

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 10 ods. 1 a článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (89/104/EHS) ⁽¹⁾ vykladať v tom zmysle, že ochranná známka je riadne používaná, pokiaľ sa používa pre tovary (v prejednávanej veci nealkoholické nápoje), ktoré majiteľ ochrannej známky po uzavretí kúpnej zmluvy bezplatne poskytuje kupujúcim spolu s inými tovarmi, ktoré im predáva (v prejednávanej veci textilné výrobky)?

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92.

Odvolaie podané 16. novembra 2007: Philip Morris Products SA proti rozsudku Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-140/06, Philip Morris Products/ÚHVT

(Vec C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolaiteľka: Philip Morris Products SA (v zastúpení: T. van Innis a C. S. Moreau, advokáti)

Ďalší účastník konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

Návrhy odvolaiteľky

- zrušiť napadnutý rozsudok,
- zaviazat' Úrad na náhradu trov konania.

Odvolaie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolaiteľka vo svojom odvolaní tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva ⁽¹⁾. V tomto smere vytýka Súdu prvého stupňa po prvé to, že založil svoje posúdenie na nepriaznivom predsudku voči kategórii ochranných známok, do ktorej patrí prihlasovaná ochranná známka. Súd prvého stupňa totiž rozhodol, že spotrebiteľia nemajú vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru alebo od tvaru ich obalu, a tým konštatoval skutkové zistenie, ktorému chýba akýkoľvek vedecký základ a ktoré skresľuje ľudské vnímanie označení vo všeobecnosti a tvarov osobitne.

Po druhé, odvolaiteľka vytýka Súdu prvého stupňa, že vykonal nesprávnu právnu analýzu vnímania ochrannej známky zo strany dotknutej skupiny verejnosti. Toto pochybenie spočíva na jednej strane v tom, že Súd prvého stupňa zohľadnil používanie ochrannej známky len prostredníctvom jej začlenenia do balíčka cigariet, zatiaľ čo tvar obalu pre určitý výrobok sa môže ponúknuť verejnosti na vnímanie v rôznych iných vyjadreniach, napríklad ako grafické alebo trojrozmerné vyobrazenia ochrannej známky na propagačných materiáloch. Nesprávne posúdenie spočíva na druhej strane v tom, že Súd prvého stupňa zúžil pojem ochrannej známky len na časť vnímateľnú potenciálnym kupujúcim bezprostredne pred nákupom, avšak verejnosť dotknutú ochrannou známkou tvoria všetci, ktorí s ňou môžu prísť do styku pri bežnom používaní ochrannej známky, ku ktorému dochádza tak pri propagácii výrobku pred nákupom, ako aj počas jeho používania alebo spotreby po nákupe.

Po tretie sa odvolaiteľka dovoľáva protirečení v odôvodnení napadnutého rozsudku.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

Odvolaie podané 16. novembra 2007: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04, Koipe Corporación, S.L./Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

(Vec C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolaiteľka: Aceites del Sur-Coosur, S.A., predtým Aceites del Sur, S.A. (v zastúpení: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Ďalší účastníci konania: Koipe Corporación, S.L. a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Návrhy odvolaiteľky

- určiť, že odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa (prvá komora) z 12. septembra 2007 vo veci T-363/04 z dôvodu porušenia práva Spoločenstva bolo podané včas a riadne,
- v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora a článkom 113 rokovacieho poriadku vyhovieť odvolaniu a v dôsledku toho zrušiť uvedené rozhodnutie Súdu prvého stupňa ako celok,

- ak to dané štádium konania umožňuje, vydať vo veci konečné rozhodnutie,
- v opačnom prípade subsidiárne vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby tento rozhodol v súlade so záväzným názorom Súdneho dvora, a ak to považuje za potrebné, určiť, ktoré účinky zrušeného rozhodnutia sú pre účastníkov sporu konečné, a súčasne v súlade s článkom 112 rokovacieho poriadku uložiť žalobkyni, v tomto konaní odporkyni, náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie proti rozsudku prvej komory Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007 sa zakladá na týchto dvoch dôvodoch:

1. Porušenie článku 8 ods. 1 a 2 písm. a) body i) a ii) nariadenia č. 40/94 ⁽¹⁾

Prvé porušenie práva Spoločenstva v napadnutom rozhodnutí spočíva v tom, že sa v ňom považovalo za „irrelevantné“ zisťovať, ktoré z ochranných známkov uplatnených v námietke spoločnosti CARBONELL proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588, splňali podmienku, že sú „skoršími“ ochrannými známkami.

