



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 20. marca 2013*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva CLUB GOURMET — Skoršia národná obrazová ochranná známka CLUB DEL GOURMET, EN... El Corte Inglés — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia podobnosti výrobkov a služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Tvrdenia a dôkazy predložené prvýkrát pred Všeobecným súdom“

Vo veci T-571/11,

El Corte Inglés, SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: E. Seijo Veiguela a J.L. Rivas Zurdo, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: M. Ó. Mondéjar Ortuño, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. júla 2011 (vec R 1946/2010-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi El Corte Inglés, SA, a Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude,

tajomník: C. Heeren, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 7. novembra 2011,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. marca 2012,

so zreteľom na písomné otázky Všeobecného súdu položené účastníkom konania a ich odpovede podané do kancelárie Všeobecného súdu 5. a 14. novembra 2012,

* Jazyk konania: španielčina.

po pojednávaní z 11. decembra 2012,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd podala 24. mája 2004 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku na zápis ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia 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) v znení zmien a doplnení [, nahradeného 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 slovné označenie CLUB GOURMET.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 16, 21, 29, 30, 32 a 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a po obmedzení, ku ktorému došlo v priebehu konania na ÚHVT, zodpovedajú tomuto opisu:
 - trieda 16: „papiernický tovar; papierové podložky, obrusy, podložky na stôl a obrúsky z papiera, papierové darčkové tašky“,
 - trieda 21: „podlhovasté lyžice s otvormi, neelektrické šľahače, otvárače na fľaše, štetce na potieranie, keramika na použitie v domácnosti, kávové mlynčeky, kávovary, cukrárske vrecká na zdobenie, formy na pečenie, ražne, kuchynské potreby, vývrtky, lisy na potraviny, lieviky, strúhadlá, ohrievacie platne, vedierka na ľad, formy na ľad, kuchynské nádoby, kuchynské mixéry, kuchynské náčinie, mlynčeky na domáce využitie, mixéry, lyžice na miešanie, stroje na rezance, nástavce, mlynčeky na korenie a na soľ, pipety, krčahy, hrnce, valčeky na cesto, kuchynský riad, príbory, stierky, kropidlá, čajové vajíčka, škatuľky na čaj, vajíčka na čaj, čajové servisy, podnosy, termosky, a koštery na víno; nádoby na uskladnenie potravín, sklo, porcelán a hrnčiarsky tovar“,
 - trieda 29: „konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želé, džemy, mäso, ryby, hydina a divina, údeniny, syry, polievky, jogurt, olivové oleje, plnené koláče“,
 - trieda 30: „káva, cestoviny, čaj, kakao, múka, cukor, chlieb, lístkové cesto, cukrovinky, zákusky, zmrzlina a sorbet, sendviče, med, melasa, horčica, ocot, omáčky, chuťové prísady a koreniny, ovocné omáčky“,
 - trieda 32: „pivá, minerálne vody a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov“,
 - trieda 33: „alkoholické nápoje (mimo piva); vína; likéry“.
- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 25. apríla 2005 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 17/2005.
- 5 Dňa 22. júla 2005 žalobkyňa El Corte Inglés, SA, podala na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v bode 3 vyššie.

- 6 Námietka sa pôvodne zakladala na týchto štyroch skorších ochranných známkach:
- španielska obrazová ochranná známka č. 1817328 zapísaná pre služby patriace do triedy 35,
 - prihláška španielskej slovnej ochrannnej známky č. 2229135 označujúcej výrobky patriace do triedy 16,
 - prihláška španielskej slovnej ochrannnej známky č. 2589335 označujúcej výrobky patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 34,
 - prihláška slovnej ochrannnej známky Spoločenstva č. 3789054 označujúcej výrobky a služby patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 35.
- 7 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 3789054 bola zamietnutá rozhodnutím druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. júla 2006 (vec R 343/2006-2), ktoré nadobudlo právoplatnosť. Okrem toho listami z 24. novembra 2009 a 11. augusta 2010 v rámci konania pred námietkovým oddelením žalobkyňa vzala späť svoju námietku, pokiaľ ide o prihlášky španielskych ochranných známk č. 2229135 a 2589335.
- 8 Námietka sa preto zakladá už len na španielskej skoršej obrazovej ochrannnej známke (ďalej len „skoršia ochranná známka“) zobrazenej nižšie, ktorá bola zapísaná pod číslom 1817328 pre výrobky patriace do triedy 35 zodpovedajúce tomuto opisu: „Reklamný slogan. Bude sa uplatňovať na výrobky označené ochrannými známkami č. 1013156 (trieda 29), č. 10113157 (trieda 30), č. 1815538 (trieda 31), č. 1815539 (trieda 32), č. 1013158 (trieda 33), č. 1815547 (trieda 42) ‚El Corte Inglés‘ (obrazová ochranná známka)“:



