

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

12. mája 2010\*

Vo veci T-148/08,

**Beifa Group Co. Ltd**, so sídlom v Ningbo, Zhejiang (Čína), v zastúpení: R. Davis, barrister, a N. Cordell, solicitor,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

\* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

**Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG**, so sídlom v Heroldsbergu (Nemecko), v zastúpení: U. Blumenröder a H. Gauß, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 31. januára 2008 (vec R 1352/2006-3), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva, medzi spoločnosťami Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG a Ningo Beifa Group Co., Ltd,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras (spravodajca), sudcovia M. Prek a V. M. Ciucă,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. apríla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. septembra 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. septembra 2008,

po pojednávaní z 18. novembra 2009,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Právny rámec**

*Nariadenie (ES) č. 6/2002*

- <sup>1</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142) v znení zmien a doplnení vo svojom článku 1 stanovuje:

„1. Dizajn, ktorý spĺňa podmienky obsiahnuté v tomto nariadení, sa ďalej označuje ako ‚dizajn spoločenstva‘.

2. Dizajn sa chráni:

...

b) ,zapísaným dizajnom spoločenstva', ak je zapísaný spôsobom, ktorý je stanovený v tomto nariadení;

...“

2 Článok 3 nariadenia č. 6/2002 stanovuje:

„Na účely tohto nariadenia:

a) ,dizajn' znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia;

...“

3 Článok 10 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje:

„Rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.“

4 Článok 19 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 stanovuje:

„Majiteľ zapísaného dizajnu spoločenstva má výlučné právo využívať ho a brániť akejkoľvek tretej strane, ktorá nemá jeho súhlas, aby dizajn využívala. Vyššie uvedené využívanie sa vzťahuje najmä na vytvorenie, ponúkanie, uvedenie na trh, dovoz, vývoz alebo používanie výrobku, na ktorom je dizajn použitý, alebo na ktorom je dizajn stelesnený, alebo skladovanie tohto výrobku pre takéto účely.“

5 Články 24 a 25 nariadenia č. 6/2002 stanovujú:

„Článok 24

Vyhlásenie výmazu

1. Zapísaný dizajn spoločenstva sa vymaže na základe návrhu predloženého [ÚHVT] v súlade s postupom uvedeným v hlavách VI a VII...

## Článok 25

### Dôvody výmazu

1. Dizajn spoločenstva sa môže vymazať iba v nasledujúcich prípadoch:

...

e) ak je na neskoršom dizajne použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou a právo spoločenstva alebo právo členského štátu poskytuje majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho používanie;

...

3. Dôvodov uvedených v odseku 1 písm. d), e) a f) sa môže domáhať iba prvý prihlavovateľ alebo majiteľ skoršieho práva.

...“

- 6 Hlava IV nariadenia č. 6/2002 (články 35 až 44) je nazvaná „Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva“. Okrem iného v článku 36 ods. 2 tohto nariadenia sa stanovuje, že prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva „ďalej obsahuje určenie výrobku, v ktorom má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorom má byť použitý“. Okrem toho podľa

článkov 41 až 44 nariadenia č. 6/2002 prihlasovateľ dizajnu Spoločenstva má za určitých okolností právo prednosti, ktoré má účinky v tom zmysle, že podľa článku 43 toho istého nariadenia deň práva prednosti sa považuje za deň podania prihlášky na zapísaný dizajn Spoločenstva.

- 7 V hlave VI nariadenia č. 6/2002 s názvom „Vzdanie sa a výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva“ sa v článku 52 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje, že „s výhradou článku 25 ods. 2, 3, 4 a 5, akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba rovnako ako aj orgán na to splnomocnený môže [ÚHVT] predložiť návrh na výmaz zapísaného dizajnu spoločenstva“.
- 8 Hlava VII nariadenia č. 6/2002 s názvom „Odvolania“ v článkoch 55 až 60 stanovuje postup na podávanie odvolaní pred odvolacím senátom. Znenie týchto ustanovení je rovnaké alebo analogické ako znenie článkov 57 až 62 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), v ktorom články 58 až 64 zodpovedajú článkom 57 až 62 nariadenia č. 40/94].
- 9 Okrem toho v hlave VII nariadenia č. 6/2002 článok 61 stanovuje:

„1. Proti rozhodnutiam odvolacieho senátu o odvolaniach možno podať návrh na Súdny dvor.

2. Návrhy sa môžu týkať prekročenia právomoci, porušenia podstatnej procesnej podmienky, porušenia Zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek pravidla práva týkajúceho sa ich použitia alebo zneužitia moci.

3. Súdny dvor má právomoc zrušiť alebo zmeniť napadnuté rozhodnutie

4. Návrh môže podať akýkoľvek účastník konania pred odvolacím senátom, ktorý je nepriaznivo dotknutý jeho rozhodnutím.

5. Návrh sa musí Súdnemu dvoru predložiť v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia odvolacieho senátu.

6. [ÚHVT] prijme nevyhnutné opatrenia, aby dosiahol súlad s rozsudkom Súdneho dvora.“

*Prvá smernica 89/104/EHS*

<sup>10</sup> Článok 4 ods. 4 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) [zrušenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady



2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. EÚ L 299, s. 25)] stanovuje:

„... každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná, alebo ak už je zapísaná, môže byť vyhlásená za neplatnú v tom rozsahu, v akom:

...

c) používanie ochrannej známky môže byť zakázané na základe staršieho práva iného, než sú práva uvedené v odseku 2 a 4 písm. b), a to najmä:

...

iv) práva priemyselného vlastníctva. ...“

<sup>11</sup> Článok 5 ods. 1 a 2 prvej smernice 89/104 stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka priznáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;

- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámenny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo.“

<sup>12</sup> Články 10 až 12 prvej smernice 89/104 stanovujú:

„Článok 10

Používanie ochranných znáмок

1. Ak majiteľ nezačal v priebehu piatich rokov odo dňa ukončenia konania o zápise ochrannú známkou v členskom štáte skutočne používať pre tovary alebo služby, pre ktorá bola táto ochranná známka zapísaná, alebo ak bolo toto používanie pozastavené počas neprerušeneho obdobia piatich rokov, táto ochranná známka bude podliehať sankciám podľa tejto smernice, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené.

2. Za používanie v zmysle odseku 1 sa bude považovať aj:

- a) používanie ochrannej známky vo forme, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná;
- b) umiestňovanie ochrannej známky na tovary alebo na ich obaly v príslušnom členskom štáte výlučne na účely vývozu.

3. Za používanie majiteľom sa budú považovať aj prípady, keď sa ochranná známka používa so súhlasom majiteľa alebo ak ju používa osoba, ktorá má právo používať kolektívnu ochrannú známku alebo garančnú známku, alebo certifikačnú známku.

...

## *Článok 11*

Sankcie za nepoužívanie ochrannej známky pri súdnom alebo správnom konaní

...

3. Bez toho, aby to ovplyvnilo uplatňovanie článku 12, každý členský štát môže stanoviť, že v konaní o porušení nemožno úspešne uplatňovať ochrannú známku, ak je podaný vzájomný návrh na zrušenie a ak je dokázané ako výsledok obhajoby, že známka by mohla byť zrušená podľa článku 12 ods. 1.

4. Ak sa skoršia ochranná známka používala len pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, na účely použitia odsekov 1, 2 a 3 sa bude považovať za zapísanú len pre túto časť tovarov alebo služieb.

## *Článok 12*

### Dôvody na zrušenie

1. Ochranná známka bude zrušená, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu, ak bolo toto nepoužívanie primerane odôvodnené. ...“

### *Markengesetz*

<sup>13</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (nemecký zákon o ochrane ochranných znáмок a ďalších označení s rozlišovacou spôsobilosťou) z 25. októbra 1994 (BGBl. I, 1994, s. 3082, ďalej len „Markengesetz“) v znení zmien a doplnení stanovuje v § 13 ods. 2 bode 6, že zapísanú ochrannú známku možno vyhlásiť za neplatnú, keď jej používanie možno zakázať najmä na základe skoršieho

práva priemyselného vlastníctva. Podľa znenia § 51 ods. 1 Markengesetz sa neplatnosť vyhlási na návrh majiteľa skoršieho práva.

