



## Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-598/18

**Grupo Textil Brownie, SL**

**proti**

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo**

**Rozsudok Všeobecného súdu (tretia komora) z 30. januára 2020**

„Ochranná známka Európskej únie – Námietské konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie BROWNIE – Staršie národné slovné ochranné známky BROWNIES, BROWNIE, Brownies a Brownie – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001]“

1. *Ochranná známka Európskej únie – Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Európskej únie – Relatívne dôvody zamietnutia – Dátum rozhodný pre preskúmanie relatívneho dôvodu zamietnutia – Dátum podania prihlášky – Vystúpenie dotknutého členského štátu z Únie – Neexistencia vplyvu*  
[článok 50 ZEÚ; nariadenie Rady č. 207/2009, článok 8 ods. 1 a 2 písm. a) bod ii) a článok 42 ods. 3]

(pozri bod 19)

2. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Výklad so zreteľom na ratio legis článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009*  
(nariadenie Rady č. 207/2009, odôvodnenie 10 a článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 22 ods. 3)

(pozri bod 30)

3. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Pojem – Kritériá posúdenia*  
(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 22 ods. 3)

(pozri body 31 – 34, 51)

4. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Používanie počas päťročného obdobia*  
(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3)

(pozri body 37, 38)

5. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Používanie počas päťročného obdobia – Zohľadnenie dôkazov týkajúcich sa používania mimo tohto obdobia – Podmienky*  
(nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidlo 22 ods. 3)

(pozri bod 41)

6. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Dôkazná sila dôkazných prostriedkov – Kritériá posúdenia*  
[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 42 ods. 2 a 3 a článok 78 ods. 1 písm. f)]

(pozri body 53, 74, 76)

7. *Ochranná známka Európskej únie – Pripomienky tretích osôb a námietka – Preskúmanie námietky – Dôkaz o používaní staršej ochrannej známky – Riadne používanie – Používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky – Predmet a vecná pôsobnosť článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009*  
[nariadenie Rady č. 207/2009, článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3]

(pozri body 61 – 63)

8. *Ochranná známka Európskej únie – Rozhodnutia Úradu – Zásada rovnosti zaobchádzania – Zásada riadnej správy vecí verejných – Skoršia rozhodovacia prax Úradu – Zásada zákonnosti – Potreba podrobného a úplného preskúmania každého jednotlivého prípadu*

(pozri bod 93)

## Zhrnutie

Všeobecný súd v rozsudku Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE) (T-598/18), vyhlásenom 30. januára 2020, spresnil určité aspekty týkajúce sa preukazovania riadneho používania staršej ochrannej známky a zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), týkajúcej sa námietkového konania medzi The Guide Association (ďalej len „vedľajší účastník konania“) a Grupo Textil Brownie (ďalej len „žalobkyňa“).

Vedľajší účastník konania v prejednávanej veci podal námietku proti zápisu slovej ochrannej známky BROWNIE, ktorú založil na rade starších slovných ochranných známk Spojeného kráľovstva BROWNIES, BROWNIE, Brownies a Brownie (ďalej len spoločne „staršia ochranná známka“). Žalobkyňa navrhla, aby vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannej známky. Vzhľadom na to, že vedľajší účastník konania taký dôkaz predložil, námietkové oddelenie EUIPO rozhodlo, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o niektoré výrobky a služby, a námietke teda čiastočne vyhovel. Odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Pokiaľ ide po prvé o vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie<sup>1</sup>, Všeobecný súd pripomenul, že na účely posúdenia existencie dôvodu týkajúceho sa námietky, treba vychádzať z okamihu podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie, proti ktorej bola podaná námietka na základe staršej ochrannej známky. Treba teda preskúmať rôzne aspekty staršej ochrannej známky, ako sa javia v čase podania takej prihlášky. Okolnosť, že staršia ochranná známka by mohla prísť o postavenie ochrannej známky zapísanej v členskom štáte<sup>2</sup> v čase po podaní prihlášky ochrannej známky Európskej únie, proti ktorej bola podaná námietka na základe tejto staršej ochrannej známky – najmä v dôsledku prípadného vystúpenia dotknutého členského štátu z Európskej únie podľa článku 50 ZEÚ bez toho, aby boli v tejto súvislosti stanovené osobitné ustanovenia v prípadnej dohode uzavretej na základe článku 50 ods. 2 ZEÚ – je teda v zásade pre rozhodnutie o námietke irelevantná. Existencia záujmu na konaní o žalobe na Všeobecnom súde proti rozhodnutiu odvolacích senátov EUIPO, ktorým sa vyhovel takej námietke založenej na takej staršej ochrannej známke – alebo potvrdilo rozhodnutie námietkového oddelenia v tomto zmysle – nie je v zásade ovplyvnená.