- 9 Na podporu námietky boli uvedené dôvody stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) a v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].
- 10 Dňa 3. septembra 2010 námietkové oddelenie zamietlo námietku.
- 11 Dňa 6. októbra 2010 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.
- 12 Rozhodnutím z 28. júla 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. V prvom rade konkrétne konštatoval, že opis služieb označených skoršou ochrannou známkou ako „reklamný slogan“ neumožňuje nijaké porovnanie s výrobkami označenými prihlasovanou ochrannou známkou, pretože neoznačuje ani výrobok, ani službu. Ďalej, aj za predpokladu, že by skoršia ochranná známka označovala „reklamné služby“ patriace do triedy 35, výrobky a služby označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú odlišné. Výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou sú určené pre priemerného spotrebiteľa, zatiaľ čo reklamné služby, ktoré označuje skoršia ochranná známka, sú určené skupine verejnosti zloženej výlučne z odborníkov. Napokon kolidujúce ochranné známky sú jednak z celkového vizuálneho hľadiska odlišné, jednak z fonetického hľadiska neexistuje medzi nimi nijaká podobnosť a nakoniec existuje medzi nimi len veľmi malá príbuznosť z koncepcného hľadiska.

Návrhy účastníkov konania

13 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

14 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 15 Žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 16 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto dve ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámieny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 treba pod pojmom skoršie ochranné známky rozumieť najmä ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 17 Podľa ustálenej judikatúry predstavuje pravdepodobnosť zámieny pravdepodobnosť, že verejnosť sa môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Z tej istej judikatúry vyplýva, že pravdepodobnosť zámieny sa má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné výrobky alebo služby, a so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov a služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].
- 18 Na úvod treba preskúmať otázku, ktoré výrobky sú označené skoršou ochrannou známkou, keďže žalobkyňa spochybnila posúdenie odvolacieho senátu.
- 19 Odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že opis výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, nevyjadruje presne povahu služieb označených skoršou ochrannou známkou a že nezodpovedá nijakým výrobkom a službám vymedzeným na základe niceského triedenia. Okrem toho „reklamný slogan“ nepredstavuje ani výrobok, ani službu v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Tento opis preto neumožňuje nijaké porovnanie výrobkov a služieb označených kolidujúcimi ochrannými známkami, takže námietku bolo potrebné zamietnuť. Odvolací senát až potom subsidiárne preskúmal odvolanie, pričom vychádzal z výkladu námietkového oddelenia, podľa ktorého výraz „reklamný slogan“ treba považovať za „reklamné služby“ patriace do triedy 35.