14 § 14 ods. 2 Markengesetz stanovuje:

„Bez súhlasu majiteľa ochrannej známky sa tretím osobám zakazuje, aby v obchodnom styku

1. používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
2. používali akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou a označením, existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, ktorá zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou, alebo
3. používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné alebo podobné ochrannej známke, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým tovarom alebo službám, pre ktoré je zapísaná ochranná známka, pokiaľ ide o ochrannú známku, ktorá má v jednotlivých štátoch dobré meno a pokiaľ by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neprávom ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im škodilo.“

15 § 25 ods. 1 Markengesetz stanovuje:

„Majiteľ zapísanej ochrannej známky nie je oprávnený dovoľávať sa voči tretím osobám práv v zmysle § 14, § 18 [a] § 19, pokiaľ počas obdobia piatich rokov pred dovoľaním sa týchto práv ochranná známka nebola používaná v súlade s § 26 pre výrobky a služby, o ktoré sa opiera na podporu svojich práv, za predpokladu, že k tomuto dňu uplynulo najmenej päť rokov od zápisu ochrannej známky.“

- 16 Podľa § 25 ods. 2 Markengesetz, ak sú práva majiteľa ochrannej známky vyplývajúce najmä z § 14 Markengesetz napadnuté v rámci žaloby, žalobca musí na návrh žalovaného predložiť dôkaz o riadnom používaní.
- 17 § 26 Markengesetz, ktorý sa týka používania ochrannej známky, preberá do nemeckého práva ustanovenia článkov 10 až 12 prvej smernice 89/104.

#### *Nariadenie č. 40/94*

- 18 Článok 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) stanovuje:

#### *„Článok 9*

#### Práva z ochrannej známky Spoločenstva

1. K ochrannej známke Spoločenstva vzniká majiteľovi výhradné právo. Majiteľ je oprávnený zabrániť všetkým tretím osobám, ktoré nemajú jeho súhlas, používať v obchodnom styku:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou Spoločenstva, pokiaľ ide o tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je ochranná známka Spoločenstva zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou Spoločenstva a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou Spoločenstva a označením, existuje

pravdepodobnosť zámery verejnou; pravdepodobnosť zámery zahŕňa pravdepodobnosť asociácie označenia s ochrannou známkou;

...“

19 Článok 43 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 nariadenia č. 207/2009) stanovuje:

„Článok 43

Preskúmanie námietok

...

2. Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

...“

20 Článok 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 53 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) stanovuje:

„Článok 52

Relatívne dôvody neplatnosti

...

2. Ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú aj na základe návrhu podaného [ÚHVT] alebo na základe vzájomného návrhu v konaniach o porušení práv, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného skoršieho práva alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu, najmä:

...

d) práva priemyselného vlastníctva.“



21 Článok 56 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 57 nariadenia č. 207/2009) stanovuje:

„Článok 56

Preskúmanie návrhu

...

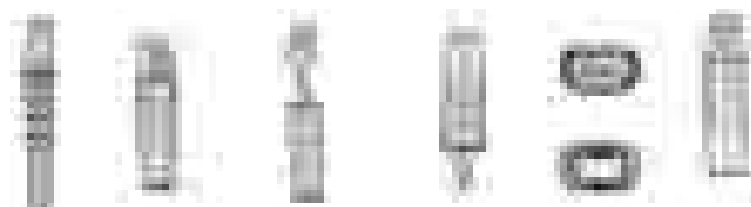
2. Ak to požaduje majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý je účastníkom konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich deň návrhu na vyhlásenie o neplatnosti bola skoršia ochranná známka Spoločenstva uvedená do riadneho používania v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako opodstatnenie svojho návrhu, alebo že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu zapísaná najmenej počas piatich rokov. Ak ku dňu zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva zapísaná najmenej počas piatich rokov, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky obsiahnuté v článku 43 ods. 2 sa k tomuto dňu splnili. Ak v tomto smere neexistuje dôkaz, návrh na vyhlásenie neplatnosti sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba pre časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania návrhu na vyhlásenie neplatnosti za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb.

...“

- 22 Článok 92 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 96 nariadenia č. 207/2009) stanovuje, že súde pre ochranné známky Spoločenstva určené členskými štátmi podľa článku 91 ods. 1 toho istého nariadenia (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) „majú výlučnú právomoc... d) vo veciach vzájomných návrhov na zrušenie alebo vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva na základe článku 96“. Podľa článku 96 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 100 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) „vzájomný návrh na zrušenie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody zrušenia alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení“.

### Okolnosti predchádzajúce sporu

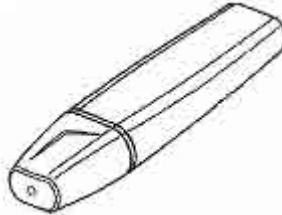
- 23 Dňa 27. mája 2005 žalobkyňa, spoločnosť Beifa Group Co. Ltd (pôvodne Ningo Beifa Group Co., Ltd), podala prihlášku na zápis rôznych dizajnov Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe nariadenia č. 6/2002.
- 24 Táto žiadosť sa týka najmä tohto dizajnu (ďalej len „sporný dizajn“):



- 25 Podľa článkov 41 až 43 nariadenia č. 6/2002 žalobkyňa sa vo svojej prihláške domáhala práva prednosti pre sporný dizajn na základe svojej skoršej prihlášky toho istého dizajnu, ktorú podala na príslušný čínsky orgán 5. februára 2005.

- 26 Podľa článku 36 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 prihláška obsahovala určenie výrobkov, v ktorých má byť dizajn stelesnený, alebo na ktorých má byť použitý, konkrétne „písacie potreby“.
- 27 Sporný dizajn bol zapísaný ako dizajn Spoločenstva pod číslom 352315-0007 a uverejnený vo *Vestníku dizajnov Spoločenstva* č. 68/2005 26. júla 2005.
- 28 Dňa 23. marca 2006 vedľajšia účastníčka konania, spoločnosť Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG, podala na základe článku 52 nariadenia č. 6/2002 na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti sporného dizajnu, v ktorej tvrdila, že dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 bráni ďalšiemu zachovaniu zápisu tohto dizajnu.
- 29 Návrh na vyhlásenie neplatnosti sa opieral najmä o existenciu ochrannej známky vedľajšej účastníčky konania vyobrazenej nižšie, ktorá bola zapísaná 14. decembra 2000 v Nemecku pod číslom 300454708 okrem iného pre „písacie potreby“ patriace do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre

zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „skoršia ochranná známka“).



- 30 Rozhodnutím z 24. augusta 2006 výmazové oddelenie ÚHVT vyhovel návrhu vedľajšej účastníčky konania na vyhlásenie neplatnosti a následne vyhlásilo sporný dizajn za neplatný na základe článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002.
- 31 Výmazové oddelenie v podstate zastávalo názor, že v spornom dizajne sa použila skoršia ochranná známka v tom zmysle, že zahŕňal označenie obsahujúce všetky typické prvky trojrozmerného tvaru tejto ochrannej známky, a teda jej bol podobný. Vzhľadom na to, že výrobky chránené sporným dizajnom a skoršou ochrannou známkou boli rovnaké, podľa výmazového oddelenia existovalo nebezpečenstvo zámieny medzi týmito výrobkami zo strany dotknutej skupiny verejnosti a v dôsledku toho mala vedľajšia účastníčka konania na základe § 14 ods. 2 bodu 2 Markengesetz právo zakázať používanie označenia, ktoré sa použilo v spornom dizajne.
- 32 Dňa 19. októbra 2006 žalobkyňa podala odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia na základe článkov 55 až 60 nariadenia č. 6/2002.