Všeobecný súd po druhé uviedol, že v rozsahu, v akom žalobkyňa tvrdí, že niektoré dôkazy nepatria do relevantného obdobia, z článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 jednoznačne vyplýva, že počas relevantného obdobia musí dôjsť iba k riadnemu používaniu. Pokiaľ sa dôkazy uvádzané na účely preukázania riadneho používania týkajú používania počas relevantného obdobia, nemožno vyžadovať, aby tieto dôkazy boli samy osebe vyhotovené v priebehu tohto relevantného obdobia. V dôsledku toho tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého niektoré dôkazy nepatria do relevantného obdobia iba z dôvodu, že boli vyhotovené mimo uvedeného obdobia, nemôže ako také popierať ich dôkaznú hodnotu vzhľadom na článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.

Pokiaľ ide po tretie o dôkazy týkajúce sa používania pred relevantným obdobím alebo po ňom, Všeobecný súd pripomenul, že z judikatúry vyplýva, že zohľadnenie takých dôkazov je možné, pokiaľ umožňuje potvrdiť alebo lepšie posúdiť rozsah používania staršej ochrannej známky, ako aj skutočné zámery majiteľa počas tohto obdobia. Také dôkazy sa však nemajú vziať do úvahy, pokiaľ boli predložené iné dôkazy týkajúce sa relevantného obdobia.

Pokiaľ ide po štvrté o reklamný materiál uvádzaný ako dôkaz riadneho používania, Všeobecný súd na jednej strane pripustil, že už bolo rozhodnuté, že je v zásade potrebné preukázať, že reklamný materiál so staršou ochrannou známkou, ktorej používanie sa má preukázať, bol dostatočne rozšírený u príslušnej skupiny verejnosti na preukázanie riadneho používania predmetnej ochrannej známky. Všeobecný súd však na druhej strane pripomenul, že z judikatúry tiež vyplýva, že v rámci posúdenia dôkazov o riadnom používaní ochrannej známky nie je potrebné

<sup>1</sup> Dohoda o vystúpení v čase ukončenia rozhodovania vo veci ešte nebola definitívne prijatá.

<sup>2</sup> V zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) a článku 42 ods. 3 nariadenia (ES) Rady č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmeneného [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

každý dôkaz analyzovať samostatne, ale spoločne s cieľom identifikovať najpravdepodobnejší a najkoherentnejší zmysel. Aj keď je teda dôkazná hodnota dôkazu obmedzená v rozsahu, v akom sama osebe nepreukazuje, či a ako boli dotknuté výrobky uvedené na trh, a hoci teda tento prvok nie je sám osebe rozhodujúci, možno ho napriek tomu zohľadniť pri celkovom posúdení riadnej povahy používania predmetnej ochrannej známky. To platí napríklad, ak tento prvok dopĺňa ostatné dôkazy. Všeobecný súd v prejednávanej veci konštatoval, že reklamný materiál je jedným prvkom z viacerých, takže ho odvolací senát mohol vziať do úvahy.

Napokon po piate, pokiaľ ide o dôkaznú hodnotu čestného vyhlásenia na preukázanie riadneho používania staršej ochrannej známky, Všeobecný súd pripomenul, že z článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009<sup>3</sup> vyplýva, že písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené, patria medzi dôkazné prostriedky, ktoré môže EUIPO zohľadniť. V prejednávanej veci bolo čestné vyhlásenie urobené vo forme svedeckej výpovede, teda vo forme opísanej v pravidlách občianskeho súdneho konania uplatniteľných v Anglicku a vo Walese. Súdny dvor navyše uviedol, že z judikatúry vyplýva, že pokiaľ bolo vyhlásenie, ako v prejednávanej veci, vypracované v zmysle článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 jedným zo zamestnancov žalobkyne, povereným riadiacou funkciou účastníka konania, ktorý musí preukázať riadne používanie staršej ochrannej známky, uvedenému vyhláseniu môže byť priznaná dôkazná hodnota len vtedy, ak je podporené inými dôkazmi, ako to bolo v prejednávanej veci.

<sup>3</sup> Teraz článok 97 ods. 1 písm. f) nariadenia 2017/1001.