



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora)

z 12. septembra 2019*

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej únie – Nariadenie (ES) č. 207/2009 – Absolútne dôvody neplatnosti – Článok 52 ods. 1 písm. b) – Nekonanie v dobrej viere pri podávaní prihlášky ochrannej známky“

Vo veci C-104/18 P

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, ktoré 13. februára 2018 podala

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, so sídlom v Istanbule (Turecko), v zastúpení: J. Güell Serra a E. Stojanov Edisonov, abogados,

odvolateľka,

ďalší účastníci konania:

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Joaquín Nadal Esteban, bydliskom v Alcobendas (Španielsko), v zastúpení: J.L. Donoso Romero, abogado,

vedľajší účastník v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (piata komora),

v zložení: predseda piatej komory E. Regan, sudcovia C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (spravodajca) a I. Jarukaitis,

generálna advokátka: J. Kokott,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 6. decembra 2018,

po vypočutí návrhov generálnej advokátky na pojednávaní 4. apríla 2019,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok

- 1 Svojím odvolaním Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ žiada zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, neuverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“, EU:T:2017:853), ktorým tento súd zamietol jej žalobu na zrušenie rozhodnutia druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júna 2016 (vec R 1779/2015-2), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ a pánom Joaquínom Nadalom Estebanom (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannnej známke [Európskej Únie] (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), ktoré zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Následne bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannnej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).
- 3 Keďže v prejednávanej veci došlo k podaniu prihlášky napadnutej ochrannnej známky, ako aj k rozhodnutiu o zápise a podaniu návrhu na vyhlásenie neplatnosti pred 23. marcom 2016, tento spor treba preskúmať s ohľadom na nariadenie č. 207/2009 v jeho pôvodnom znení.
- 4 Článok 7 tohto nariadenia s názvom „Absolútne dôvody zamietnutia“ stanovoval, že označenia zaťažené určitými vadami, ako je čisto opisný charakter alebo nedostatok rozlišovacej spôsobilosti, nemôžu byť zapísané ako ochranná známka Európskej únie.
- 5 Článok 8 uvedeného nariadenia s názvom „Relatívne dôvody zamietnutia“ znel takto:

„1. Na základe námietky majiteľa staršej ochrannnej známky sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše:

- a) ak je zhodná so staršou ochrannou známkou a tovary alebo služby, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka chránená;
- b) ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámieny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom „staršie ochranné známky“ rozumie:

- a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannnej známky [Európskej únie], berúc do úvahy prípadne právo prednosti uplatnené na podporu týchto ochranných známk:
 - i) ochranné známky [Európskej Únie];
 - ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte...
 - iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte;
 - iv) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v [Únii];

...

5. Okrem toho na základe námietok majiteľa staršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 sa ochranná známka, ktorá je predmetom prihlášky, nezapíše, ak je zhodná alebo podobná so staršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade staršej ochrannej známky [Európskej únie] má táto ochranná známka v [Únii] dobré meno a v prípade staršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, ktorá je predmetom prihlášky, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno staršej ochrannej známky.“

6 Článok 52 nariadenia č. 207/2009 nazvaný „Absolútne dôvody neplatnosti“ stanovoval:

„1. Ochranná známka [Európskej Únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

- a) ak bola ochranná známka [Európskej Únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;
- b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

...

3. Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktor[é] bola ochranná známka [Európskej Únie] zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.“

7 Článok 53 tohto nariadenia nazvaný „Relatívne dôvody neplatnosti“ vo svojom odseku 1 stanovoval:

„Ochranná známka [Európskej Únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:

- a) ak existuje staršia ochranná známka, ako je uvedené v článku 8 ods. 2, a podmienky stanovené v odseku 1 alebo v odseku 5 daného článku sú splnené;

...“

8 Obsah článkov 7, 8, 52 a 53 nariadenia č. 207/2009, ktorý zodpovedal obsahu článkov 7, 8, 51 a 52 nariadenia č. 40/94, bol prevzatý do článkov 7, 8, 59 a 60 nariadenia 2017/1001.

9 Podľa článku 71 ods. 1 nariadenia 2017/1001:

„Po preskúmaní toho, či odvolaniu možno vyhovieť, odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže buď vykonávať všetky právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo vec vrátiť tomuto oddeleniu na ďalšie konanie.“

10 Článok 72 tohto nariadenia stanovuje:

„1. Proti rozhodnutiu odvolacieho senátu o odvolaní možno podať žalobu na Všeobecnom súde.