- 33 Rozhodnutím z 31. januára 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo žalobkyni doručené 21. februára 2008, tretí odvolací senát zamietol odvolanie žalobkyně. Odvolací senát po prvé konštatoval, že vzhľadom na to, že skoršia ochranná známka nebola vyhlásená za neplatnú príslušnými nemeckými orgánmi podľa príslušných ustanovení Markengesetz, musela byť považovaná za označenie s rozlišovacou spôsobilosťou v zmysle článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 (bod 15 napadnutého rozhodnutia).
- 34 Odvolací senát po druhé konštatoval, že na uplatnenie uvedeného ustanovenia uvedené skoršie označenie nemusí byť rovnakým spôsobom prebraté do sporného dizajnu Spoločenstva, ale stačí, že je ako také do dizajnu zapracované (bod 16 napadnutého rozhodnutia).
- 35 Po tretie odvolací senát konštatoval, že napriek existencii určitých rozdielov medzi sporným dizajnom a skoršou ochrannou známkou sa typické prvky tejto ochrannej známky dajú identifikovať v spornom dizajne, takže jeho používanie porušuje výlučné práva vedľajšej účastníčky konania, majiteľky skoršej ochrannej známky, ktoré má na základe § 14 Markengesetz, a že sa uplatňuje článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 (body 17 a 18 napadnutého rozhodnutia).
- 36 Napokon, vzhľadom na predchádzajúci záver, odvolací senát konštatoval, že nebolo potrebné rozhodnúť o relevantnosti ďalších dôkazov, ktoré vedľajšia účastníčka konania navrhla na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti, najmä rozsudku Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (vyšší krajský súd vo Frankfurte nad Mohanom, Nemecko) z 18. januára 2007 (bod 19 napadnutého rozhodnutia).

## Návrhy účastníkov konania

<sup>37</sup> Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vrátil vec výmazovému oddeleniu na preskúmanie ďalších dôvodov na vyhlásenie neplatnosti, ktoré navrhla vedľajšia účastníčka konania a neboli preskúmané,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

<sup>38</sup> ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

## Právny stav

### *O prípustnosti druhého žalobného návrhu žalobkyne*

- <sup>39</sup> ÚHVT tvrdí, že druhý žalobný návrh žalobkyne je neprípustný, pretože žalobkyňa v podstate žiada Všeobecný súd, aby ÚHVT uložil príkaz, čo nepatrí do právomoci Všeobecného súdu.
- <sup>40</sup> Treba pripomenúť, že podľa článku 61 ods. 3 nariadenia č. 6/2002 má Všeobecný súd právomoc zrušiť, ako aj zmeniť napadnuté rozhodnutie. Okrem toho podľa článku 61 ods. 6 toho istého nariadenia ÚHVT prijme nevyhnutné opatrenia, aby dosiahol súlad s rozsudkom Všeobecného súdu. Z tohto ustanovenia vyplýva, že Všeobecnému súdu neprináleží dávať príkazy ÚHVT, ktorý má povinnosť vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudku Všeobecného súdu [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. marca 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/ÚHVT – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Zb. s. II-785, bod 15 a tam citovanú judikatúru].
- <sup>41</sup> Rovnako treba pripomenúť, že podľa článku 60 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 odvolací senát, ktorý rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu nižšej inštancie ÚHVT, môže po preskúmaní predmetu odvolania vrátiť vec tejto inštancii na ďalšie konanie.
- <sup>42</sup> Z týchto ustanovení a úvah vyplýva, že žalobný návrh smerujúci k tomu, aby Všeobecný súd rozhodujúci o žalobe proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT vrátil vec nižšej inštancii, ktorej rozhodnutie bolo predmetom odvolania, nie je neprípustný

[pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, body 17 až 20].

- <sup>43</sup> V prípade, že by Všeobecný súd takému návrhu vyhovel, neodsúdil by ÚHVT na konanie alebo opomenutie, a teda by mu neuložil príkaz. Tento žalobný návrh skôr smeruje k tomu, aby Všeobecný súd sám prijal rozhodnutie, ktoré mal alebo mohol prijať odvolací senát, a teda aby uplatnil svoju právomoc zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu, ktoré sa pred ním napáda [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky Súdu prvého stupňa z 11. februára 2009, Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neuverejnený v Zbierke, bod 15, a zo 14. septembra 2009, Lange Uhren/ÚHVT (Geometrické polia na ciferníku hodiniek), T-152/07, Zb. s. II-144, uverejnenie výberu z rozhodnutí, bod 39].
- <sup>44</sup> Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, druhý žalobný návrh je prípustný.

#### *O veci samej*

- <sup>45</sup> Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom výklade článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002. Druhý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení v súvislosti so zamietnutím návrhu na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochranej známky, ktorý žalobkyňa predložila ÚHVT. Tretí žalobný dôvod je založený na nesprávnom uplatnení článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002.



O prvom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom výklade článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002

— Tvrdenia účastníkov konania

- 46 Žalobkyňa tvrdí, že zo samotného znenia článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 vyplýva, že na rozdiel od toho, čo konštatoval odvolací senát, tohto ustanovenia sa nemôže dovoliavať majiteľ označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, keď sa v neskoršom dizajne nepoužilo dotknuté označenie, ale len označenie podobné. Tento výklad uvedeného ustanovenia potvrdzuje nielen skutočnosť, že dizajn Spoločenstva sa týka len vonkajšej úpravy celku, ale nie konkrétne predmetného výrobku, ale aj predchádzajúca rozhodovacia prax ÚHVT.
- 47 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania tvrdia, že pojem používania v zmysle článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 môže zahŕňať aj prípady, keď skoršie označenie uvedené na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísaného dizajnu Spoločenstva je v spornom dizajne len napodobnené, ale nie je prebraté úplne do najmenších detailov.
- 48 Rozsah porovnania sporného dizajnu so skorším označením sa obmedzuje len na prvky tohto dizajnu, ktoré porušujú práva vyplývajúce zo skoršej ochrannej známky pre jej majiteľa bez toho, aby sa brali do úvahy dodatočné prvky sporného dizajnu. Rozsah ochrany skoršieho označenia naproti tomu závisí od práva, ktoré ho upravuje.
- 49 Dôvod neplatnosti stanovený v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 sa teda uplatňuje v prípade dizajnov, ktoré sú svojimi vlastnosťami nové a osobité, a v tomto zmysle sa odlišuje od dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 25 ods. 1 písm. b)

toho istého nariadenia. Na rozdiel od tvrdení žalobkyne tento výklad potvrdzuje predchádzajúca rozhodovacia prax ÚHVT.

— Posúdenie Všeobecným súdom

- 50 Po prvé treba uviesť, ako správne tvrdia ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania, že dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 nezahŕňa nevyhnutne celkové a podrobné prebratie skoršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou do neskoršieho dizajnu. Aj keby sa totiž v spornom dizajne Spoločenstva vynechali niektoré prvky dotknutého označenia alebo by sa niektoré prvky pridali, mohlo by ísť o „používanie“ tohto označenia, najmä keby vynechané alebo doplnené prvky mali len druhoradý význam.
- 51 Uvedená skutočnosť platí o to viac, ako vyplýva z ustálenej judikatúry, že verejnosť si uchováva v pamäti nedokonalý obraz zapísaných ochranných známkov v členských štátoch alebo ochranných známkov Spoločenstva [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdného dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26, a Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 33]. Toto konštatovanie platí pre všetky druhy označení s rozlišovacou spôsobilosťou. V prípade vynechania niektorých druhoradých prvkov označenia s rozlišovacou spôsobilosťou pri jeho použití v neskoršom dizajne Spoločenstva alebo v prípade pridania prvkov k tomuto označeniu tak dotknutá verejnosť nemusí nevyhnutne zohľadniť tieto zmeny dotknutého označenia. Naopak sa môže domnievať, že v neskoršom dizajne Spoločenstva sa toto označenie používa tak, ako si ho uchovala v pamäti.

