítl žaloby;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 13 Po vyslechnutí účastníků řízení k této otázce je důvodné spojit projednávané věci pro účely rozsudku v souladu s článkem 50 jednacího řádu Tribunálu.
- 14 V každé z projednávaných věcí žalobkyně vznáší tři žalobní důvody vycházející zaprvé z porušení čl. 53 odst. 1 písm. c) ve spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, zadruhé z porušení čl. 53 odst. 1 písm. b) ve spojení s čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 a zatřetí z porušení čl. 52 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 15 Jak tvrdí OHIM, každý z důvodů neplatnosti zjištěných odvolacím senátem stačí k prohlášení neplatnosti napadených ochranných známek. V tomto kontextu bude nejprve nutné přezkoumat druhý žalobní důvod, jenž se týká důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 16 V rámci tohoto žalobního důvodu žalobkyně nejprve tvrdí, že čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009 brání tomu, aby se vedlejší účastnice mohla ve svůj prospěch dovolávat čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 17 Tento argument nelze přijmout. Podle čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009 totiž ochranná známka Společenství nesmí být prohlášena za neplatnou podle čl. 53 odst. 1 a 2 téhož nařízení, pokud starší právo bylo zapsáno nebo bylo přihlášeno nebo bylo nabyto před 1. květnem 2004 v členském státě, který k tomuto datu přistoupil k Evropské unii.
- 18 Cílem tohoto ustanovení je vyloučit možnost, aby ochranná známka Společenství, která byla zapsána nebo přihlášena před 1. květnem 2004, byla zpochybněna z pouhého důvodu přistoupení některých států k Unii, když tato možnost neexistovala před uvedeným přistoupením. Dotčené ustanovení tedy nemá bránit majiteli ochranné známky podat po 1. květnu 2004 návrh na prohlášení neplatnosti, který mohl podat již před tímto datem.

- 19 V tomto ohledu se důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 53 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 může dovolávat majitel ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 3 tohoto nařízení, i když byla uvedená ochranná známka zapsána pouze v zemi, která nebyla členem Unie. Na rozdíl od odstavců 1, 2, 4 a 5 článku 8 nařízení č. 207/2009 se totiž odstavec 3 tohoto článku nevztahuje na ochranné známky zapsané v členském státě nebo mající účinky v takovémto státě. Kromě toho, pokud by zápis ochranné známky v členském státě byl podmínkou použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009, překrývalo by se toto ustanovení s odstavci 1 a 5 téhož článku. Je tak nutno konstatovat, stejně jako to učinil OHIM, že vedlejší účastnice mohla podat návrhy na prohlášení neplatnosti uvedené v bodě 6 výše dokonce i před přistoupením Polské republiky k Unii, takže čl. 165 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009 nemá dopad na opodstatněnost těchto návrhů ani neovlivňuje legalitu napadených rozhodnutí.
- 20 V projednávané věci žalobkyně svou argumentaci soustřeďuje na existenci souhlasu majitelky ochranné známky zobrazené v bodě 6 druhé odrážce výše, aniž zpochybňuje své postavení jednatele nebo zástupce vedlejší účastnice. V tomto kontextu žalobkyně tvrdí, že na základě dokumentu ze dne 10. dubna 1998 získala souhlas vedlejší účastnice před podáním přihlášek, které jsou uvedeny v bodech 1 až 3 výše.
- 21 OHIM a vedlejší účastnice tento názor zpochybňují.
- 22 Použití čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 vyžaduje, aby přihlašovatelem ochranné známky byl jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky, aby přihláška byla podána jménem jednatele či zástupce bez souhlasu majitele, aniž by tento jednatel či zástupce své jednání řádně odůvodnil. Cílem tohoto ustanovení je vyloučit zneužití ochranné známky jednatelům jejího majitele, neboť jednatel může využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího jej s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených samotným majitelem ochranné známky [rozsudek Tribunálu ze dne 6. září 2006, DEF-TEC Defense Technology v. OHIM – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Sb. rozh. s. II-2671, bod 38].
- 23 Pokud jde o případný souhlas k přihlášení ochranné známky jménem jednatele nebo zástupce, tento souhlas musí být jasný, přesný a bezpodmínečný (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, bod 40). V projednávaném případě je přitom nutno uvést, stejně jako konstatoval odvolací senát, že dokument ze dne 10. dubna 1998, na který se odvolávala žalobkyně, tyto podmínky nesplňuje.
- 24 Konkrétně podle znění tohoto dokumentu určeného společnosti Adamex Industrie GmbH dal zástupce vedlejší účastnice souhlas, aby „původní symbol“ a „označení“ („Or[i]ginal-Symbol“ a „Bezeichnung“) společnosti Fagumit byly „užívány“ a „vyhrazeny“ („Benutzung“ a „Vorbehalt“) v celé Evropě, a upřesnil, že podle něj se tato možnost vztahuje na společnosti Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich a Fagumit Schweiz.
- 25 V tomto kontextu je zaprvé třeba podotknout, že dotčený dokument nezmiňuje možnost žalobkyně přihlásit označení zobrazené v bodě 2 výše jako ochrannou známku Společenství. V tomto ohledu je třeba poznamenat, že žalobkyně není v tomto dokumentu jmenována a že tento dokument nezmiňuje možnost zápisu uvedeného označení jako ochranné známky Společenství.
- 26 Zadruhé, jestliže společnosti Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich a Fagumit Schweiz v okamžiku zaslání dotčeného dokumentu ještě neexistovaly, jak tvrdila žalobkyně před zrušovacím oddělením a odvolacím senátem, lze tento dokument snadno chápat tak, že znamená, že vedlejší účastnice neměla námitek proti tomu, aby dotčené společnosti nesly obchodní firmu Fagumit a nanejvýš výhradně užívaly s ní spojenou ochrannou známku v rámci svých činností.