- 20 V tejto súvislosti žalobkyňa v podstate tvrdí, že v súlade s praxou vykonávanou španielskym úradom pre patenty a ochranné známky (OEPM) do roku 1997, „ochranná známka – slogan“, akou je skoršia ochranná známka, je chránená nielen v prípade služieb patriacich do triedy 35, ale aj v prípade všetkých výrobkov a služieb označených jednou alebo viacerými „základnými ochrannými známkami“. V tejto veci skoršia ochranná známka, o ktorej zápis bolo požiadané 26. apríla 1994 a ktorá bola zapísaná 5. januára 1996, je teda tiež chránená, pokiaľ ide o výrobky a služby patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42 a označené ochrannými známkami uvedenými v opise služieb skoršej ochrannej známky. Treba preto zohľadniť aj tieto výrobky a služby, aby ich bolo možné porovnať s výrobkami a so službami označenými prihlasovanou ochrannou známkou a nielen s tými, ktoré patria do triedy 35.
- 21 ÚHVT v tejto súvislosti v podstate tvrdí, že nemožno rozšíriť ochranu skoršej ochrannej známky na výrobky patriace do iných tried alebo na výrobky a služby chránené inými právami, ktoré neboli uvedené na podporu námietky.
- 22 Za týchto okolností treba najprv vymedziť rozsah opisu výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná. V tejto súvislosti je po prvé potrebné posúdiť znenie opisu uvedených výrobkov alebo služieb uvedeného v bode 8 vyššie. Po druhé je potrebné posúdiť dodatočné informácie, ktoré žalobkyňa predložila ÚHVT, a po tretie preskúmať existenciu a rozsah prípadnej povinnosti ÚHVT preskúmať niektoré okolnosti aj bez návrhu.

O znení opisu výrobkov alebo služieb označených skoršou ochrannou známkou

- 23 V prvom rade treba pripomenúť, že zoznam výrobkov alebo služieb označených skoršou ochrannou známkou znie takto: „[trieda] 35: Reklamný slogan. Bude sa uplatňovať na výrobky označené ochrannými známkami č. 1013156 (trieda 29), č. 10113157 (trieda 30), č. 1815538 (trieda 31), č. 1815539 (trieda 32), č. 1013158 (trieda 33), č. 1815547 (trieda 42) ‚El Corte Inglés‘ (obrazová ochranná známka).“
- 24 V tejto súvislosti treba uviesť, že tento zoznam sa týka jedinej služby patriacej do triedy 35, pričom ide konkrétne o „reklamný slogan“, v súvislosti s ktorou sa potom určuje jej plánované použitie. Naproti tomu skúmaním znenia uvedeného v predchádzajúcom bode sa nezdá, že by skoršia ochranná známka mala označovať aj výrobky označené uvedenými ochrannými známkami v tom zmysle, že predstavuje oblasť uplatnenia dotknutej služby. Navyše na rozdiel od toho, čo tvrdila žalobkyňa na pojednávaní, na základe samotného znenia zoznamu nie je možné zistiť, ktoré výrobky sú označené ochrannými známkami, ktoré uvádza, pretože tieto výrobky nie sú určené konkrétne, ale len odkazom na ochranné známky, ktoré ich označujú, a na triedy, do ktorých patria. Triedy podľa Niceskej dohody, ktoré často zahŕňajú veľký počet rôznorodých výrobkov, pritom na základe takýchto údajov nepostačujú na určenie konkrétnych výrobkov (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, body 49, 56, 61 a 62).

O informáciách, ktoré predložila žalobkyňa ÚHVT

- 25 V druhom rade v súlade s ustálenou judikatúrou žaloba podaná na Všeobecný súd sa týka preskúmania zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009. Z tohto ustanovenia vyplýva, že skutkové okolnosti, ktoré účastníci konania neuviedli pred inštanciami ÚHVT, nemožno predložiť ani v štádiu konania o žalobe podanej na Všeobecný súd a že tento súd nemôže opätovne skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dôkazy, ktoré boli po prvýkrát predložené v konaní pred uvedeným súdom. Zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT sa totiž musí posudzovať podľa informácií, ktoré mal odvolací senát k dispozícii v čase, keď toto rozhodnutie prijal (rozsudky Súdneho dvora z 18. júla 2006, Rossi/ÚHVT, C-214/05 P, Zb. s. I-7057, body 50 až 52, a z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, body 136 až 138).

