



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-33/11

Peeters Landbouwmachines BV
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva BIGAB — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia zlého úmyslu — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Abstrakt rozsudku

Ochranná známka Spoločenstva — Vzdanie sa, výmaz a neplatnosť — Absolútne dôvody neplatnosti — Prihlasovateľ nekonajúci v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky — Kritériá posúdenia — Zohľadnenie všetkých relevantných faktorov existujúcich v čase podania prihlášky

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 52 ods. 1 písm. b)]

Nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/09 o ochrannej známke Spoločenstva sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej a predovšetkým:

- skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,
- úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia,
- stupeň ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.

Okrem toho úmysel brániť uvedeniu určitého výrobku na trh môže byť za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. O taký prípad pôjde predovšetkým vtedy, ak sa následne ukáže, že si dal zapísať určité označenie ako ochrannú známku bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh.

Ďalej, tri faktory vymenované vyššie sú len niekoľkými príkladmi z množstva dôkazov, ktoré možno zohľadniť na účely určenia prípadného zlého úmyslu prihlasovateľa ochrannej známky pri podaní prihlášky. V rámci globálneho posúdenia vykonaného na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 možno totiž tiež prihliadnúť na pôvod napadnutého označenia a jeho používanie od jeho vytvorenia, ako aj na obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky na zápis tohto označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.

Okolnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, sama osebe nestačí na preukázanie zlého úmyslu

prihlasovateľa. Nemožno tiež vylúčiť, že ak viacerí výrobcovia používajú na trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré môžu viesť k zámene s prihlasovaným označením, prihlasovateľ sleduje takýmto zápisom legitímny cieľ. O takýto prípad by šlo predovšetkým vtedy, ak by prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedel, že tretí podnik používa ochrannú známku, ktorá sa má zapísať, a vo svojich zákazníkoch tak vytvára predstavu, že s výrobkami predávanými pod touto ochrannou značkou obchoduje oficiálne, a to aj napriek tomu, že na toto obchodovanie nezískal oprávnenie.

Dobrá vieru prihlasovateľa ochrannej známky nemôže spochybniť len tá skutočnosť, že prihlasovateľ je zároveň majiteľom iných ochranných znáмок a že nepodnikol kroky na zápis týchto ochranných znáмок ako ochranných znáмок Spoločenstva.

Na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa ochrannej známky treba zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva, lebo práve takýto stupeň všeobecnej známosti môže odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany pre svoje označenie.

(pozri body 18 – 21, 27, 28, 30)