- 27 Žalobkyně se nemůže opírat o skutečnost, že vedlejší účastnice neměla námitek proti užívání sporného označení jinými společnostmi než těmi, které byly zmíněny v dokumentu ze dne 10. dubna 1998. Jak žalobkyně v tomto ohledu uvádí v bodě 33 žalob a jak vyplývá z dokumentů, které předložila u OHIM, k předmětnému užívání docházelo v rámci uvádění na trh zboží pocházejícího z výroby vedlejší účastnice. Takové užívání je přitom logickým důsledkem spolupráce vedlejší účastnice s distributory jejích výrobků, aniž prokazuje jakékoli vzdání se označení zobrazeného v bodě 6 druhé odrážce výše, které by umožnilo každému přihlásit tuto ochrannou známku nebo její dominantní prvek jako ochrannou známku Společenství.
- 28 Z toho vyplývá, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když měl za to, že dokument ze dne 10. dubna 1998 nemohl být vnímán tak, že žalobkyni uděloval souhlas ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009 k přihlášení napadených ochranných známek k zápisu.
- 29 V tomto kontextu není relevantní okolnost dovolávaná žalobkyní, že její vztahy s vedlejší účastnicí nepodléhaly formálním požadavkům, takže seznam podniků, jichž se týká dokument ze dne 10. dubna 1998, nelze považovat za vyčerpávající. Tato okolnost, i kdyby se prokázala, totiž nevede k zneplatnění závěru, k němuž dospěl odvolací senát, neboť dotčený dokument nepředstavuje souhlas ve smyslu čl. 8 odst. 3 nařízení č. 207/2009.
- 30 Druhý žalobní důvod je tedy třeba zamítnout a z důvodů uvedených v bodě 15 výše je třeba zamítnout žaloby v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 31 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Věci T-537/10 a T-538/10 se spojují pro účely tohoto rozsudku.**
- 2) **Žaloby se zamítají.**
- 3) **Ursula Adamowski ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a společností Fabryka Węzy Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. v řízení před Tribunálem.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 29. listopadu 2012.

Podpisy.