Na základe článku 8 ods. 1 a ods. 2 písm. a) body i) a ii) nariadenia č. 40/94 mal rozsudok z ochranných známkov, ktoré boli uvedené v námietke, vylúčiť ochrannú známku Spoločenstva CARBONELL č. 338681 spoločnosti KOIPE, pretože táto nie je skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bod i) nariadenia č. 40/94. Tak by jedinými skoršími ochrannými známkami spoločnosti KOIPE, ktoré by bolo možné uplatniť v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588, boli španielske ochranné známky CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Keby boli ochranné známky, ktoré sa mali uplatniť v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588, takto vymedzené, išlo by na účely článku 8 ods. 1 písm. b) o ochranné známky chránené na španielskom území. To znamená, že existenciu pravdepodobnosti zámery medzi ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími ochrannými známkami spoločnosti KOIPE uplatnenými v námietke bolo potrebné posudzovať len vo vzťahu k verejnosti na španielskom území, kde sú skoršie ochranné známky spoločnosti KOIPE chránené, a nie vo vzťahu k verejnosti na celom území Spoločenstva, pretože medzi skoršími ochrannými známkami nebola žiadna ochranná známka Spoločenstva.

2. Porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako je známe, upravuje relatívne dôvody zamietnutia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva z dôvodu existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva a jednou alebo viacerými skoršími ochrannými známkami uvedenými v námietke. Napadnutý rozsudok toto ustanovenie porušuje z dvoch nasledujúcich dôvodov:

Prvá časť

Účinky nesprávneho vymedzenia skorších ochranných známkov uplatnených v námietke proti zápisu ochrannej známky LA ESPAÑOLA č. 236588

Prvé porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) vyplýva z nesprávneho vymedzenia „skorších“ ochranných známkov uvedených v námietke proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva a týka sa účinkov, ktoré malo v rozsudku toto nesprávne vymedzenie na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) na predmetný spor.

Zo všetkých skutočností uvedených v prvej časti treba vyvodiť, že napadnutý rozsudok porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže:

- Za skoršie ochranné známky uplatniteľné v námietke nepovažoval výlučne španielske ochranné známky CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.
- Z ochranných známkov uplatnených v námietke výslovne nevylúčil neskoršiu ochrannú známku CARBONELL č. 338681.
- V dôsledku týchto dvoch skutočností nevymedzil správne „verejnosť, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia [skoršia – neoficiálny preklad] ochranná známka chránená“, keďže vzhľadom na to, že skoršie ochranné známky boli výlučne španielske, verejnosťou na relevantnom území bol španielsky spotrebiteľ olivového oleja.
- Hoci sa rozsudok v niektorých bodoch odvolal na „španielsky trh s olivovým olejom“, mal túto skutočnosť na pamäti len čiastočne a v obmedzenom rozsahu, pretože ju zohľadnil len pri posúdení rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov kolidujúcich označení.
- Následne túto skutočnosť nezohľadnil ani pri celkovom posúdení podobnosti označení (keďže o „španielskom trhu s olivovým olejom“ sa nič nehovorí napríklad v súvislosti s posúdením rozlišovacej spôsobilosti slovných prvkov kolidujúcich označení), ani pri posúdení iných prvkov, ktoré boli v danej veci tiež relevantné z hľadiska rozhodnutia o existencii alebo neexistencii pravdepodobnosti zámery kolidujúcich označení.

Druhá časť

Vplyv nesprávneho vymedzenia ochranných známkov uplatnených v námietke na parameter verejnosti na území, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Nesprávne určenie a následne aj vyhodnotenie faktorov relevantných pre posúdenie pravdepodobnosti zámery

Argumentácia na podporu tvrdenia o porušení článku 8 ods. 1 písm. b), ktoré je predmetom druhej časti, stojí na dvoch pilieroch, resp. základoch, a to jednak na všetkých skutočnostiach, ktoré boli uvedené vyššie vo vzťahu k nesprávnemu vymedzeniu „skorších ochranných známkov uplatnených v námietke“ a jeho vplyvu na parameter „verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia [skoršia – neoficiálny preklad] ochranná známka chránená“, a okrem toho na nesprávnom zistení a následne vyhodnotení všetkých faktorov, ktoré mali byť zohľadnené pri posudzovaní existencie pravdepodobnosti zámery medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími španielskymi ochrannými známkami CARBONELL č. 994364, č. 1238745 a č. 1698613.

Názor, že v napadnutom rozsudku bol nesprávnou aplikáciou porušený článok 8 ods. 1 písm. b) sa v tejto časti opiera o tieto tvrdenia:

- V napadnutom rozsudku neboli kolidujúce označenia preskúvané v rámci „celkového posúdenia“ a z hľadiska „celkového dojmu“ z prvkov tvoriacich kolidujúce zložené ochranné známky, ale oddelene a postupne, a teda „analyticky“, čím bol porušený článok 8 ods. 1 písm. b) a judikatúra Spoločenstva, ktorá ho vykladá.