...

3. Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

...

6. Úrad prijme opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu alebo v prípade odvolania proti uvedenému rozsudku, s rozsudkom Súdneho dvora.“

Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie

- 11 Dňa 25. apríla 2011 podal pán Nadal Esteban (ďalej len „vedľajší účastník konania“) na EUIPO žiadosť o zápis tohto označenia ako ochrannej známky Európskej únie:



- 12 O tento zápis žiadal pre výrobky a služby patriace do tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“). Tieto tovary a služby zodpovedajú týmto opisom:

- trieda 25: „Odevy, obuv a prikrývky hlavy“,
- trieda 35: „Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“,
- trieda 39: „Doprava; balenie a skladovanie tovaru; organizovanie ciest“.

13 Dňa 26. augusta 2011 odvolateľka, spoločnosť, ktorá vyrába a predáva oblečenie, obuv a módné doplnky, podala námietku s odvolaním sa na tieto staršie ochranné známky:

- ochranná známka zapísaná na Malte pre tovary a služby patriace do tried 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody, vyobrazená takto:



- ochranná známka, ktorá je pre tovary a služby patriace do tried 18, 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody predmetom medzinárodného zápisu s účinkom vo viacerých členských štátoch Európskej únie, vyobrazená takto:



14 Dôvodom uplatneným na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

15 Rozhodnutím z 31. októbra 2013 EUIPO vyhovel námietke v rozsahu, v akom sa týkala zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary a služby patriace do tried 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody. Zamietol však námietku týkajúcu sa služieb triedy 39 v zmysle tejto dohody.

16 Štvrtý odvolací senát EUIPO 23. júna 2014 potvrdil toto rozhodnutie.

17 Dňa 5. novembra 2014 EUIPO zapísal prihlasovanú ochrannú známku pre služby patriace do uvedenej triedy 39, vymenované v bode 12 tohto rozsudku.

18 Dňa 5. decembra 2014 odvolateľka podala návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

19 Rozhodnutím z 25. augusta 2015 zrušovacie oddelenie EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti zamietlo. Oddelenie sa domnievalo, že nebolo preukázané, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere.

20 Dňa 4. septembra 2015 podala odvolateľka proti tomuto rozhodnutiu odvolanie.

21 Druhý odvolací senát EUIPO toto odvolanie sporným rozhodnutím zamietol. Odvolací senát sa domnieval, že bez ohľadu na podobnosť kolidujúcich označení a skutočnosť, že vedľajší účastník konania vedel o starších ochranných známkach odvolateľky, nemohol nekonať v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keďže neexistovala zhodnosť ani podobnosť medzi tovarmi alebo službami, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané na jednej strane, a službami patriacimi do triedy 39 v zmysle Niceskej dohody, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka

zapísaná, na strane druhej. Keďže rozsah ochrany, ktorú odvolateľke poskytujú staršie ochranné známky, a rozsah ochrany, ktorú vedľajšiemu účastníkovi konania priznáva napadnutá ochranná známka, sa líšia, uvedený článok 52 ods. 1 písm. b) sa podľa odvolacieho senátu nemohol uplatniť.