- 52 Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, doslovný výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 nevyklučuje nevyhnutne jeho uplatnenie v prípade, keď v neskoršom spornom dizajne Spoločenstva nie je použité rovnaké skoršie označenie ako označenie uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísaného dizajnu, ale len označenie podobné.
- 53 Po druhé treba uviesť, že len výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 uvedený v napadnutom rozhodnutí môže ako jediný zaručiť jednak účinnú ochranu práv majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte pred akýmkoľvek zásahom do tejto ochrannej známky jej používaním v neskoršom dizajne Spoločenstva a jednak koherenciu medzi relevantnými ustanoveniami nariadenia č. 6/2002 a ustanoveniami prvej smernice 89/104 alebo nariadení č. 40/94 a 207/2009.
- 54 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte má právo zakázať používanie neskoršieho dizajnu Spoločenstva v prípade, že v tomto dizajne je použité označenie totožné so skoršou ochrannou známkou a výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje dotknutý dizajn a skoršia ochranná známka, sú rovnaké, ako aj v prípade, že označenie použité v dotknutom dizajne Spoločenstva je natoľko podobné skoršej ochrannej známke, že aj vzhľadom na totožnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb dotknutých ochrannou známkou a sporným dizajnom by vo vnímaní verejnosti existovala pravdepodobnosť zámery [pozri článok 5 ods. 1 písm. a) a b) prvej smernice 89/104, § 14 ods. 2 body 1 a 2 Markengesetz a článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 (teraz článok 9 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009)].

- 55 Vzhľadom na právo majiteľa skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte zakázať používanie neskoršieho dizajnu Spoločenstva, v ktorom je použité označenie totožné so skoršou ochrannou známkou, ako aj označenie podobné, je vylúčené, aby prijatím článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 mal normotvorca Spoločenstva v úmysle umožniť tomuto majiteľovi podať návrh na vyhlásenie neplatnosti sporného dizajnu len v prípade, keď je v tomto dizajne použité označenie rovnaké ako skoršia ochranná známka a zakázať podanie takého návrhu, keď je v ňom použité označenie natoľko podobné, že vo vnímaní verejnosti by existovala pravdepodobnosť zámieny.
- 56 Treba ešte uviesť, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte sa nemôže dovolávať ustanovení uvedených v bode 54 vyššie, aby zakázal používanie skôr zapísaného dizajnu Spoločenstva, v ktorom je použité označenie rovnaké alebo podobné ako skoršia ochranná známka, pokiaľ sa majiteľ tohto dizajnu Spoločenstva môže voči takému zákazu brániť tým, že podá návrh, prípadne vzájomný návrh, na vyhlásenie neplatnosti dotknutej skoršej ochrannej známky [pozri článok 4 ods. 4 písm. c) bod iv) prvej smernice 89/104, § 13 ods. 2 bod 6 a § 51 ods. 1 Markengesetz, ako aj článok 52 ods. 2 písm. d), článok 92 písm. d) a článok 96 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 53 ods. 2 písm. d), článok 96 písm. d) a článok 100 ods. 1 nariadenia č. 207/2009)].
- 57 Ak by mal majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva alebo ochrannej známky zapísanej v členskom štáte právo podať návrh na vyhlásenie neplatnosti neskoršieho dizajnu Spoločenstva len v prípade, keby sa v tomto dizajne použilo označenie rovnaké ako jeho ochranná známka, ale nie v prípade, keby bolo označenie podobné, tento majiteľ by sa nemohol brániť proti prípadnej snahe majiteľa neskoršieho dizajnu,

v ktorom by bolo použité podobné označenie, zakázať používanie skoršej ochranej známky podľa článku 10 ods. 1 a článku 19 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.

58 Z odôvodnenia č. 31 nariadenia č. 6/2002, podľa ktorého toto nariadenie „nevylučuje uplatnenie právnych predpisov... na dizajny chránené dizajnmi Spoločenstva, ako napríklad právnych predpisov, ktoré sa týkajú... ochranných známk“, pritom možno odvodiť, že práva, ktoré priznáva svojmu majiteľovi dizajn Spoločenstva, nijako nespochybňujú právo, ktoré nadobudol majiteľ skoršej ochranej známky na základe tejto ochranej známky.

59 Z uvedených ustanovení vyplýva, že odvolací senát bez toho, aby sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, podal výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 v tom zmysle, že sa ho majiteľ označenia s rozlišovacou spôsobilosťou môže dovoliavať pri podaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti neskoršieho dizajnu Spoločenstva, pokiaľ je v tomto dizajne použité označenie podobné jeho označeniu. Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod treba zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom právnom posúdení v súvislosti so zamietnutím návrhu na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorý žalobkyňa predložila ÚHVT

— Tvrdenia účastníkov konania

<sup>60</sup> Žalobkyňa tvrdí, že z článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 v spojení s § 25 Markengesetz vyplýva, že majiteľ nemeckej ochrannej známky, ktorý žiada vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva z dôvodu, že v ňom je použitá dotknutá ochranná známka, musí v prípade pochybností preukázať, že túto ochrannú známku riadne používal. Odvolací senát preto mal preskúmať žiadosť o predloženie dôkazu o používaní skoršej ochrannej známky, ktorú žalobkyňa podala, keďže skoršia ochranná známka bola zapísaná viac než päť rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Hoci vedľajšia účastníčka konania predala počas týchto piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti nespočetné množstvo písacích potrieb patriacich do triedy 16, tieto predaje vôbec nedokazujú používanie skoršej ochrannej známky, pretože dotknuté výrobky sa predávali v inom tvare s menom a logom vedľajšej účastníčky konania. Okrem toho skoršia ochranná známka nie je trojrozmerná, ale obrazová.

<sup>61</sup> ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania tvrdia, že na rozdiel predovšetkým od ustanovení článku 43 ods. 2 a článku 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), nariadenie č. 6/2002 neumožňuje majiteľovi dizajnu Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, podať žiadosť o predloženie dôkazu o používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu tohto návrhu. Odvolací senát preto nebol oprávnený skúmať žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorú žalobkyňa podala. Žalobkyňa však neutrpela nijakú ujmu, pretože pokiaľ zastávala názor,

že skoršia ochranná známka nebola predmetom takého používania, mohla podať na príslušné nemecké orgány návrh smerujúci k vyhláseniu neplatnosti tejto ochrannej známky. V každom prípade jednoduché prídanie mena a loga vedľajšej účastníčky konania na písacie potreby, ktoré predáva, nemá vplyv na posúdenie riadneho používania skoršej ochrannej známky, ako aj na existenciu pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci.

- 62 Vedľajšia účastníčka konania dodáva, že aj keby žalobkyňa bola oprávnená podať žiadosť na ÚHVT o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, musela by ju podať už pred výmazovým oddelením, čiže jej žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorú prvýkrát predložila pred odvolacím senátom, je neprípustná. V každom prípade vedľajšia účastníčka konania zastáva názor, že riadne používanie skoršej ochrannej známky preukázala.

#### — Posúdenie Všeobecným súdom

- 63 Treba pripomenúť, že článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 okrem iného vyžaduje, aby právo Spoločenstva alebo právo členského štátu, upravujúce skoršie označenie uvedené na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti založeného na tomto ustanovení, „poskytovalo majiteľovi tohto označenia právo zakázať“ jeho použitie v neskoršom dizajne.
- 64 V prejednávanej veci je skorším označením nemecká ochranná známka, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia Markengesetz. Ako už bolo uvedené, § 14 ods. 2 bod 2 Markengesetz poskytuje majiteľovi takej ochrannej známky právo zakázať používanie každého

označenia, kde vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou a označením, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti.

<sup>65</sup> § 25 ods. 1 Markengesetz však stanovuje, že majiteľ skoršej ochrannej známky nie je oprávnený dovoliť sa voči tretím osobám práv vyplývajúcich okrem iného z § 14, pokiaľ počas obdobia piatich rokov pred dovolaním sa týchto práv ochranná známka nebola používaná v súlade s § 26 pre výrobky a služby, o ktoré sa tento majiteľ opiera na podporu uplatnenia svojich práv, za predpokladu, že k tomuto dňu uplynulo najmenej päť rokov od zápisu ochrannej známky. Tým, že nemecký zákonodarca začlenil toto ustanovenie do Markengesetz, využil možnosť stanovenú v článku 11 ods. 2 prvej smernice 89/104. § 25 ods. 2 Markengesetz výslovne ponecháva účastníkovi konania, voči ktorému sa uplatňujú práva majiteľa skoršej ochrannej známky, právo vyžadovať, aby tento majiteľ predložil dôkaz o riadnom používaní svojej ochrannej známky. Ak návrh nebol podaný, tento dôkaz netreba predložiť.