- 26 Treba pritom konštatovať, že žalobkyňa sa prvýkrát až pred Všeobecným súdom odvoláva na prax OEPM, pokiaľ ide o rozhodovanie o „ochranných známkach – sloganoch“ do roku 1997, a na judikatúru španielskych súdov týkajúcu sa rozsahu ochrany, ktorá do tohto roka vyplývala zo skorších zápisov. Z preskúmania písomností, ktoré žalobkyňa predložila ÚHVT, sa totiž zdá, že ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom výslovne neuviedla, že ochrana, ktorú poskytujú skoršie ochranné známky, ide nad rámec služieb patriacich len do triedy 35.
- 27 Po prvé konkrétne vo formulári námietky podanom 22. júla 2005 ÚHVT žalobkyňa krížikom vyznačila údaj, podľa ktorého sa námietka týka „všetkých výrobkov/služieb, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná“, pričom z formulára nevyplýva, o aké výrobky alebo služby ide ani do akej triedy patria.
- 28 Po druhé v prílohe uvedeného formulára, ktorá podrobne opisuje dôvody námietky, sa žalobkyňa dovoľáva štyroch skorších práv uvedených v bode 6 vyššie vrátane skoršej ochrannej známky, pričom v prípade každého tohto práva spresňuje, do ktorej triedy patria nimi označené výrobky alebo služby. V prípade skoršej ochrannej známky pritom uviedla len triedu 35, a nie triedy 29 až 33 a triedu 42, na ktoré sa podľa nej ochrana tejto ochrannej známky rozširuje.
- 29 Po tretie listom z 27. októbra 2005 ÚHVT informoval žalobkyňu, že jej námietka neobsahuje nijakú informáciu o výrobkoch a službách, na ktorých sa táto námietka zakladá, a že jediná informácia, podľa ktorej sa námietka zakladá na všetkých výrobkoch a službách, pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, nie je v tejto súvislosti postačujúca. Vo svojej odpovedi z 28. októbra 2005 žalobkyňa v súvislosti so skoršou ochrannou známkou pritom len poskytla výpisy z databázy týkajúcej sa právnej situácie spisov na OEPM (tzv. „databáza sitadex“) v španielskom a anglickom jazyku, ktoré pod položkou „trieda“ uvádzali iba údaj „35“.
- 30 Po štvrté vo svojich pripomienkach z 10. júla 2008 k námietke ďalší účastník konania pred ÚHVT uviedol, že skoršia ochranná známka bola zapísaná pre služby patriace do triedy 35, ktoré boli definované ako reklamný slogan vzťahujúci sa na viacero ochranných znáмок, a že tieto služby nemajú žiadnu podobnosť ani súvislosť s výrobkami označenými prihlasovanou ochrannou známkou. Dodal, že žalobkyňa svoju námietku nezaložila na nijakom zápise pre triedy 29, 30, 32 a 33. Vo svojich pripomienkach z 15. decembra 2008, ktoré námietkovému oddeleniu predložila ako odpoveď na pripomienky vedľajšieho účastníka konania pred ÚHVT, žalobkyňa len uviedla, že skoršie práva označovali výrobky a služby patriace do tried 16, 29 až 33 a do triedy 42. Keďže vtedy žalobkyňa okrem skoršej ochrannej známky zakladala svoju námietku ešte na dvoch španielskych ochranných známkach (pozri body 6 a 7 vyššie), námietkové oddelenie nemohlo na základe tohto údaja porozumieť, že skoršia ochranná známka mala označovať výrobky patriace do iných tried než do triedy 35.
- 31 Po piate v rozhodnutí z 3. septembra 2010 námietkové oddelenie v súvislosti so službami označenými skoršou ochrannou známkou uviedlo, že tieto služby boli „v podstate vymedzené ako reklamný slogan patriaci do triedy 35“ a že považuje tento „zoznam skôr za neobvyklý a nejasný“, ktorý sa vzťahuje na reklamné služby týkajúce sa výrobkov patriacich do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42. Námietkové oddelenie dodalo, že „vzhľadom na skutočnosť, že [zoznam služieb] [bol] uvedený len pod názvom triedy 35, námietkové oddelenie ho vyklad[alo] tak, že sa vzťahuje na služby patriace do triedy 35, a nie na výrobky/služby patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42“.
- 32 Napriek tomuto výslovnému zamietnutiu námietkovým oddelením zohľadniť výrobky patriace do uvedených tried s tvrdením, že sú údajne označené skoršou ochrannou známkou, žalobkyňa stále nepovažovala za potrebné v odôvodnení svojho odvolania podanom na odvolací senát jasne uviesť, že podľa nej sa ochrana uvedenej ochrannej známky vzťahovala aj na tieto výrobky. Naopak, žalobkyňa najprv v časti predmetného odvolania nazvanej „Skutkové okolnosti a konanie“ uviedla, že jej námietka sa zakladá na „zápise [skoršej ochrannej známky] pre triedu 35“. Ďalej v kolónkach vyhradených na porovnanie výrobkov uviedla, že „skoršia ochranná známka označuje služby patriace