Žaloba pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

- 22 Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 23. septembra 2016 sa odvolateľka domáhala zrušenia sporného rozhodnutia a toho, aby bola EUIPO uložená povinnosť vyhlásiť napadnutú ochrannú známku za neplatnú.
- 23 Na podporu svojej žaloby odvolateľka uviedla jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Odvolateľka totiž tvrdila, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahovali kolidujúce ochranné známky, musia byť zhodné alebo podobné na to, aby sa mohlo uplatniť toto ustanovenie.
- 24 Všeobecný súd túto žalobu zamietol.
- 25 Všeobecný súd po tom, čo v bodoch 30 a 31 napadnutého rozsudku pripomenul výklad článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktorý podal Súdny dvor vo svojom rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), v bode 32 napadnutého rozsudku poznamenal, že relevantné faktory vymenované Súdnym dvorom v uvedenom rozsudku sú len príkladmi prvkov, ktoré možno zohľadniť pri rozhodovaní o prípadnom nekonaní v dobrej viere prihlasovateľa ochrannej známky Európskej únie. V tejto súvislosti sa Všeobecný súd domnieval, že „možno tiež zohľadniť obchodnú logiku, do ktorej spadá podanie žiadosti o zápis označenia ako ochrannej známky Európskej únie, ako aj časový sled udalostí, ktorým sa uvedené podanie vyznačuje“.
- 26 V bode 44 napadnutého rozsudku Všeobecný súd dospel k záveru, že odvolací senát sa obmedzil „na to, že uplatnil judikatúru, ktorá vyplýva najmä z rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361, bod 53), podľa ktorej nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere predpokladá použitie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou pre zhodný alebo podobný výrobok alebo službu, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením, o ktorého zápis sa žiada“.
- 27 Podľa zistení Všeobecného súdu uvedených v bodoch 54 až 57 napadnutého rozsudku skutkové okolnosti predložené odvolateľkou, ako napríklad predchádzajúca existencia obchodného vzťahu medzi účastníkmi konania a prítomnosť slovného a obrazového prvku „KOTON“ v napadnutej ochrannej známke, preukazujú nanajvýš to, že vedľajší účastník konania vedel o starších ochranných známkach, ale nie že mal nečestný úmysel. Všeobecný súd z toho v bode 58 tohto rozsudku vyvodil, že odvolateľka „v žiadnom prípade nijako nepreukázala, že ku dňu podania prihlášky ochrannej známky [Európskej únie] mal vedľajší účastník konania v úmysle zabrániť jej v používaní starších ochranných známk“.
- 28 Napokon v bode 60 napadnutého rozsudku Všeobecný súd dospel k záveru, že odvolací senát mohol na základe skutočnosti, „že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre služby odlišné od tých, ktoré sú označené staršími... maltskými ochrannými známkami...a [starším] medzinárodným zápisom, čím vylúčil akúkoľvek pravdepodobnosť zámene medzi kolidujúcimi ochrannými známkami“, právom rozhodnúť o tom, že zlý úmysel vedľajšieho účastníka konania nebol preukázaný.

Návrhy účastníkov konania

- 29 Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:
- zrušil napadnutý rozsudok,

- zrušil sporné rozhodnutie,
- vyhlásil spornú ochrannú známku za neplatnú a
- uložil vedľajšiemu účastníkovi konania a EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

30 EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:

- vyhovel odvolaniu a
- uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

31 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súdny dvor:

- potvrdil napadnutý rozsudok a
- uložil odvolateľke povinnosť nahradiť trovy konania.

O odvolaní

32 Na podporu svojho odvolania odvolateľka uviedla jediný odvolací dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Tvrdenia účastníkov konania

- 33 Podľa odvolateľky sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď najmä v bodoch 44 a 60 napadnutého rozsudku konštatoval, že neexistencia dobrej viery predpokladá, že sporná ochranná známka je zapísaná pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré je zapísaná staršia ochranná známka. Takáto požiadavka na uplatnenie absolútneho dôvodu neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 nevyplýva ani z tohto nariadenia, ani z judikatúry Súdneho dvora.
- 34 Všeobecný súd tým, že v tomto zmysle rozhodol, okrem iného odporuje bodu 32 napadnutého rozsudku, v ktorom pripomenul, že faktory, ktoré Súdny dvor uviedol v rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), boli iba príkladmi spomedzi všetkých možných skutočností, ktoré mohli preukázať zlú vieru žiadateľa.
- 35 Rovnako aj EUIPO tvrdí, že odvolací senát a Všeobecný súd sa dopustili nesprávneho právneho posúdenia tvrdeného žalobkyňou, keďže ich rozhodnutia sa zakladajú na nepresnom pochopení rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361).
- 36 EUIPO zdôrazňuje, že relevantným okamihom na posúdenie neexistencie dobrej viery prihlasovateľa je okamih podania prihlášky ochrannej známky. Odvolací senát a Všeobecný súd tak nesprávne uplatnili článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 tým, že sa zamerali len na služby patriace do triedy 39 v zmysle Niceskej dohody, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka nakoniec zapísaná. Podľa EUIPO mali preskúmať, či k nekonaniu v dobrej viere zo strany vedľajšieho účastníka konania nedošlo v okamihu podania jeho prihlášky, ktorá sa týkala tovarov a služieb patriacich do tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody.