<sup>66</sup> Z týchto ustanovení vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania, pokiaľ je, ako v tejto veci, skoršia nemecká ochranná známka, uvádzaná na podporu dôvodu neplatnosti uvedeného v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, zapísaná už prinajmenšom päť rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva, majiteľ tejto ochrannej známky musí na návrh majiteľa dizajnu Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti predložiť dôkaz o tom, že svoju ochrannú známku riadne používal počas päťročného obdobia pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti. V prípade neexistencie takého dôkazu majiteľ skoršej nemeckej ochrannej známky nemá podľa nemeckej právnej úpravy týkajúcej sa jeho označenia právo zakázať jeho používanie v dizajne Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti, z čoho vyplýva, že



dôvod neplatnosti odvodený z článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 nemožno uplatniť.

- 67 Vzhľadom na to, že nariadenie č. 6/2002 neobsahuje osobitné ustanovenie o podmienkach predloženia návrhu na dôkaz o riadnom používaní skoršieho označenia majiteľom dizajnu Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti založeného na tomto označení, treba prijať záver, že tento návrh musí byť výslovný a podaný na ÚHVT včas [pozri analogicky rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 38; zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 24, a zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 77]. V zásade musí byť podaný v lehote, ktorú výmazové oddelenie stanovilo majiteľovi dizajnu Spoločenstva spochybneného podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, na predloženie jeho vyjadrenia k tomuto návrhu (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok FLEXI AIR, už citovaný, body 25 až 28).
- 68 Na druhej strane žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva nemožno prvýkrát predložiť pred odvolacím senátom.
- 69 Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky uvádzanej na podporu námietok voči zápisu ochrannej známky Spoločenstva uvedený v článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009) nemožno prvýkrát predložiť pred odvolacím senátom [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Saint-Gobain Pam/ÚHVT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Zb. s. II-757, bod 41, a z 18. októbra 2007, AMS/ÚHVT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Zb. s. II-4265, bod 114].

- 70 Podľa tejto judikatúry žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky pridáva do konania pred námietkovým oddelením špecifickú a predbežnú otázku o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky a v tomto zmysle mení rozsah námietky. Úlohou námietkového oddelenia je pritom rozhodnúť v prvom stupni o námietke, ktorá je definovaná rôznymi aktmi a procesnými žiadosťami účastníkov konania vrátane prípadnej žiadosti o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky. Odvolací senát je príslušný rozhodovať výlučne o odvolaniach podaných proti rozhodnutiam námietkových oddelení a nie na samotné rozhodovanie o novej námietke v prvom stupni. Keby sa pripustil opak, malo by to za následok, že odvolací senát bude skúmať úplne špecifickú žiadosť spojenú s novými právnymi a skutkovými úvahami a vyplývajúcu z námietkového konania, ktoré bolo začaté a prejednávané námietkovým oddelením (rozsudky PAM PLUVIAL, už citovaný v bode 69 vyššie, body 37 až 39, a AMS Advanced Medical Services, už citovaný v bode 69 vyššie, body 111 až 113).
- 71 Tieto úvahy analogicky platia aj v prípade, ako je tento, keď majiteľ dizajnu Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti založeným na dôvode neplatnosti podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, má právo žiadať, aby majiteľ skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti predložil dôkaz o riadnom používaní jeho označenia. V tejto súvislosti rovnako nemožno pripustiť, aby odvolací senát mohol rozhodnúť o inej veci, ako bola predložená na rozhodnutie výmazovému oddeleniu, teda veci, ktorej rozsah bol rozšírený pridaním predbežnej otázky o riadnom používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- 72 Z uvedeného vyplýva, že žalobkyňa bola v prejednávanej veci oprávnená podať pred výmazovým oddelením návrh smerujúci k tomu, aby vedľajšia účastníčka konania predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannnej známky.
- 73 V tejto súvislosti treba uviesť, že odvolací senát sa v bode 15 napadnutého rozhodnutia obmedzil len na konštatovanie, že ÚHVT nemal právomoc spochybniť platnosť skoršej ochrannnej známky a že pokiaľ sa žalobkyňa domnieva, že táto ochranná

známka bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami Markengesetz alebo že by mala byť zrušená preto, lebo sa nepoužívala, mala podať návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky podľa Markengesetz.

- 74 Z bodov 63 až 66 pritom vyplýva, že táto úvaha odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí je síce správna, ale nestačí na odôvodnenie zamietnutia návrhu na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršieho označenia uvádzaného na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva založeného na článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, keďže, ako v prejednávanej veci, právo upravujúce dotknuté skoršie označenie stanovuje, že v prípade neexistencie riadneho používania tohto označenia jeho majiteľ nemá právo zakázať tretím osobám, teda majiteľovi neskoršieho dizajnu Spoločenstva spochybneného návrhom na vyhlásenie neplatnosti, používanie tohto alebo podobného označenia.
- 75 Žalobkyňa, ktorá vychádza z predpokladu, že pred ÚHVT riadne podala žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, tak napadnutému rozhodnutiu vytýka nesprávne právne posúdenie v rozsahu, v akom odvolací senát nepreskúmal jej žiadosť.
- 76 Treba však konštatovať, že jej predpoklad je nesprávny. Ako totiž správne tvrdila vedľajšia účastníčka konania, vyjadrenia žalobkyne prednesené 22. júna 2006 pred výmazovým oddelením v odpovedi na návrh na vyhlásenie neplatnosti a uvedené v spise ÚHVT, ktorý tento orgán zaslal Súdu prvého stupňa v súlade s článkom 133 ods. 3 svojho rokovacieho poriadku, nielenže neobsahujú nijakú žiadosť výslovne smerujúcu k tomu, aby vedľajšia účastníčka konania predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ale vôbec neodkazujú na otázku riadneho používania skoršej ochrannej známky.
- 77 Žalobkyňa prvýkrát vzniesla túto otázku až vo svojom vyjadrení obsahujúcom dôvody jej odvolania pred odvolacím senátom. Na pojednávaní to potvrdila a uviedlo sa to aj do zápisnice. Aj keby sa však jej dôvody na odvolanie pred odvolacím senátom

mohli vykladať v tom zmysle, že obsahovali žiadosť o predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, bola by táto žiadosť, prvýkrát predložená pred odvolacím senátom, neprípustná a nemohla by sa zohľadniť a byť predmetom preskúmania odvolacieho senátu.

78 Za týchto okolností treba aj tento žalobný dôvod zamietnuť.

O treťom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom uplatnení článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002

— Tvrdenia účastníkov konania

79 Žalobkyňa tvrdí, že aj keby bol výklad článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002, ktorý poskytli útvary ÚHVT, správny, odvolací senát nesprávne uplatnil toto ustanovenie, pretože nevykonal posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi sporným dizajnom a skoršou ochrannou známkou, ktoré je analogické posúdeniu vyžadovanému jurisdikciou súvisiacou s uplatnením článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

- 80 Po prvé sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nepokúsil vymedziť relevantnú skupinu verejnosti v prejednávanej veci.
- 81 Po druhé nevzal do úvahy skutočnosť, že ochranné známky pozostávajúce z tvarov majú veľmi nízku rozlišovaciu spôsobilosť. Aj keby bola skoršia ochranná známka platná, mala by veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť, čo treba vziať do úvahy pri preskúmaní existencie prípadnej pravdepodobnosti zámény.
- 82 Po tretie odvolací senát nepristúpil k celkovému porovnaniu skoršej ochrannej známky so sporným dizajnom Spoločenstva. Namiesto toho, aby uviedol dôvody, pre ktoré bolo rozhodnutie výmazového oddelenia správne, a vykonal vlastné preskúmanie skoršej ochrannej známky, odvolací senát sa oprel o jednoduchý opis tejto ochrannej známky a uspokojil sa s tým, že do bodu 17 napadnutého rozhodnutia prebral zoznam z rozhodnutia výmazového oddelenia obsahujúci štyri vlastnosti skoršej ochrannej známky, ktoré sa nachádzali aj v spornom dizajne. Prítomnosť týchto štyroch vlastností v spornom dizajne však nie je vôbec istá. Okrem toho existuje desať ďalších vlastností skoršej ochrannej známky, ktoré nie sú prítomné v spornom dizajne, ako aj šesť vlastností dizajnu, ktoré nie sú prítomné v skoršej ochrannej známke.
- 83 Po štvrté odvolací senát nepreskúmal, či v prejednávanej veci existuje pravdepodobnosť zámény. Keby sa Všeobecný súd rozhodol sám preskúmať túto otázku, musel by dospieť k záveru o neexistencii tejto pravdepodobnosti vzhľadom na slabú rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, ako aj rozdiely medzi skoršou ochrannou známkou a sporným dizajnom.

