



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-122/17

**Devin AD
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo**

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie DEVIN – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Zemepisný názov – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [zmenený, teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Abstrakt – Rozsudok Všeobecného súdu (ôsma komora) z 25. októbra 2018

1. *Ochranná známka Európskej únie – Opravné prostriedky – Žaloba pred súdom Únie – Možnosť Všeobecného súdu zmeniť napadnuté rozhodnutie – Hranice*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 64 ods. 1 druhá veta a článok 65 ods. 3]
2. *Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Zápis v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 – Pojem*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a)]
3. *Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Zápis v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 – Posúdenie opisného charakteru ochrannej známky – Zemepisné názvy*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a)]
4. *Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Zápis v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 – Posúdenie opisného charakteru ochrannej známky – Zemepisné názvy – Kritériá*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a)]
5. *Ochranná známka Európskej únie – Vzdanie sa, zrušenie a neplatnosť – Absolútne dôvody neplatnosti – Zápis v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 – Slovná ochranná známka DEVIN – Vnímanie výrazu „devin“ priemerným spotrebiteľom Únie – Dostupnosť zemepisného názvu Devin*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a)]
6. *Ochranná známka Európskej únie – Účinky ochrannej známky Európskej únie – Obmedzenia – Článok 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009 – Požiadavka dostupnosti – Vplyv*
[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 12 písm. b)]

7. *Ochranná známka Európskej únie – Účinky ochrannej známky Európskej únie – Práva z ochrannej známky – Právo zakázať používanie ochrannej známky – Používanie zhodného alebo podobného označenia bez náležitého dôvodu, ktoré neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky alebo im spôsobuje ujmu – Pojem náležitý dôvod – Rozsah*

[Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 9 ods. 2 písm. c)]

1. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 11, 97 – 99)

2. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 17, 18)

3. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 20 – 22)

4. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 23, 24)

5. Ochranná známka DEVIN nie je opisná vzhľadom na zemepisný pôvod, pokiaľ ide o priemerného spotrebiteľa z krajín susediacich s Bulharskom, t. j. z Grécka a Rumunska, ako ani spotrebiteľov zo všetkých ostatných členských štátov Únie s jedinou výnimkou Bulharska.

Napriek tomu, že zemepisný názov Devin je známy zainteresovaným kruhom v Bulharsku, pokiaľ ide o zainteresované kruhy z iných členských štátov Únie, zemepisný názov Devin je im v širokej miere neznámy, alebo prinajmenšom neznámy ako označenie zemepisného miesta.

Samotná skutočnosť, že mesto Devin sa dá nájsť prostredníctvom internetových vyhľadávačov, nepostačuje na preukázanie toho, že ide o miesto, ktoré je známe podstatnej časti príslušnej skupiny verejnosti z Grécka a Rumunska. Existencia „profilu cestovného ruchu na internete“ tiež sama osebe nemôže stačiť na preukázanie známosti malého mesta príslušnej skupine verejnosti v zahraničí.

Predovšetkým sa priemerný spotrebiteľ minerálnej vody a nápojov v Únii špeciálne nezameriava na zemepis alebo cestovný ruch. Odvolací senát tým, že sa nesprávne zameriaval na zahraničných turistov, najmä gréckych či rumunských, ktorí navštevujú Bulharsko alebo Devin, nezohľadnil celú príslušnú skupinu verejnosti, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ Únie, najmä z Grécka a Rumunska, ale nesprávne sa obmedzil na malú či nepatrnú časť príslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa v každom prípade javí ako zanedbateľná a nemožno ju považovať za dostatočne reprezentatívnu pre danú skupinu verejnosti vzhľadom na citovanú judikatúru. Odvolací senát uplatnil nesprávne kritérium, ktoré ho viedlo k nesprávnemu skutkovému posúdeniu vnímania výrazu „devin“ príslušnou skupinou verejnosti.

Pokiaľ ide dostupnosť zemepisného názvu Devin, treba uviesť, že je dovolené opisné používanie názvu „Devin“ s cieľom propagovať mesto ako turistickú destináciu. Nariadenie č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie stanovuje v samotnej definícii výlučného práva priznaného ochrannou známkou záruky určené na ochranu záujmov tretích osôb. Názov mesta Devin zostane k dispozícii tretím osobám nielen na opisné používanie, ako je podpora cestovného ruchu v tomto meste, ale aj ako rozlišovacie označenie v prípade „náležitého dôvodu“ a neexistencie pravdepodobnosti zámeny, ktorá vylučuje uplatnenie článkov 8 a 9 nariadenia č. 207/2009. Všeobecný záujem na zachovaní dostupnosti zemepisného názvu, akým je názov kúpeľného mesta Devin, tak môže byť chránený vďaka

možnosti opisného používania takých názvov a prostredníctvom záruk, ktoré obmedzujú výhradné právo majiteľa spornej ochrannej známky, bez toho, aby sa vyžadovalo zrušenie tejto ochrannej známky.

(pozri body 39, 41, 46 – 48, 79, 83, 89, 90, 93, 95)

6. Článok 12 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie má za cieľ zosúladiť základné záujmy ochrany práv vyplývajúcich z ochrannej známky s voľným pohybom tovaru, ako aj so slobodou poskytovania služieb na vnútornom trhu, a to takým spôsobom, aby právo vyplývajúce z ochrannej známky mohlo plniť svoju úlohu podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Presnejšie, cieľom článku 12 písm. b) uvedeného nariadenia je zabezpečiť možnosť pre všetky hospodárske subjekty používať opisné označenia. Toto ustanovenie teda predstavuje vyjadrenie požiadavky dostupnosti. Požiadavka dostupnosti však nemôže v žiadnom prípade vytvárať autonómne obmedzenie účinkov vyplývajúcich z ochrannej známky, ktoré by sa pridávali k tým obmedzeniam, ktoré sú výslovne uvedené v danom článku. Hoci článok 12 písm. b) teda nepriznáva tretím osobám oprávnenie používať takýto názov ako ochrannú známku, napriek tomu zaručuje, že ho môžu používať opisným spôsobom, teda ako označenie týkajúce sa zemepisného pôvodu, a to pod podmienkou, že takéto používanie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode.

(pozri body 76 – 78)

7. Pozri text rozhodnutia.

(pozri body 87, 88)