



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 12. júla 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva BASKAYA — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka Passaia — Dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky — Relevantné územie — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-170/11,

Rivella International AG, so sídlom v Rothriste (Švajčiarsko), v zastúpení: pôvodne C. Spintig, U. Sander a H. Förster, neskôr C. Spintig, S. Pietzcker a R. Jacobs, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: R. Manea a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, so sídlom v Grossete (Taliansko), v zastúpení: H. Vogler, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. januára 2011 (vec R 534/2010-4), týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťami Rivella International AG a Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia N. Wahl (spravodajca) a S. Soldevila Frago,so,

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 17. marca 2011,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 6. júla 2011,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 27. júna 2011,

* Jazyk konania: nemčina.

po pojednávaní z 3. mája 2012, na ktorom sa zúčastnila žalobkyňa a ÚHVT,
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Vedľajší účastník konania, spoločnosť Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, podala 25. októbra 2007 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení, [ktoré bolo nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 29, 30 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

- trieda 29: „mäso, ryba, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné omáčky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“,
- trieda 30: „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; mlieka a zložky vyrobené z obilnín, chlieb, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, koreninové prísady (chuťové prísady); koreniny; zmrzlina“,
- trieda 32: „pivá; minerálky a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“.

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 13/2008 z 31. marca 2008.

5 Dňa 30. júna 2008 podala žalobkyňa Rivella International AG na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky a poukázala na pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

- 6 Námietka bola založená na skoršej medzinárodnej obrazovej ochrannnej známke zapísanej 30. júna 1992 pod číslom 470542, ktorej platnosť bola predĺžená do 30. júna 2012, pričom spôsobovala účinky v Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku, Rakúsku a v krajinách Beneluxu pre tieto výrobky zaradené do triedy 32: „pivá, svetlé a tmavé; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov“. Táto ochranná známka je znázornená takto:



- 7 Žalobkyňa, ktorá bola vyzvaná, aby predložila dôkaz o používaní skoršej ochrannnej známky, 31. marca 2009 spresnila, že na námietke trvá iba vo vzťahu k nemeckej časti medzinárodného zápisu a predložila viaceré doklady preukazujúce používanie vo Švajčiarsku. Žalobkyňa v tejto súvislosti poukázala na článok 5 dohovoru z 13. apríla 1892 medzi Švajčiarskom a Nemeckom o vzájomnej ochrane patentov, vzorov a ochranných známok (ďalej len „dohovor z roku 1892“). Podľa tohto dohovoru sa používanie vo Švajčiarsku považovalo za používanie v Nemecku.
- 8 Rozhodnutím z 8. februára 2010 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu nepredloženia dôkazu o používaní skoršej ochrannnej známky. Námietkové oddelenie konštatovalo, že z predložených dôkazov vyplývalo, že ochranná známka uvedená na podporu námietky sa vo Švajčiarsku nepoužívala a zamietla uplatnenie dohovoru 1892.
- 9 Žalobkyňa 7. apríla 2010 podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT.
- 10 Rozhodnutím z 10. januára 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol z dôvodu, že dôkaz o riadnom používaní ochrannnej známky sa týkal iba Švajčiarska. Odvolací senát konštatoval, že jediným relevantným právnym rámcom bolo nariadenie č. 207/2009, konkrétne jeho článok 42 ods. 2 a 3, podľa ktorého sa skoršia ochranná známka musela riadne používať v členskom štáte, v ktorom je chránená.

Návrhy účastníkov konania

- 11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 12 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 13 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.