- 84 Na pojednávani žalobkyňa tvrdila, že článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 sa môže v prejednávanej veci uplatniť len v prípade, keby dotknutá skupina verejnosti vnímala sporný dizajn ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou. V napadnutom rozhodnutí pritom odvolací senát neskúmal, či je to tak v prejednávanej veci. Žalobkyňa doplnila, že hoci táto výhrada nebola formálne uvedená v žalobe, nemôže byť považovaná za novú, pretože súvisí s prejednávaným žalobným dôvodom.
- 85 Po prvé ÚHVT tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia je nepochybne stručné a dostatočné. Okrem toho treba vziať do úvahy aj odôvodnenie výmazového oddelenia.
- 86 Po druhé štyri vlastnosti skoršej ochrannej známky vymedzené v bode 17 napadnutého rozhodnutia sú v tejto ochrannej známke skutočne prítomné a predstavujú dominantné prvky, zatiaľ čo sú prítomné aj v spornom dizajne. Rozdiely medzi skoršou ochrannou známkou a sporným dizajnom vymedzené žalobkyňou nemôžu spochybniť existenciu podobnosti medzi nimi.
- 87 Po tretie odvolací senát správne potvrdil rozhodnutie výmazového oddelenia, pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámery v prejednávanej veci, s ohľadom na totožnosť dotknutých výrobkov existujúcu medzi skoršou ochrannou známkou a sporným dizajnom, ako aj nízky stupeň pozornosti dotknutej skupiny verejnosti, konkrétne širokej verejnosti, pretože dotknuté výrobky sú výrobkami bežnej spotreby s nízkou cenou.
- 88 Po štvrté na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nie je slabá, ale prinajmenšom „stredná“. Hoci je v praxi zložitejšie

zapísať trojrozmernú ochrannú známku, ak je už raz zapísaná, jej rozlišovaciu spôsobilosť nemožno spochybniť.

- 89 Po piate dva rozsudky nemeckých súdov v konaniach vedených medzi žalobkyňou a vedľajšou účastníčkou konania potvrdzujú existenciu pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci.
- 90 Vedľajšia účastníčka konania tvrdí, že štyri vlastnosti skoršej ochrannej známky vymedzené v bode 17 napadnutého rozhodnutia sú skutočne prítomné v spornom dizajne a stačia na prijatie záveru o existencii podobnosti medzi ním a skoršou ochrannou známkou. Túto podobnosť nemožno naopak spochybniť odlišnými prvkami, ktoré žalobkyňa vymedzila, ktoré sú spôsobené technickými alebo funkčnými požiadavkami. Okrem toho rozlišovacia spôsobilosť skoršej ochrannej známky nie je slabá vzhľadom na existenciu výrobkov chránených touto ochrannou známkou na nemeckom trhu počas dlhého obdobia. Žalobkyňa sa sama v rámci konaní vedených v Nemecku dovoľavala prieskumu verejnej mienky, ktorý by preukázal, že jednotlivé ochranné známky vedľajšej účastníčky konania majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 91 Vzhľadom na totožnosť dotknutých výrobkov nízky stupeň pozornosti relevantnej verejnosti v súvislosti s výrobkami bežnej spotreby, skutočnosť, že tá istá skupina verejnosti má len zriedka príležitosť priamo porovnať dve označenia označujúce tie isté výrobky, ako aj podobnosť existujúcu medzi skoršou ochrannou známkou a sporným dizajnom, treba prijať záver, že v prejednávanej veci existuje pravdepodobnosť zámeny. Rovnako treba zohľadniť skutočnosť, že žalobkyňa už viackrát porušila práva vedľajšej účastníčky konania vyplývajúce z jej skorších ochranných známok, čo podľa nemeckej judikatúry odôvodňuje záver o tom, že žalobkyňa zachováva väčší „odstup“ vo vzťahu k týmto právam.

- 92 Vedľajšia účastníčka konania sa okrem toho odvoláva na nezapísanú ochrannú známku, ktorej je majiteľkou a ktorá tiež chráni jej písacie potreby, § 14 ods. 2 bod 3 Markengesetz, doplnkovú ochranu pred nekalou hospodárskou súťažou vyplývajúcu z nemeckých predpisov, ako aj dôvod neplatnosti uvedený v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002.
- 93 Napokon v odpovedi na tvrdenie žalobkyne uvedené na pojednávaní a zhrnuté v bode 84 vyššie ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania uvádzajú, že ide o nový žalobný dôvod, ktorý sa nezakladá na právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo počas konania, a je preto neprípustný.

— Posúdenie Všeobecným súdom

- 94 Podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 sa dizajn Spoločenstva môže vyhlásiť za neplatný na návrh majiteľa skoršieho označenia s rozlišovacou spôsobilosťou, ak je na neskoršom dizajne použité toto označenie a najmä ak právo spoločenstva alebo právo členského štátu upravujúce toto označenie poskytuje majiteľovi tohto označenia právo zakázať jeho používanie.
- 95 Ako už bolo uvedené vyššie, keď označenie uvádzané na podporu dôvodu neplatnosti založeného na tomto ustanovení je skoršou nemeckou ochrannou známkou, ktorá bez toho, aby bola totožná s dizajnom Spoločenstva spochybneným návrhom na vyhlásenie neplatnosti, je tomuto dizajnu podobná, právne predpisy členského štátu, konkrétne § 14 ods. 2 bod 2 Markengesetz, poskytujú majiteľovi tejto ochrannej známky právo zakázať používanie jeho označenia v neskoršom dizajne len v prípade, keď vzhľadom na jeho zhodnosť alebo podobnosť s ochrannou známkou a zhodnosť



alebo podobnosť s tovarmi alebo službami, ktoré sú chránené ochrannou známkou a označením, existuje pravdepodobnosť zámery zo strany verejnosti.

- <sup>96</sup> Rovnako treba pripomenúť, že § 14 ods. 2 bod 2 Markengesetz preberá do nemeckého práva ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, a preto ho treba vykladať s prihliadnutím na judikatúru týkajúcu sa tohto ustanovenia.
- <sup>97</sup> Pravdepodobnosťou zámery v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri rozsudky Súdneho dvora Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 51 vyššie, bod 17, a zo 6. októbra 2005, Medion, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 26).
- <sup>98</sup> Existencia pravdepodobnosti zámery zo strany verejnosti sa má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 51 vyššie, bod 18, a Medion, už citovaný v bode 97 vyššie, bod 27).
- <sup>99</sup> Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámery vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti sporných ochranných znáмок sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. To, ako označenia vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb, zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známkou alebo iné označenie s rozlišovacou spôsobilosťou ako celok

a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný v bode 98 vyššie, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 51 vyššie, bod 25, a Medion, už citovaný v bode 97 vyššie, bod 28).

- <sup>100</sup> Treba preto preskúmať, či odvolací senát v prejednávanej veci uplatnil túto judikatúru správne, keď v napadnutom rozhodnutí prijal záver, že medzi skoršou ochrannou známkou a sporným dizajnom existuje pravdepodobnosť zámény, a sporný dizajn preto treba vyhlásiť za neplatný. V tejto súvislosti treba vziať do úvahy aj rozhodnutie výmazového oddelenia, ktorý dospel k rovnakému záveru potvrdenému odvolacím senátom.
- <sup>101</sup> Ak totiž odvolací senát potvrdí rozhodnutie nižšej inštalácie ÚHVT v plnom rozsahu, toto rozhodnutie, ako aj jeho odôvodnenie sú súčasťou kontextu, v ktorom bolo rozhodnutie odvolacieho senátu prijaté a ktorý je známy účastníkom konania a dovoľuje súdu plne vykonávať jeho preskúmanie zákonnosti v súvislosti s dôvodnosťou posúdenia odvolacieho senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoledefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 47; pozri v tomto zmysle aj rozsudok z 21. novembra 2007, Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, neuvverejnený v Zbierke, bod 64].
- <sup>102</sup> Po prvé, pokiaľ ide o výhradu predloženú žalobkyňou na pojednávaní (pozri bod 84 vyššie), treba pripomenúť, že podľa článku 48 ods. 2 prvého pododseku rokovacieho poriadku je uvádzanie nových dôvodov prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania.