- 37 EUIPO dodáva, že ak by odvolací senát a Všeobecný súd riadne zohľadnili relevantný okamih uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, mohli by pravdepodobne konštatovať, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere, keď sa pokúsil privlastniť si slovný a obrazový prvok „KOTON“ uvedený v starších ochranných známkach. Toto konštatovanie by teda viedlo k vyhláseniu neplatnosti napadnutej ochrannej známky v celom jej rozsahu, teda pre všetky tovary a služby.
- 38 Ako pred Všeobecným súdom uviedla odvolateľka, domnievať sa, že konštatovanie neexistencie dobrej viery predpokladá existenciu pravdepodobnosti zámeny, by okrem iného znamenalo, že by došlo k popretiu rozdielu medzi dôvodom absolútnej neplatnosti uvedeným v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a relatívnym dôvodom neplatnosti uvedeným v článku 53 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.
- 39 Pokiaľ ide o vedľajšieho účastníka konania, namieta proti tomu, že by nekonal v dobrej viere, a dodáva, že odvolateľka nepreukázala opak. Napadnutý rozsudok teda nie je v rozpore s právom. Pokiaľ ide o nesprávne právne posúdenie, na ktoré sa odvoláva odvolateľka, poukazuje na to, že v prípade neexistencie akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny nemá zmysel posudzovať neexistenciu dobrej viery.
- 40 Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že nikdy nebol distribútorom výrobkov odvolateľky. Len s ňou udržiaval obchodné vzťahy ako kupujúci výrobkov chránených jej inou ochrannou známkou, ktoré predával v Španielsku. Odvolateľka jednostranne prerušila tieto obchodné vzťahy v priebehu roka 2006.
- 41 Vedľajší účastník konania tiež tvrdí, že v priebehu roka 2004 si v Španielsku dal zapísať slovnú a obrazovú ochrannú známku obsahujúcu slovo „KOTON“ pre predmetné výrobky patriace do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody. Vzhľadom na to, že táto ochranná známka je staršia ako medzinárodný zápis ochrannej známky odvolateľky, ochranná známka odvolateľky bola v priebehu roka 2016 zrušená španielskym súdom. Odvolanie odvolateľky proti rozhodnutiu tohto súdu sa prejednáva.
- 42 Vzhľadom na to, že odvolateľka vedela o tejto španielskej ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania a mala až do roku 2006 vzťahy s vedľajším účastníkom konania napriek zápisu uvedenej ochrannej známky v priebehu roka 2004, nemožno podľa vedľajšieho účastníka konania tvrdiť, že nekonal v dobrej viere, keď 25. apríla 2011 podal prihlášku napadnutej ochrannej známky.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 43 Na úvod treba pripomenúť, že ak pojem uvedený v nariadení č. 207/2009 nie je definovaný v tomto nariadení, jeho význam a rozsah sa musí určiť v súlade s jeho obvyklým významom v bežnom jazyku pri súčasnom zohľadnení súvislostí, v ktorých sa používa, a cieľov, ktoré toto nariadenie sleduje (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. marca 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, bod 35, pozri analogicky rozsudky z 22. septembra 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, bod 39, a z 22. marca 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, bod 41).
- 44 To platí aj pre pojem „nekonanie v dobrej viere“ uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ak normotvorca Únie nedefinoval tento pojem.
- 45 Hoci podľa svojho obvyklého významu v bežnom jazyku pojem „nekonanie v dobrej viere“ predpokladá existenciu určitého stavu mysle alebo nečestného úmyslu, tento pojem treba okrem toho chápať v kontexte práva ochranných známok, teda práva, ktorým sa riadi obchodný styk. V tejto súvislosti nariadenia č. 40/94, č. 207/2009 a 2017/1001, ktoré boli prijaté postupne, sledujú ten istý cieľ, a to vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu (pozri, pokiaľ ide o nariadenie č. 207/2009, rozsudok z 27. júna 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 35). Normy týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie majú za cieľ predovšetkým prispieť k systému nerušenej hospodárskej súťaže v Únii, v ktorom na účely získania a udržania si klientely kvalitou svojich

výrobkov alebo služieb musí každý podnik mať možnosť dať zapísať ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlišiť bez možnosti zámeny tieto tovary alebo služby od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. septembra 2010, *Lego Juris/ÚHVT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, bod 38, a z 11. apríla 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, bod 40).