- 14 Na úvod treba po prvé konštatovať, že je nesporné, že žiadosť vedľajšieho účastníka konania o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky bola uplatnená v rámci námietkového konania.
- 15 Po druhé treba pripomenúť, že žalobkyňa nepredložila dôkazy, ktoré by preukazovali, že sa skoršia ochranná známka používala v Nemecku, keďže dôkazy o jej používaní sa týkajú výlučne Švajčiarska.
- 16 V tejto súvislosti sa však žalobkyňa domnieva, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky vo Švajčiarsku dostatočne podopiera námietku proti prihlasovanej ochrannej známke.
- 17 V tejto súvislosti žalobkyňa odkazuje na článok 5 ods. 1 dohovoru z roku 1892, podľa ktorého „škodlivé následky, ktoré podľa vnútroštátneho práva zmluvných strán vyplývajú zo skutočnosti, že sa vynález nezrealizoval, úžitkový vzor nebol reprodukován alebo že sa podniková alebo obchodná ochranná známka nepoužila v stanovenej lehote, nenastanú, ak k realizácii, reprodukcii alebo použitiu došlo na území druhej zmluvnej strany“.
- 18 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že podľa dohovoru z roku 1892 sa nemecká časť medzinárodného zápisu považuje za „používanú“ v Nemecku, ak sa „používa“ vo Švajčiarsku.
- 19 Keďže dohovor z roku 1892 tvorí integrálnu súčasť nemeckého práva, medzinárodná ochranná známka, ktorej ochrana sa rozširuje na Nemecko, môže byť posúdená len z hľadiska tohto práva. Z toho podľa žalobkyne vyplýva, že pokiaľ ide o posúdenie dôkazov o používaní, za relevantné územie sa považuje tiež Švajčiarsko.
- 20 Okrem toho žalobkyňa spochybňuje aj možnosť požadovať dôkaz o riadnom používaní medzinárodnej ochrannej známky na základe článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 21 Všeobecný súd konštatuje, že riadne používanie medzinárodnej ochrannej známky vo Švajčiarsku uvedené na podporu námietky, nie je v prejednávanej veci spochybňované. Je preto vhodné sa v prvom rade zaoberať otázkou relevantnou pre túto vec, a to otázkou týkajúcou sa územného hľadiska riadneho používania a v druhom rade otázkou pochybnosti, ktorú vyjadrila žalobkyňa, týkajúcou sa možnosti požadovať dôkaz o riadnom používaní medzinárodnej ochrannej známky na základe článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 22 Čo sa týka, po prvé, územného hľadiska používania ochranných znáмок a konkrétne otázky, aký dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky na akom území sa má predložiť, treba pripomenúť, že v prejednávanej veci ide o námietkové konanie Spoločenstva. Na uvedené konanie sa teda uplatnia relevantné ustanovenia nariadenia č. 207/2009, ako aj nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) v znení zmien a doplnení.
- 23 Všeobecný súd pripomína, že článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 stanovuje:
- „Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne“.
- 24 Navyše v zmysle článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa odsek 2 „vzťahuje na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Spoločenstve sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená“.

- 25 Okrem toho podľa pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 v znení zmien a doplnení sa dôkaz o používaní má týkať miesta, času, rozsahu a povahy používania skoršej ochrannej známky.
- 26 Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že otázky súvisiace s dôkazom predloženým na podporu dôvodov námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva a otázky týkajúce sa územného hľadiska používania ochranných znáмок sa riadia relevantnými ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby bolo potrebné odkázať na akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva členského štátu.
- 27 Skutočnosť, že skoršie národné a medzinárodné ochranné známky možno uviesť na podporu námietky podanej proti zápisu ochranných znáмок Spoločenstva na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, neznamená, že vnútroštátne právo uplatniteľné na skoršiu ochrannú známku uvedenú na podporu námietky je relevantným právom, pokiaľ ide o námietkové konanie Spoločenstva.
- 28 Je pravda, že v prípade neexistencie relevantných ustanovení v nariadení č. 207/2009 alebo v prejednávanej veci ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. EÚ L 299, s. 25) možno odkázať na vnútroštátne právo.
- 29 O takýto prípad ide v súvislosti s dátumom zápisu skoršej ochrannej známky uvedenej v priebehu námietkového konania Spoločenstva. Nariadenie č. 207/2009 neumožňuje stanoviť dátum, ku ktorému sa skoršie národné ochranné známky považujú za zapísané v jednotlivých členských štátoch, a preto sa táto otázka riadi vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu. Okrem toho, hoci vnútroštátne právo bolo harmonizované smernicou 2008/95, z rozsudku Súdneho dvora zo 14. júna 2007, Häupl (C-246/05, Zb. s. I-4673, body 26 až 31), vyplýva, že uvedená smernica neharmonizuje konania o zápise ochranných znáмок, takže členskému štátu, pre ktorý bola podaná prihláška, prináleží určiť okamih skončenia konania o zápise v závislosti od vlastných procesných pravidiel [pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2011, Lancôme/ÚHVT – Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), T-466/08, Zb. s. II-1831, body 30 a 31 a tam citovanú judikatúru].
- 30 Ako však vyplýva z vyššie uvedeného, v prípade určenia územia, na ktorom sa musí preukázať používanie skoršej ochrannej známky, nejde o takýto prípad. Túto otázku nariadenie č. 207/2009 upravuje vyčerpávajúcim spôsobom, bez potreby odkázať na vnútroštátne právo.
- 31 V zmysle vyššie uvedených ustanovení treba riadne používanie skoršej ochrannej známky bez ohľadu na to, či ide o ochrannú známku Spoločenstva, národnú alebo medzinárodnú ochrannú známku, preukázať v Európskej únii alebo v dotknutom členskom štáte.
- 32 Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého bol odvolací senát povinný zohľadniť § 26 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz, nemecký zákon o ochrane ochranných znáмок a ďalších označení), preto treba odmietnuť.
- 33 Ďalej treba poznamenať, že harmonizované právo ochranných znáмок členských štátov tiež predpokladá obligatórne používanie v dotknutom členskom štáte (pozri článok 10 ods. 1 smernice 2008/95). Rovnako treba pripomenúť, že požiadavka riadneho používania pod hrozbou následkov stanovených touto smernicou bola prebratá do vnútroštátneho práva (§ 26 Markengesetz). Skutočnosť že Spolková republika Nemecko v tomto prípade uplatňuje vo vnútroštátnom právnom poriadku článok 5 dohovoru z roku 1892, teda dvojstranného dohovoru, ktorý v súlade s článkom 351 ZFEÚ nie je záväzný pre Úniu, nie je v prejednávanej veci relevantná.
- 34 Aj v konaní, ktoré viedlo k vyhláseniu rozsudku Súdneho dvora z 13. septembra 2007, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT (C-234/06 P, Zb. s. I-7333, body 101 až 103), Súdny dvor konštatoval, že tvrdenie, že majiteľ vnútroštátneho zápisu, ktorý podal námietku proti prihláške ochrannej známky