- 103 Za prípustný však treba vyhlásiť žalobný dôvod predstavujúci rozšírenie žalobného dôvodu, ktorý už bol priamo alebo implicitne uvedený v návrhu na začatie konania, a je s ním úzko spojený (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. mája 2007, Španiel-sko/Komisija, T-219/04, Zb. s. II-1323, bod 46 a tam citovanú judikatúru).
- 104 Je to tak v prípade výhrady žalobkyne, ktorá je rozšírením tretieho žalobného dôvodu, a ako žalobkyňa tvrdila, je s týmto žalobným dôvodom úzko spojená. Je preto prípustná.
- 105 Pokiaľ ide o vec samu, treba pripomenúť, že návrh na vyhlásenie neplatnosti dizajnu Spoločenstva založený na dôvode neplatnosti podľa článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 môže byť úspešný len vtedy, ak sa prijme záver, že relevantná verejnosť sa bude domnievať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom tohto návrhu, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- 106 Za predpokladu, že sa dospeje k záveru, že relevantná verejnosť nebude vnímať, že v dizajne Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, je použité označenie s rozlišovacou spôsobilosťou, ktoré je uvádzané na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti, možno pravdepodobnosť zámény jednoznačne vylúčiť.
- 107 Naopak na rozdiel od toho, čo, zdá sa, tvrdí žalobkyňa, netreba osobitne skúmať otázku, či relevantná verejnosť bude vnímať dizajn Spoločenstva, ktorý je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ako označenie s rozlišovacou spôsobilosťou (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 34).

108 Po druhé treba uviesť, že medzi účastníkmi konania je nesporné, že výrobky chránené skoršou ochrannou známkou a výrobky, v ktorých má byť sporný dizajn zhmotnený, teda „písacie potreby“, sú rovnaké. Tieto výrobky sú výrobkami bežnej spotreby s nízkou cenou a zaujímajú všetkých spotrebiteľov, čo žalobkyňa nespochybňuje. Odkaz výmazového oddelenia (bod 15 rozhodnutia výmazového oddelenia) na „verejnosť“ preto treba chápať v tom zmysle, že toto oddelenie zastávalo názor, síce implicitne, ale s istotou, že na účely posúdenia pravdepodobnosti zámery v prejednávanej veci treba vziať do úvahy vnímanie skoršej ochrannej známky a sporného dizajnu zo strany širokej verejnosti, teda zo strany bežného spotrebiteľa [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. novembra 2004, Geddes/ÚHVT (NURSERYROOM), T-173/03, Zb. s. II-4165, bod 18]. Odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nespochybnil túto úvahu výmazového oddelenia. Okrem toho, vzhľadom na to, že skoršia ochranná známka bola zapísaná v Nemecku, treba vziať do úvahy vnímanie bežného nemeckého spotrebiteľa.

109 Po tretie, pokiaľ ide o porovnanie skoršej ochrannej známky a sporného dizajnu, výmazové oddelenie vykonalo vizuálne porovnanie. V bode 12 svojho rozhodnutia tak vymedzilo štyri prvky tvaru skoršej ochrannej známky, ktoré ju charakterizujú, a v bode 13 toho istého rozhodnutia konštatovalo, že sporný dizajn obsahuje označenie, ktoré vykazuje všetky tieto charakteristické prvky skoršej ochrannej známky, z čoho vyplýva, že tento dizajn je podobný skoršej ochrannej známke. Výmazové oddelenie tiež konštatovalo, že pridanie ďalších prvkov do sporného dizajnu, napríklad „výrezkov“ alebo „výčnelkov“, nebráni vymedzeniu uvedených vlastností skoršej ochrannej známky v tomto dizajne. Tieto úvahy výmazového oddelenia boli prevzaté a potvrdené odvolacím senátom v bode 17 napadnutého rozhodnutia.

110 V tejto súvislosti treba na úvod uviesť, že útvary ÚHVT v prejednávanej veci oprávnené nevykonali fonetické a koncepčné porovnanie skoršej ochrannej známky

a sporného dizajnu. Po prvé, ani skoršia ochranná známka, ani sporný dizajn totiž neobsahujú slovný prvok. Nemožno ich ani jednoducho a krátko slovne opísať, čo by mohlo byť predmetom fonetického porovnania. Po druhé, ani skoršia ochranná známka, ani sporný dizajn neodkazujú na nijaký osobitný pojem, preto medzi nimi nie je možné ani koncepčné porovnanie.

- 111 Pokiaľ ide naproti tomu o vizuálne porovnanie skoršej ochrannej známky a sporného dizajnu, treba na úvod konštatovať, že v bode 4 svojho rozhodnutia síce výmazové oddelenie poukázalo na skutočnosť, že žalobkyňa uviedla ďalšie ochranné známky na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ale v uvedenom bode uvádza len skoršiu ochrannú známku bez upresnenia, či ide o obrazovú alebo trojrozmernú ochrannú známku. Okrem toho výmazové oddelenie odkazuje v bodoch 12 a 13 svojho rozhodnutia na „trojrozmerný tvar“ tejto ochrannej známky.
- 112 Pokiaľ ide o odvolací senát, v bode 2 napadnutého rozhodnutia uvádza len skoršiu ochrannú známku ako označenie uvádzané žalobkyňou na podporu jej návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- 113 Z osvedčenia o zápise skoršej ochrannej známky, ktoré sa nachádza v spise z konania pred ÚHVT, pritom vyplýva, že táto ochranná známka je obrazová ochranná známka, ktorá pozostáva z vyobrazenia uvedeného v bode 29 vyššie. Všetci účastníci konania sa na pojednávaní a v súvislosti s týmto prvkom zhodli, že jediná ochranná známka, ktorú útvary ÚHVT vzali do úvahy pri skúmaní návrhu na vyhlásenie neplatnosti, bola skoršia ochranná známka, ktorá je obrazovou ochrannou známkou, čo bolo zaznamenané aj v zápisnici z pojednávania.

- 114 Vzhľadom na neexistenciu ďalšieho spresnenia v rozhodnutí výmazového oddelenia odkaz na „trojrozmerný tvar“ staršej ochrannnej známky v tomto rozhodnutí, odkaz, ktorý je na prvý pohľad paradoxný, keďže ide o obrazovú ochrannú známku, môže viesť len k záveru, že výmazové oddelenie namiesto toho, aby sa oprelo o porovnanie sporného dizajnu a skoršej ochrannnej známky, pristúpilo k porovnaniu sporného dizajnu a trojrozmernej ochrannnej známky, ktorá nie je v jeho rozhodnutí vymedzená.
- 115 V tejto súvislosti treba uviesť, že ako vyplýva zo spisu z konania pred ÚHVT, vedľajšia účastníčka konania uviedla na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti okrem skoršej ochrannnej známky predovšetkým trojrozmernú ochrannú známku zapísanú v Nemecku pod číslom 02911311 a zodpovedajúcu vyobrazeniu uvedenému v bode 29.
- 116 Pochybenie, ktorého sa dopustilo výmazové oddelenie, odvolací senát nenapravil. Ako už bolo uvedené, odvolací senát sa v bode 17 napadnutého rozhodnutia obmedzil len na prevzatie vlastností, ktoré skoršej ochrannnej známke pripísalo výmazové oddelenie, bez toho, aby uviedol, že výmazové oddelenie omylom odkázalo na trojrozmernú ochrannú známku skôr, než na skoršiu ochrannú známku, alebo že tie isté vlastnosti mala aj skoršia ochranná známka.
- 117 Z toho vyplýva, že keďže odvolací senát v napadnutom rozhodnutí oprel svoj záver o existencii pravdepodobnosti zámery medzi sporným dizajnom a skoršou ochrannou známkou o porovnanie tohto dizajnu s iným označením ako skoršou ochrannou známkou, dopustil sa nesprávneho právneho posúdenia a napadnuté rozhodnutie treba zrušiť.
- 118 Tento záver nepochybňuje ani argumentácia ÚHVT vznesená počas pojednávania. ÚHVT tvrdil, že porovnanie sporného dizajnu so skoršou ochrannou známkou

nemôže viesť k odlišnému výsledku ako porovnanie tohto dizajnu s trojrozmerným označením, ktorého tvar predstavuje vyobrazenie, ktoré tvorí skoršiu ochrannú známku.