do triedy 35 „reklamné služby súvisiace s výrobkami patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42“, až napokon sa oprela výlučne o tvrdenie, podľa ktorého „reklamné služby“ patriace do triedy 35 dopĺňajú výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou a majú spojitost s určitými týmito výrobkami. V tejto súvislosti treba na jednej strane zdôrazniť, že skoršia ochranná známka označovala „reklamný slogan“, a nie „reklamné služby“ a že informácie žalobkyne predložené odvolaciemu senátu neboli zo skutkového hľadiska dostatočné. Na druhej strane, ak chcela žalobkyňa tvrdiť, že ochrana skoršej ochrannej známky sa vzťahuje aj na výrobky a služby patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42, stačilo, ak by uviedla podobnosť alebo aspoň čiastočnú zhodnosť dotknutých výrobkov a služieb namiesto tvrdenia, že služby patriace do triedy 35 a výrobky označené skoršou ochrannou známkou patriace do tried 16, 21, 29, 30, 32 a 33 sa vzájomne dopĺňajú.

- 33 Na rozdiel od toho, čo tvrdila žalobkyňa na pojednávaní, z uvedeného vyplýva, že dôkazy predložené v rámci správneho konania, posudzované ako celok, neobsahovali nijakú výslovnú informáciu, podľa ktorej by ochrana, ktorú poskytuje skoršia ochranná známka, mala sama osebe presahovať len služby patriace do triedy 35. Naopak, uvedené dôkazy obsahovali množstvo informácií, či už výslovných, alebo implicitných, podľa ktorých skoršia ochranná známka mala označovať výlučne služby patriace do triedy 35 – a to bez toho, aby bolo potrebné v danom štádiu skúmania Všeobecného súdu rozhodnúť, ako sa má chápať údaj „reklamný slogan“.