V napadnutom rozsudku nebolo urobené to, čo malo byť urobené v prvom rade, a síce preskúmanie ochranných známkov v rámci „celkového posúdenia“ a z hľadiska „celkového dojmu“ vyvolávaného kolidujúcimi ochrannými znakmi. Napadnutý rozsudok tak zďaleka nebol koncipovaný a od začiatku sa v ňom postupovalo analytickou metódou, pričom boli oddelene a postupne preskúvané jednak obrazové prvky (body 75 až 87), jednak slovné prvky (body 88 až 93), a obrazovým prvkom bola prisúdená rozhodujúca úloha, zatiaľ čo slovným prvkom nebol priznaný čo i len najmenší význam. Je pravda, že v napadnutom rozsudku sa spomína kritérium celkového posúdenia a celkového dojmu (bod 99), ale rovnako je pravda, že na správny postup nestačí kritérium judikatúry len citovať a zopakovať, ale treba sa ho pridržať a správne ho uplatniť na danú vec. To napadnutý rozsudok neurobil. Pri posúdení podobnosti kolidujúcich označení totiž v napadnutom rozsudku nebolo ako primárne a hlavné kritérium uplatnené celkové posúdenie a celkový dojem, ale uplatnilo sa kritérium analytické, keď boli ochranné známky najprv rozložené na dva obrazové a slovné prvky a potom boli samostatne posúdené najprv dva obrazové prvky kolidujúcich označení a následne slovný prvok LA ESPAÑOLA, pričom bol absolútne opomenutý akýkoľvek odkaz na druhý slovný prvok ochranných známkov uplatnených v námietke, a síce na priezvisko CARBONELL.

Okrem toho bol napadnutým rozsudkom porušený článok 8 ods. 1 písm. b) aj preto, že v ňom vôbec neboli posúdené dva faktory relevantné v tejto veci, a síce predchádzajúca dlhodobá koexistencia a všeobecná známosť, ktoré boli výsostne dôležité pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva LA ESPAÑOLA č. 236588 a skoršími španielskymi ochrannými znakmi CARBONELL uplatnenými v námietke.

- Vnímanie zo strany priemerného španielskeho spotrebiteľa olivového oleja a údajná pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známkov.

Hoci napadnutý rozsudok odkazuje na profil priemerného spotrebiteľa vytvorený judikatúrou Spoločenstva, nepoužíva tento prototyp spotrebiteľa, ale konfiguruje profil priemerného španielskeho spotrebiteľa olivového oleja, ktorý sa približuje viac k prototypu „nepozorného a nerozvážneho“ priemerného spotrebiteľa v nemeckej judikatúre než k prototypu európskeho spotrebiteľa, ktorého si zvolila judikatúra Spoločenstva, a to k prototypu „riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného“ spotrebiteľa (rozsudky LLOYD, bod 26 a PICASSO, bod 38). Súčasne s týmto závažným omylom sa napadnutý rozsudok dopúšťa aj ďalšieho, nemenej významného omylu, ktorý spočíva v

„zohľadnení nízkej úrovne pozornosti“, ktorú verejnosť venuje ochranným známkam olivového oleja, namiesto toho, aby zohľadnil úroveň pozornosti priemerného španielskeho riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného spotrebiteľa olivového oleja.

(¹) Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146).

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgicko) 16. novembra 2007 – NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/ Belgické kráľovstvo

(Vec C-499/07)

(2008/C 22/54)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Prejudiciálne otázky

1. Má sa smernica Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdaňovania uplatňovanom v prípade materských spoločností a dcérskych spoločností v rozličných členských štátoch (¹), najmä jej článok 4 ods. 1 vykladať v tom zmysle, že jej odporuje, aby členský štát uplatňoval oslobodenie od dane rozdelených ziskov, ktoré spoločnosť tohto štátu prijme od svojej dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, ak nejde o likvidáciu dcérskej spoločnosti, tak, že najprv úplne zahrnie rozdelené zisky do zdaňovateľného základu, aby ich potom bolo možné odpočítať od zdaňovateľného základu v sume 95 %, avšak s obmedzením tohto odpočtu na sumu ziskov zdaňovacieho obdobia, v ktorom boli tieto zisky rozdelené (po odpočte niektorých zákonom stanovených položiek) (článok 205 ods. 2 Zákonníka o daniach z príjmov z roku 1992 spolu s článkom 77 kráľovského nariadenia, ktorým sa vykonáva Zákonník o daniach z príjmov z roku 1992), a to tak, že nevznikne žiadna daňová strata, ktorú možno preniesť, ak sú zisky zdaňovacieho obdobia nižšie ako suma uvedených rozdelených ziskov?