- 46 V dôsledku toho sa dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 uplatní, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky Európskej únie podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciou ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu uvedenou v bode 45 tohto rozsudku, a to aj bez toho, aby sa zamerail na konkrétnu tretiu osobu.
- 47 Úmysel prihlasovateľa ochrannej známky je subjektívnym prvkom, ktorý však musia príslušné správne a súdne orgány určiť objektívne. V dôsledku toho každé tvrdenie o nekonaní v dobrej viere treba posudzovať komplexne, s prihliadnutím na všetky relevantné skutkové okolnosti prejednávanej veci (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, body 37 a 42). Len takto je možné objektívne posúdiť tvrdenie o nekonaní v dobrej viere.
- 48 Vo veci, v ktorej bol vydaný rozsudok z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), sa Súdny dvor, ako to zdôraznil v bode 36 tohto rozsudku, osobitne zaoberal situáciou, v ktorej v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky viacerí výrobcovia používali na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, čím mohlo dochádzať k zámene. Vnútroštátny súd žiadal Súdny dvor, aby spresnil, ktoré faktory treba zohľadniť pri posúdení, či prihlasovateľ ochrannej známky konal v zlej viere v prípade, že existuje takáto pravdepodobnosť zámeny,
- 49 Hoci sa teda posúdenie neexistencie dobrej viery líši od posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny, keďže tieto dva pojmy práva ochranných známk sú odlišné, od Súdneho dvora sa žiadalo, aby stanovil kritériá na posúdenie, či ide o nekonanie v dobrej viere v situácii, v ktorej je preukázané, že existuje pravdepodobnosť zámeny.
- 50 Súdny dvor odpovedal, že v takom prípade treba medzi inými skutočnosťami preskúmať, či prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte označenie, ktoré môže viesť k zámene s označením, ktoré je predmetom žiadosti, pričom takúto vedomosť prihlasovateľa možno predpokladať predovšetkým v takom prípade, že v dotknutom hospodárskom odvetví existuje všeobecná vedomosť o tom, že tretia osoba toto označenie takto používa (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, body 39 a 53).
- 51 Z tohto rozsudku nevyplýva, že nekonanie v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 možno konštatovať iba v takom prípade, ktorý bol Súdnemu dvoru predložený, kedy sa na vnútornom trhu používa zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením, o ktorého zápis sa žiada.
- 52 Na rozdiel od prípadu, ktorý viedol k rozsudku z 11. júna 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), totiž môžu existovať prípady, v ktorých je možné sa o prihláške ochrannej známky domnievať, že nebola podaná v dobrej viere bez ohľadu na to, že tretia osoba v čase podania tejto žiadosti nevyužívala na vnútornom trhu zhodné alebo podobné označenie pre zhodné alebo podobné výrobky.