O povinnosti ÚHVT zohľadniť španielske právo ex offio

- 34 V treťom rade treba preskúmať, ako správne uviedla žalobkyňa na pojednávaní, či ÚHVT mal zohľadniť *ex offio* skutočnosť, že podľa španielskeho práva ochrana poskytovaná skoršou ochrannou známkou sa vzťahuje aj na výrobky patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42 a označené ochrannými známkami uvedenými v opise služieb.
- 35 V tejto súvislosti treba uviesť, že vymedzenie a výklad vnútroštátnych právnych predpisov v rozsahu, v akom sú pre inštitúcie Únie nevyhnutné na výkon ich činnosti, v podstate spočíva v preukázaní skutkových okolností, a nie v uplatnení práva. Uplatnenie práva sa totiž týka len práva Únie. Hoci je teda pravda, že článok 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, na ktorý poukázala žalobkyňa, treba chápať v tom zmysle, že právne predpisy, ktorých porušenie možno napadnúť žalobou na Všeobecnom súde, môžu vyplývať tak z vnútroštátneho práva, ako aj z práva Spoločenstva, len právo Spoločenstva spadá pod právnu oblasť, na ktorú sa uplatňuje zásada *iura novit curia*, zatiaľ čo vnútroštátne právo je relevantné skôr v rovine skúmania skutkových okolností, ktoré sa uvádzajú v rámci konania a podliehajú požiadavkám dôkazného bremena, pričom jeho obsah musí byť prípadne preukázaný podloženými dôkazmi (návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott k rozsudku Súdneho dvora z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb. s. I-5853, body 55, 56, 75 a 77; pozri analogicky rozsudok Edwin/ÚHVT, už citovaný, body 47 až 50).
- 36 Pokiaľ ide osobitne o rozsah ochrany, ktorú poskytuje skoršia národná ochranná známka, takýto výklad sa môže zakladať aj na znení pravidla 19 ods. 2 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, ktoré stanovuje, že „v lehote [, ktorú určí ÚHVT,] namietajúca strana predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky [alebo svojho skoršieho práva – *neoficiálny preklad*] ...“. V súlade s pravidlom 20 ods. 1 uvedeného nariadenia, „ak až do uplynutia lehoty... namietajúca strana nedokázala existenciu, platnosť a rozsah ochrany svojej staršej ochrannej známky alebo staršieho práva..., námietky sa zamietnu ako neopodstatnené“. V súlade s týmito ustanoveniami teda prináleží namietajúcej strane preukázať rozsah ochrany uvedeného skoršieho práva, a nie ÚHVT zisťovať v tejto súvislosti skutočnosť.
- 37 V dôsledku toho tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého vnútroštátne právo je súčasťou príslušného právneho rámca Únie na účely preskúmania zákonnosti rozhodnutí ÚHVT Všeobecným súdom, treba zamietnuť. Hoci Všeobecný súd môže v rámci tohto skúmania tiež sankcionovať nesprávne posúdenia

skutkových okolností, z ktorého ÚHVT údajne vychádzal, stále platí, že na to, aby ÚHVT mohol zohľadniť predmetné skutočnosti, musí ich účastník konania, ktorý sa na ne odvoláva, predložiť, prípadne preukázať.

- 38 Z toho vyplýva, že v rámci konania pred inštitúciami Únie v zásade prináleží účastníkovi konania, ktorý sa odvoláva na vnútroštátne právo, preukázať, že toto právo podporuje jeho tvrdenia.
- 39 Isteže je pravda, že Všeobecný súd dal tejto zásade určitý charakter, keď rozhodol, že ÚHVT sa musí *ex offo* prostriedkami, ktoré považuje za užitočné na tento účel, oboznámiť s vnútroštátnym právom daného členského štátu, ak sú takéto informácie potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu zamietnutia dotknutého zápisu a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, Atomic Austria/ÚHVT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Zb. s. II-1319, bod 35 a tam citovanú judikatúru].
- 40 To viedlo Všeobecný súd ku konštatovaniu, že ÚHVT mal vo svojom posúdení zohľadniť dôkazy, ktoré mu boli predložené, vnútroštátne právo a prax v situácii, keď namietajúca osoba poskytla výpisy z registra osvedčujúce zápis jej národných ochranných známk, ale nemala možnosť preukázať obnovenie ich platnosti, pretože daný vnútroštátny úrad pre ochranné známky zo zásady nevydával oficiálne dokumenty osvedčujúce takéto obnovenie platnosti (rozsudok ATOMIC BLITZ, už citovaný, body 43 až 47).
- 41 V súlade s už citovaným znením v bode 39 vyššie však povinnosť ÚHVT sa *ex offo* oboznámiť s vnútroštátnym právom bola podriadená podmienke, podľa ktorej „takéto informácie [boli] potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu zamietnutia dotknutého zápisu a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov“. ÚHVT teda len za predpokladu, že má už k dispozícii informácie týkajúce sa vnútroštátneho práva, teda vo forme tvrdení týkajúcich sa jeho obsahu alebo dôkazov poskytnutých v rámci diskusie, o ktorých sa tvrdí, že majú dôkaznú silu, má prípadne *ex offo* povinnosť oboznámiť sa s vnútroštátnym právom.
- 42 V prejednávanej veci, ako bolo uvedené aj v bodoch 27 až 33 vyššie, žalobkyňa pritom nikdy pred ÚHVT výslovne neuviedla, že by osobitne skoršia ochranná známka bola konkrétne chránená pre iné výrobky alebo služby, než sú tie, čo patria iba do triedy 35. Práve naopak, viackrát podala informácie, na základe ktorých bolo možné domnievať sa, že uvedená ochranná známka sa týkala výlučne triedy 35.
- 43 Za týchto okolností nebolo možné tak pre námietkové oddelenie, ako aj pre odvolací senát zistiť, že skoršia ochranná známka mala označovať aj výrobky a služby označené „základnými ochrannými známkami“ a patriacimi do tried 16, 29, 30, 31, 32, 33 a 42. ÚHVT preto v prejednávanej veci nemal povinnosť oboznámiť sa so španielskym právom alebo v tejto súvislosti zisťovať skutočnosti.
- 44 Napokon treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne založené na tom, že ÚHVT sa v skutočnosti ani nemusel oboznámiť so španielskym právom alebo ho preskúmať, pretože podľa nej v rozhodnutí druhého odvolacieho senátu zo 17. júla 2006 vo veci R 343/2006-2, ktoré sa takisto dotýka žalobkyne, „pripustil existenciu, obsah a účinky... ,ochranných známk – sloganov“ a že námietkové oddelenie prihliadlo na dané rozhodnutie vo svojom rozhodnutí z 3. septembra 2010 v prejednávanej veci.
- 45 Po prvé prvá časť rozhodnutia zo 17. júla 2010, citovaná žalobkyňou, sa totiž nachádza v časti nazvanej „Tvrdenia odvolateľky“ a druhý odvolací senát teda len uviedol tvrdenia uvedené žalobkyňou. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že žalobkyňa sa nemôže na účely spochybnenia zákonnosti napadnutého rozhodnutia v tejto veci odvolávať na tvrdenia a skutočnosti, ktoré neuviedla pred ÚHVT v rámci tohto konania *inter partes*, ale uviedla ich v rámci konania *ex parte* v súvislosti s prihláškou inej ochrannej známky.