- 119 ÚHVT predovšetkým tvrdil, že jednak osvedčenie o zápise trojrozmerných ochranných znáмок obsahuje len ich dvojrozmerné stvárnenie a jednak judikatúra týkajúca sa existencie alebo neexistencie rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky tvorenej vzhľadom samotného výrobku platí rovnako, ak je prihlasovaná ochranná známka obrazovou ochrannou známkou tvorenou dvojrozmerným zobrazením predmetného výrobku [rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2007, Henkel/ÚHVT, C-144/06 P, Zb. s. I-8109, bod 38, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. októbra 2008, Cassegrain/ÚHVT (Tvar tašky), T-73/06, neuvyverejnený v Zbierke, bod 22].
- 120 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že preskúmanie dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 treba oprieť o to, ako relevantná skupina verejnosti vníma označenie s rozlišovacou spôsobilosťou uvádzané na podporu tohto dôvodu, ako aj o to, aký celkový dojem toto označenie u tejto skupiny vyvoláva (pozri bod 99 vyššie).
- 121 Relevantná skupina verejnosti pritom nevyhnutne nevníma trojrozmernú ochrannú známku rovnako ako obrazovú ochrannú známku. V prvom prípade vníma hmotný predmet, ktorý môže skúmať z viacerých uhlov, zatiaľ čo v druhom prípade verejnosť vníma len obraz.
- 122 Určite pritom nemožno vylúčiť, že za predpokladu existencie podobnosti medzi dvoma trojrozmernými predmetmi môže porovnanie jedného z týchto predmetov s vyobrazením druhého rovnako viesť ku konštatovaniu existencie podobnosti. Nič sa ale nemení na tom, že preskúmanie dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 25

ods. 1 písm. e) nariadenia č. 6/2002 zahŕňa porovnanie sporného dizajnu Spoločenstva s označením s rozlišovacou spôsobilosťou uvádzaným na podporu tohto dôvodu.

- <sup>123</sup> Na druhej strane podobnosť medzi sporným dizajnom a označením uvádzaným na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti nemožno predpokladať len na základe toho, že tento dizajn sa podobá inému označeniu, aj keby toto označenie bolo podobné označeniu uvádzanému na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti.
- <sup>124</sup> Argumentácia ÚHVT preto smeruje k návrhu, aby samotný Všeobecný súd prvýkrát porovnal sporný dizajn so skoršou ochrannou známkou, keďže ani výmazové oddelenie, ani odvolací senát toto porovnanie nevykonali. Všeobecnému súdu pritom nepri náleží rozhodovať o otázkach, ktoré ÚHVT meritórne nepreskúmal [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, bod 51].
- <sup>125</sup> Judikatúra, na ktorú sa odvoláva ÚHVT, nemôže viesť k inému záveru. Táto judikatúra síce spresňuje kritériá, na základe ktorých treba posúdiť vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť obrazového označenia tvoreného vzhľadom označeného výrobku v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009], ale nijako nespochybňuje zásadu, podľa ktorej túto spôsobilosť treba posúdiť s prihliadnutím na to, ako relevantná skupina verejnosti vníma samotné dotknuté označenie, nie iné označenie (pozri v tomto zmysle rozsudky Henkel/ÚHVT, už citovaný v bode 119 vyššie, bod 35, a Tvar tašky, už citovaný v bode 119 vyššie, body 19 a 35).



- 126 Záver, podľa ktorého napadnuté rozhodnutie zakladá nesprávne právne posúdenie a musí byť zrušené, nepochybňuje ani skutočnosť, že v rámci tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa na toto pochybenie výslovne nepoukázala.
- 127 Po prvé žalobkyňa vo svojej argumentácii týkajúcej sa druhého žalobného dôvodu správne uviedla, že skoršia ochranná známka bola v skutočnosti obrazovou ochrannou známkou. Okrem toho na pojednávaní žalobkyňa tvrdila, že pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny medzi sporným dizajnom a skoršou ochrannou známkou útvary ÚHVT nesprávne odkázali na ochrannú známkou odlišnú od skoršej ochrannej známky.
- 128 Po druhé a predovšetkým treba uviesť, že keďže žalobkyňa spochybňuje záver prijatý v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého sa skoršia ochranná známka a sporný dizajn podobajú natoľko, že to vedie k pravdepodobnosti zámeny, Všeobecný súd musí analyzovať všetky parametre porovnania tejto ochrannej známky a uvedeného dizajnu, pretože toto porovnanie je základom uvedeného záveru. V rámci toho musí Všeobecný súd v prvom rade overiť, či útvary ÚHVT skutočne porovnali sporný dizajn a skoršiu ochrannú známkou.
- 129 Vzhľadom na to, že Všeobecný súd je povolaný posudzovať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT, nemôže byť viazaný nesprávnym posúdením skutočností týmto senátom, keďže toto posúdenie je súčasťou záverov, ktorých zákonnosť je pred Všeobecným súdom spochybnená (rozsudok Súdneho dvora z 18. decembra 2008, Éditions Albert René/ÚHVT, C-16/06 P, Zb. s. I-10053, bod 48).
- 130 Okrem toho treba uviesť, že hoci súd rozhoduje len o návrhu účastníkov konania, ktorí sú príslušní vymedziť rozsah sporu, nemôže byť viazaný len tvrdeniami, na ktoré títo účastníci na účely podpory svojich návrhov odkazujú, pretože by bol inak nútený

založiť svoje rozhodnutie na chybných právnych úvahách (uznesenia Súdneho dvora z 27. septembra 2004, UER/M6 a i., C-470/02 P, neuverejnené v Zbierke, bod 69, a z 13. júna 2006, Mancini/Komisia, C-172/05 P, neuverejnené v Zbierke, bod 41).

- <sup>131</sup> Pokiaľ ide o argumentáciu vedľajšej účastníčky konania založenú po prvé na tom, že je majiteľkou nezapísanej trojrozmernej ochrannej známky, ktorá je podobná spornému dizajnu, po druhé na § 14 ods. 2 bod 3 Markengesetz, po tretie na doplnkovej ochrane pred nekalou hospodárskou súťažou vyplývajúcej z nemeckých právnych predpisov a po štvrté na dôvode neplatnosti stanovenom v článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002, stačí uviesť, že ide o otázky, ako vyplýva z bodu 19 napadnutého rozhodnutia, ktoré odvolací senát nepovažoval za potrebné meritórne preskúmať a ktoré Všeobecný súd, ako už bolo uvedené, sám nemôže preskúmať po prvýkrát.
- <sup>132</sup> Vzhľadom na uvedené treba vyhovieť tretiemu žalobnému dôvodu a v dôsledku toho zrušiť napadnuté rozhodnutie.
- <sup>133</sup> Všeobecný súd napokon zastáva názor, že záujmy žalobkyne sú dostatočne zachované zrušením napadnutého rozhodnutia bez toho, aby bolo treba vrátiť vec výmazovému oddeleniu (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok STREAMSERVE, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 72). Druhému žalobnému návrhu žalobkyne sa preto nevyhovuje.

## O trovách

- <sup>134</sup> Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.
- <sup>135</sup> Keďže vedľajšia účastníčka konania nemala úspech vo svojich návrhoch, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 31. januára 2008 (vec R 1352/2006-3) sa zrušuje.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

- 3. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Beifa Group Co. Ltd. Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG znáša svoje vlastné trovy konania.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. mája 2010.

Podpisy