Spoločenstva, sa môže dovoľávať skoršej ochrannej známky, ktorej používanie nebolo preukázané, z dôvodu, že táto ochranná známka je podľa vnútroštátnej právnej úpravy obrannou ochrannou známkou, nie je zlučiteľné s článkom 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.

- 35 Keďže vnútroštátne právo nie je v prejednávanej veci relevantné, odkaz žalobkyne na dôvodovú správu k novelizácii Patentgesetz (nemecký patentový zákon), Markengesetz a ďalších zákonov v súvislosti s uplatniteľnosťou dohovoru z roku 1892, ako aj prebratie smernice o ochranných známkach do nemeckého práva, nemajú na rozhodnutie tohto sporu nijaký vplyv. To isté platí aj pokiaľ ide o judikatúru Bundesgerichtshofu (Spolkový súdny dvor, Nemecko) týkajúcu sa vnútroštátneho súdneho výkladu.
- 36 Napokon by podľa žalobkyne neuplatnenie dohovoru z roku 1892 naštiepilo jednotný charakter ochrannej známky Spoločenstva v rámci článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ak by pred nemeckým súdom žiadala o zákaz používania prihlasovanej ochrannej známky v Nemecku, keďže nemecké právo, ktorého súčasťou je dohovor z roku 1892, stále platí. Pokiaľ sa žalobkyňa domnieva, že prístup odvolacieho senátu je porušením zásady jednotného charakteru ochrannej známky Spoločenstva, stačí odkázať na odôvodnenia 4 a 6 nariadenia č. 207/2009. Z týchto odôvodnení vyplýva koexistencia národných systémov a systému Spoločenstva. Okrem toho, ako uznala aj sama žalobkyňa, keď sa odvolala na články 111 a 165 nariadenia č. 207/2009, z odôvodnenia 3 uvedeného nariadenia vyplýva, že táto zásada nie je absolútna.
- 37 Po druhé, čo sa týka možnosti vyžadovania dôkazu o riadnom používaní v súvislosti s medzinárodnou ochrannou známkou, pokiaľ sa žalobkyňa domnieva, že uvedenú možnosť nemožno uplatniť z dôvodu, že v článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa uvádzajú len národné ochranné známky, Všeobecný súd pripomína, že článok 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 spresňuje, čo sa rozumie pod pojmom „skoršie ochranné známky“. V súlade s článkom 8 ods. 2 písm. a) bodom iii) sú skoršími ochrannými známkami najmä ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte so skorším dátumom podania prihlášky, ako je dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 38 Rovnako článok 4 ods. 1 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známk zo 14. apríla 1891 v znení zmien a doplnení, ako aj článok 4 ods. 1 písm. a) protokolu k Madridskej dohode stanovujú, že ochrana ochrannej známky na území každej z dotknutých zmluvných strán je rovnaká, akoby známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany.
- 39 Odkaz na článok 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009, ktorý sa uvádza v článku 42 ods. 3 rovnakého nariadenia, teda treba chápať v tom zmysle, že „ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte“ treba analogicky považovať za „národné ochranné známky“.
- 40 Pochybnosti, ktoré vyslovila žalobkyňa, týkajúce sa uplatniteľnosti článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 na medzinárodné ochranné známky, teda nie sú dôvodné.
- 41 Treba preto vysloviť záver, že odvolací senát mohol zákonne zamietnuť námietku z dôvodu nepredloženia dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v Nemecku v súlade s článkom 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 42 Z vyššie uvedeného vyplýva, že treba zamietnuť jediný žalobný dôvod, a preto aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

- 43 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Rivella International AG je povinná nahradiť trovy konania.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. júla 2012.

Podpisy