- 46 Po druhé v druhej časti citovanej žalobkyňou odvolací senát jasne uviedol, že osobitná prax OEPM týkajúca sa „ochranných známkok – sloganov“, na ktorú poukázala žalobkyňa v rámci tvrdenia založeného na existencii skorších zápisov na národnej úrovni, „sa nezdá na prvý pohľad relevantná“. V rozhodnutí uvedenom žalobkyňou odvolací senát teda ani neskúmal z vecného hľadiska tvrdenie spočívajúce na osobitostiach španielskeho práva týkajúceho sa „ochranných známkok – sloganov“. Tým skôr sa nemožno domnievať, že by uznal existenciu, obsah a účinky týchto osobitostí.
- 47 Po tretie na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, nemožno pripustiť, že uvedené osobitosti španielskeho práva „uznal a citoval samotný ÚHVT v námietkovom konaní [v tejto veci]“. Ako totiž vyplýva z úvodných úvah námietkového oddelenia v jeho rozhodnutí z 3. septembra 2010 v tejto veci, námietkové oddelenie zohľadnilo len výrok rozhodnutia druhého odvolacieho senátu zo 17. júla 2006 vydanom vo veci R 343/2006-2, ktorý zamietnutím odvolania podaného žalobkyňou s konečnou platnosťou zamietol zápis jednej zo skorších ochranných známkok, ktorú žalobkyňa pôvodne uvádzala na podporu svojej námietky v tejto veci.
- 48 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že ÚHVT nemohol vedieť ani po preskúmaní opisu služieb označených skoršou ochrannou známkou, ani na základe informácií, ktoré mu boli predložené žalobkyňou, že ochrana, ktorú poskytuje skoršia ochranná známka, sa mala vzťahovať aj na výrobky označené „základnými ochrannými známkami“ žalobkyne patriace do tried 29, 30, 31, 32, 33 a 42. Takisto za okolností, o aké ide v prejednávanej veci, ÚHVT nemusel zobrať do úvahy *ex offio* osobitosti španielskeho práva týkajúce sa „ochranných známkok – sloganov“ ani preskúmať *ex offio* skutočnosti v súvislosti s týmito osobitosťami.
- 49 Z toho vyplýva, že všetky dôkazy a tvrdenia žalobkyne týkajúce sa španielskeho práva treba v súlade s judikatúrou už citovanou v bode 25 vyššie zamietnuť ako neprípustné.
- 50 Na účely tejto veci sa preto opis služieb označených skoršou ochrannou známkou obmedzuje na služby patriace do triedy 35, ako sú vymedzené v opise uvedenom v bode 8 vyššie.

