

Vec T-30/09

Engelhorn KGaA

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška slovej ochrannej známky Spoločenstva peerstorm — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva PETER STORM — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009] — Riadne používanie skorších ochranných znáмок — Článok 15 a článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 15 a článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009)“

Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 8. júla 2010 II - 3808

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky — Žaloba pred súdom Spoločenstva — Návrh na začatie konania — Formálne náležitosti [Štatút Súdneho dvora, článok 21; Rokovací poriadok Všeobecného súdu, článok 44 ods. 1 písm. c)]*

II - 3803

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem — Výklad zohľadňujúci ratio legis článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)
 3. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem — Kritériá posúdenia*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)
 4. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Uplatnenie kritérií v konkrétnom prípade*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)
 5. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Kritériá posúdenia — Požiadavka konkrétnych a objektívnych dôkazných prostriedkov*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 15 ods. 2 písm. a) a článok 43 ods. 2 a 3]
 6. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby — Pravdepodobnosť zámenny so skoršou ochrannou známkou*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b)]
-
1. Podľa článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu musí návrh na začatie konania obsahovať zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený. Obsah žaloby sa síce môže v konkrétnych bodoch podoprieť a doplniť odkazom na výňatky z dokumentov, ktoré tvoria jej prílohu, ale všeobecný odkaz na iné písomnosti nemôže nahradiť nedostatok základných prvkov právnej argumentácie, ktoré podľa vyššie uvedených ustanovení tvoria náležitosti samotnej žaloby.

Všeobecnému súdu neprináleží nahraďiť účastníkov konania tým, že sa pokúsi nájsť relevantné údaje v dokumentoch, na ktoré odkazujú.

(pozri body 18, 19)

2. *Ratio legis* požiadavky, podľa ktorej musí byť skoršia ochranná známka riadne používaná v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločnosti, aby ju bolo možné namietť proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, spočíva v obmedzení konfliktov medzi dvoma ochrannými známkami, pokiaľ neexistuje oprávnený hospodársky dôvod vyplývajúci zo skutočnej funkcie ochrannej známky na trhu. Naopak cieľom uvedeného ustanovenia nie je vyhodnotenie obchodného úspechu ani kontrola ekonomickej stratégie podniku alebo to, aby bola ochrana ochranných znáмок vyhradená len pre ich obchodné použitie, ktoré je kvantitatívne rozsiahle.

(pozri bod 23)

3. Ochranná známka je riadne používaná, ak sa používa v súlade so svojou

základnou funkciou, a to zaručiť jednotu pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyť pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území používala verejne a navonok.

Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločnosti musí spočívať na základe súhrnu skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahu týchto tovarov alebo týchto služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky.

Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony

používania vykonávali, ako aj na frekvenciu týchto úkonov na druhej strane.

známky vždy kvantitatívne významné, aby bolo kvalifikované ako riadne.

(pozri body 24 – 26)

(pozri body 27, 28)

4. V danom prípade je na účely skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami branými do úvahy. Takýmto spôsobom sa malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak.
- Okrem toho dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným faktorom, akými sú objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj povaha tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu nemusí byť používanie ochrannej
5. Riadne používanie ochrannej známky v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannej známky na predmetnom trhu. Okrem toho na základe článku 15 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 43 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia dôkaz o riadnom používaní skoršej národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je základom námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, zahŕňa aj dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky v podobe, ktorá prostredníctvom prvkov nemeniacich rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky mení jej zapísanú podobu.
- (pozri body 29, 30)

6. Pre priemerného spotrebiteľa Európskej únie existuje pravdepodobnosť zámieny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva medzi slovným označením peerstorm, o ktorého zápis ako ochrannej známky Spoločenstva sa žiada pre „odevy, obuv a pokrývky hlavy“ patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody, a slovnou ochrannou známkou PETER STORM zapísanou skôr ako ochranná známka Spoločenstva pre rovnaké tovary.

Medzi predmetnými ochrannými známkami existuje určitý stupeň vizuálnej a fonetickej podobnosti. Pokiaľ ide o dotknuté odevné výrobky, vizuálna podobnosť je v danom prípade osobitne dôležitá, pretože je známe, že nákup oblečenia zahŕňa vizuálne skúmanie ochranných známok.

Nepreukázalo sa, že skoršia ochranná známka, ktorá sa používa len v odevnom sektore, má slabú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť na území Únie.

Aj za predpokladu, že skoršia ochranná známka má len slabú rozlišovaciu spôsobilosť, vzhľadom na totožnosť tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka a prihlasovaná ochranná známka, ako aj na prvky podobnosti medzi predmetnými označeniami, najmä čo sa týka vizuálneho hľadiska, nemožno vylúčiť pravdepodobnosť zámieny, pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti. Je to tak o to viac, že medzi predmetnými ochrannými známkami existuje aj určitý stupeň koncepcnej podobnosti.

(pozri body 50, 51, 75, 78 – 80)