- 53 V tejto súvislosti sa absolútny dôvod neplatnosti uvedený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 podstatne odlišuje od relatívneho dôvodu neplatnosti uvedeného v článku 53 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, ktorého ustanovenia predpokladajú existenciu staršej ochrannnej známky podľa článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia, ako aj existenciu pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia, okrem prípadov, kde táto staršia ochranná známka má dobré meno v zmysle článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, alebo kde sa uplatní článok 8 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia. Ako však uviedla generálna advokátka v bode 27 svojich návrhov, v prípade návrhu na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa nevyžaduje, aby bol navrhovateľ majiteľom staršej ochrannnej známky zapísanej pre totožné alebo zhodné tovary alebo služby.
- 54 Treba dodať, že v prípadoch, keď sa ukáže, že v čase podania prihlášky napadnutej ochrannnej známky tretia osoba používala aspoň v jednom členskom štáte označenie zhodné alebo podobné s napadnutou ochrannou známkou, existencia pravdepodobnosti zámeny medzi označeniami vo vedomí verejnosti nemusí byť nutne preukázaná na to, aby sa mohol uplatniť článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 55 Z výkladu, ktorý podal Súdny dvor v bode 53 rozsudku z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), vyplýva len, že ak sa preukáže, že používanie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou pre zhodné alebo podobné výrobky alebo služby existovalo a mohlo vyvolať zámenu, treba v rámci celkového posúdenia relevantných okolností prejednávanej veci preskúmať, či o tom prihlasovateľ spornej ochrannnej známky vedel. Tento prvok je však len jedným z viacerých relevantných faktorov, ktoré treba zohľadniť.
- 56 Z dôvodov uvedených v bodoch 52 až 55 tohto rozsudku treba dospieť k záveru, že v prípade neexistencie pravdepodobnosti zámeny medzi označením používaným treťou osobou a napadnutou ochrannou známkou alebo v prípade, že tretia osoba nepoužíva označenie, ktoré je zhodné alebo podobné napadnutej ochrannnej známke, sa v prípade potreby iné skutkové okolnosti môžu považovať za relevantné a navzájom sa zhodujúce indície, ktoré preukazujú skutočnosť, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere.
- 57 Z toho vyplýva, že Všeobecný súd nesprávne vyložil judikatúru Súdneho dvora a článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 priznal príliš reštriktívny rozsah, keď v bode 44 napadnutého rozsudku usúdil, že „nekonanie v dobrej viere zo strany prihlasovateľa predpokladá použitie zhodného alebo podobného označenia treťou osobou pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s označením, o ktorého zápis sa žiada“.
- 58 Odôvodnenie Všeobecného súdu je zafažené týmto nesprávnym právnym posúdením, keďže Všeobecný súd sa domnieval, ako vyplýva z bodu 60 napadnutého rozsudku, že skutočnosť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná pre služby patriace do inej triedy podľa Niceskej dohody ako tie, pre ktoré boli zapísané a používané staršie ochranné známky odvolateľky, umožnila odvolaciemu senátu dospieť k záveru, že nebolo preukázané, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere.
- 59 Na základe tohto prístupu Všeobecný súd, a to dokonca v rozpore so znením článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a judikatúrou Súdneho dvora, nezohľadnil pri celkovom posúdení všetky relevantné skutkové okolnosti, ktoré nastali pri podaní prihlášky, zatiaľ čo tento okamih bol rozhodujúci (rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 35).
- 60 Všeobecný súd mal teda zohľadniť skutočnosť, ktorá nebola spochybnená a na ktorú sa odvoláva odvolateľka, že vedľajší účastník konania požiadal o zápis označenia obsahujúceho štylizované slovo „KOTON“ ako ochrannej známky Európskej únie nielen pre služby triedy 39 v zmysle Niceskej dohody, ale aj pre tovary a služby tried 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody, ktoré zodpovedajú tovarom a službám, pre ktoré mala odvolateľka zapísané ochranné známky obsahujúce toto štylizované slovo.

- 61 Hoci z článku 52 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že absolútne dôvody neplatnosti uvedené v odseku 1 tohto článku môžu v prípade potreby existovať iba pre niektoré tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná napadnutá ochranná známka, nič to nemení na skutočnosti, že odvolateľka navrhovala vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky v celom jej rozsahu a že tento návrh na vyhlásenie neplatnosti sa teda mal preskúmať pri zvážení úmyslu vedľajšieho účastníka konania v okamihu, keď pre rôzne výrobky a služby vrátane textilných výrobkov žiadal o zápis ochrannej známky Európskej únie, ktorá obsahovala slovný a obrazový prvok, ktorý už odvolateľka používala pre textilné výrobky.
- 62 Okrem toho sa Všeobecný súd skutočnosťou, že medzi vedľajším účastníkom konania a odvolateľkou existovali obchodné vzťahy a tieto vzťahy boli odvolateľkou prerušené, zaoberal len nad rámec veci, keďže nesprávne kvalifikoval používanie zhodného alebo podobného označenia pre tovary alebo služby zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka nakoniec zapísaná, ako podstatnú podmienku na uplatnenie článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Okrem toho nepreskúmal, či prihláška ochrannej známky obsahujúcej štylizované slovo „KOTON“ pre výrobky a služby tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody mala vzhľadom na činnosti vedľajšieho účastníka konania obchodnú logiku.
- 63 Preto hoci Všeobecný súd v bode 32 napadnutého rozsudku uviedol, že „obchodná logika, do ktorej patrí podanie prihlášky“ a „časový sled udalostí, ktoré charakterizujú uvedené podanie“ ako skutočnosti, ktoré môžu byť relevantné, následne ich vo svojom rozsudku úplne nepreskúmal.
- 64 Je pravda, že Všeobecný súd sa v bode 56 napadnutého rozsudku domnieval, že uplynutie pomerne dlhého obdobia medzi ukončením uvedených obchodných vzťahov a prihláškou spornej ochrannej známky svedčia proti existencii nekonania v dobrej viere zo strany vedľajšieho účastníka konania.
- 65 Prítomnosť tohto prvku posúdenia v napadnutom rozsudku však nemôže stačiť na uplatnenie pravidla, podľa ktorého ak odôvodnenie rozhodnutia Všeobecného súdu vykazuje porušenie práva Únie, ale jeho výroková časť sa napriek tomu zdá byť dôvodná na základe iných právnych dôvodov, také porušenie neodôvodňuje zrušenie tohto rozhodnutia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. júla 2017, Česká republika/Komisia, C-696/15 P, EU:C:2017:595, bod 56 a citovanú judikatúru). Okolnosť, ktorú Všeobecný súd uviedol v bode 56 napadnutého rozsudku, je totiž len jedným z prvkov, ktoré treba zohľadniť v rámci celkového posúdenia a ktoré náležite zohľadňujú prihlášku ochrannej známky, akú podal vedľajší účastník konania, pokiaľ ide o výrobky a služby patriace do tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody, pričom toto posúdenie Všeobecný súd nevykonával.
- 66 Z vyššie uvedeného vyplýva, že jediný odvolací dôvod je dôvodný a že napadnutý rozsudok treba zrušiť.