O výklade opisu služieb označených skoršou ochrannou známkou

- 51 Odvolací senát najmä konštatoval, že údaj „reklamný slogan“ ako opis služieb označených skoršou ochrannou známkou nezodpovedá nijakým výrobkom ani službám vymedzených podľa niceského triedenia, nepredstavuje ani výrobok, ani službu v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a nemožno ho vykladať tak, že sa vzťahuje na „reklamné služby“, inak by došlo k neprijateľnému rozšíreniu rozsahu služieb označených skoršou ochrannou známkou.
- 52 Po tom, čo bola žalobkyňa vyzvaná v rámci otázok, ktoré jej položil Všeobecný súd písomne a na pojednávaní, aby sa vyjadrila k tomuto posúdeniu, na pojednávaní uviedla, že v zásade nenamietala proti tomu, aby boli výrazy „reklamný slogan“ vykladané tak, ako ich vykladá námietkové oddelenie v tom zmysle, že sa v skutočnosti vzťahujú na reklamné služby, ale zdôraznila, že namietala proti tomu, aby sa ochrana skoršej ochrannej známky obmedzovala iba na tieto služby a vylučovala by výrobky označené „základnými ochrannými známkami“. Navyše zastáva názor, že služby patriace do triedy 35 označené skoršou ochrannou známkou sú podobné, dopĺňajú sa alebo sú v úzkej spojitosti s výrobkami označenými prihlasovanou ochrannou známkou. V tejto súvislosti poukazuje na dva rozsudky, v ktorých Všeobecný súd údajne uznal existenciu podobnosti medzi službami patriacimi najmä do triedy 35 na jednej strane a výrobkami patriacimi do tried 5, 14, 18 a 25 na druhej strane.
- 53 V tejto súvislosti stačí konštatovať, že tieto tvrdenia žalobkyne sa vôbec netýkajú posúdenia odvolacieho senátu uvedeného v bode 51 vyššie a o to viac nemôžu toto posúdenie spochybniť.

- 54 Ako bolo konštatované vyššie, okolnosti v prejednávanej veci charakterizuje na jednej strane skutočnosť, že ani znenie opisu služieb označených skoršou ochrannou známkou, ani informácie a tvrdenia žalobkyne vyjadrené v konaní pred ÚHVT neumožňujú dospieť k záveru, že rozsah ochrany uvedenej ochrannej známky ide nad rámec tohto doslovného znenia. Na druhej strane osobitosti španielskeho práva, ktoré podľa žalobkyne umožňujú v potrebnej miere spresniť zmysel uvedeného opisu služieb, nemôžu byť z procesných dôvodov zohľadnené Všeobecným súdom. Za týchto okolností treba konštatovať, podobne ako rozhodol odvolací senát, že opis služieb označených skoršou ochrannou známkou zobrazenou v bode 8 vyššie neumožňuje ich porovnanie s výrobkami označenými prihlasovanou ochrannou známkou.
- 55 Odvolací senát teda nevychádzal z nesprávneho posúdenia, keď dospel k záveru, že námietku je z tohto dôvodu potrebné zamietnuť.
- 56 Vzhľadom na všetky predchádzajúce úvahy treba jediný žalobný dôvod žalobkyne a tým aj žalobu v celom jej rozsahu zamietnuť.

O trovách

- 57 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 58 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. El Corte Inglés, SA, je povinná nahradiť trovy konania.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. marca 2013.

Podpisy