



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec C-445/12 P

**Rivella International AG
proti**

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

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok ‚BASKAYA‘ — Námiетка — Dvojstranná zmluva — Územie tretieho štátu — Pojem ‚riadne používanie‘“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 12. decembra 2013

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námiетка — Preskúmanie námiетки — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte — Uplatnenie článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009*

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 2 písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3]

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námiетка — Preskúmanie námiетки — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem upravený jedine v práve Únie*

(Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95, článok 10 ods. 1 a článok 42 ods. 2 a 3)

1. Zo znenia článku 42 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva vyplýva, že odsek 2 tohto článku sa uplatňuje na skoršie ochranné známky Spoločenstva, zatiaľ čo jeho odsek 3 sa týka skorších národných ochranných známk.

Tieto dva odseky neodlišujú národné ochranné známky a ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd. „Skoršie národné ochranné známky“ uvedené v článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 sa však musia vykladať ako ochranné známky s účinkom v členskom štáte bez ohľadu na skutočnosť, či boli zapísané na národnej, alebo medzinárodnej úrovni.

Odsek 3 tohto článku totiž upravuje, že pravidlá, ktoré stanovuje, sa uplatňujú na „skoršie národné ochranné známky“ uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 207/2009 bez toho, aby rozlišoval medzi štyrmi jednotlivými kategóriami „skorších ochranných známk“, ktoré sú uvedené v danom ustanovení a medzi ktorými sa nachádzajú aj ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte.

Cieľom článku 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je tak len uplatniť požiadavku používania skorších ochranných známk Spoločenstva na území Spoločenstva, ako to vyplýva z článku 42 ods. 2 tohto nariadenia, na prípady skorších národných ochranných známk, pri ktorých je zdôraznená požiadavka používania na území členského štátu.

Na skoršiu medzinárodnú ochrannú známku tvoriacu základ námietky sa tak môže uplatniť článok 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009.

(pozri body 35 – 39)

2. Pojem používanie ochrannej známky Spoločenstva na území Únie taxatívne upravuje jedine právo Únie.

System ochranných znáмок Spoločenstva totiž predstavuje samostatný systém tvorený súborom právnych noriem a sledujúci ciele, ktoré sú preň špecifické, pričom jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek vnútroštátneho systému. Súdny dvor tak rozhodol, že vnútroštátny pojem obrannej ochrannej známky, v zmysle ktorého požíva skoršia ochranná známka ochranu na základe vnútroštátneho práva, napriek tomu, že jej používanie nie je preukázané, nemôže byť prekážkou zápisu ochrannej známky Spoločenstva.

Inak je to len v prípade, ak pravidlá týkajúce sa ochrannej známky Spoločenstva nezosúladujú pojem používanie ochrannej známky. Článok 10 ods. 1 smernice 2008/95 upravuje, že ak majiteľ počas určitého obdobia riadne nepoužíva ochrannú známku na území dotknutého štátu, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, najmä neplatnosti.

(pozri body 48 – 52)