O žalobe podanej na Všeobecný súd

- 67 Z článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že ak je odvolanie dôvodné, Súdny dvor môže vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje.
- 68 V prejednávanej veci Súdny dvor disponuje potrebnými dôkazmi na to, aby v spore rozhodol s konečnou platnosťou o jedinom žalobnom dôvode v prvostupňovom konaní, založenom na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 69 Ako totiž bolo uvedené v bode 21 tohto rozsudku, odvolací senát sa domnieval, že na to, aby bolo možné konštatovať, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere, bolo nutné preukázať používanie zhodného alebo podobného označenia pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola zapísaná napadnutá ochranná známka. Na tomto základe zamietol odvolanie odvolateľky.

- 70 Ako však vyplýva z bodov 52 až 57 tohto rozsudku, takéto odôvodnenie je zafažené nesprávnym právnym posúdením v tom smere, že vykladá článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 príliš reštriktívne.
- 71 V dôsledku toho treba sporné rozhodnutie zrušiť.

O návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky

- 72 Keďže Súdny dvor na základe právomoci uvedenej v článku 61 prvom odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie rozhodol o zrušení rozhodnutia odvolacieho senátu, prináleží podľa článku 72 ods. 6 nariadenia 2017/1001 príslušnému orgánu EUIPO, aby prijal nové rozhodnutie, pri ktorom sa oprie o celkové posúdenie, ktoré zohľadní prihlášku napadnutej ochrannej známky podanú 25. apríla 2011 pre tovary a služby patriace do tried 25, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody, ako aj okolnosti riadne preukázané odvolateľkou rovnako ako okolnosti, ktoré vedľajší účastník konania riadne doloží v rámci svojej obrany proti návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- 73 V dôsledku toho treba zamietnuť návrh na to, aby Súdny dvor vyhlásil napadnutú ochrannú známku za neplatnú.

O trovách

- 74 Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou o veci, rozhodne aj o trovách konania.
- 75 Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe jeho článku 184 ods. 1 Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 76 Keďže napadnutý rozsudok a sporné rozhodnutie sa zrušujú, odvolateľka mala v podstate vo veci úspech. Navrhovala, aby vedľajšiemu účastníkovi konania bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania.
- 77 EUIPO navrhol, aby mu spolu s vedľajším účastníkom konania bola uložená povinnosť nahradiť trovy konania.
- 78 Povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli odvolateľke v súvislosti s prvostupňovým konaním vo veci T-687/16, ako aj s odvolaním, treba teda uložiť rovnakým dielom vedľajšiemu účastníkovi konania a EUIPO. Ako vyplýva z článku 190 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, trovy konania nevyhnutne vynaložené v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom sa považujú za nahraditeľné trovy.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (piata komora) rozhodol takto:

- 1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), sa zrušuje.**
- 2. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júna 2016 (vec R 1779/2015-2) sa zrušuje.**
- 3. Návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky sa zamietá.**

- 4. Pán Joaquín Nadal Esteban a Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) sú povinní rovným dielom nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ tak v súvislosti s prvostupňovým konaním vo veci T-687/16, ako aj s odvolaním.**

Podpisy