



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)

z 8. novembra 2018*

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie SPINNING – Čiastočné zrušenie – Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Vo veci T-718/16,

Mad Dogg Athletics, Inc., so sídlom v Los Angeles, Kalifornia (Spojené štáty), v zastúpení:
J. Steinberg, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

pričom vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom, pôvodne Aerospinning Master Franchising, Ltd., s.r.o., ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO, je

Aerospinning Master Franchising, s.r.o., so sídlom v Prahe (Česká republika), v zastúpení:
K. Labalestra, advokátka,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. júla 2016 (vec R 2375/2014-5) týkajúceho sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Aerospinning Master Franchising a Mad Dogg Athletics,

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

v zložení: predseda komory S. Gervasoni, sudcovia K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh (spravodajca),

tajomník: I. Dragan, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. októbra 2016,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podanej do kancelárie Všeobecného súdu 17. marca 2017,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podanej do kancelárie Všeobecného súdu 24. marca 2017,

* Jazyk konania: angličtina.

po pojednávaní z 15. marca 2018,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 1. apríla 1996 podala žalobkyňa, Mad Dogg Athletics, Inc., prihlášku slovnej ochrannnej známky SPINNING (ďalej len „sporná ochranná známka“) na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 36; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v znení zmien [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannnej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v znení zmien, ktoré bolo 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)].
- 2 Sporná ochranná známka bola zapísaná 3. apríla 2000 pre výrobky a služby zaradené do tried 9, 28 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
 - trieda 9: „Audio a video kazety“,
 - trieda 28: „Prístroje na cvičenie“,
 - trieda 41: „Fyzický tréning“.
- 3 Dňa 8. februára 2012 podal vedľajší účastník konania, Aerospinning Master Franchising, s.r.o., návrh na čiastočné zrušenie spornej ochrannnej známky v súlade s článkom 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001). Tento návrh sa týkal výrobkov zaradených do triedy 28 a služieb zaradených do triedy 41.
- 4 Zrušovacie oddelenie 21. júla 2014 vyhlásilo, že práva žalobkyne sa zrušujú v ich celom rozsahu.
- 5 Dňa 12. septembra 2014 podala žalobkyňa odvolanie na EUIPO proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
- 6 Rozhodnutím z 21. júla 2016 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO rozhodnutie zrušovacieho oddelenia čiastočne zrušil v rozsahu, v akom sa týkalo výrobkov zaradených do triedy 9, hoci tieto výrobky neboli predmetom návrhu o čiastočné zrušenie, ktorý podal vedľajší účastník konania. V zostávajúcej časti bolo odvolanie zamietnuté na základe článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti odvolací senát po prvé v bodoch 23 až 27 napadnutého rozhodnutia uviedol, že dôvody na zrušenie treba posudzovať ku dňu podania návrhu na zrušenie. Po druhé sa odvolací senát v bodoch 28 až 33 napadnutého rozhodnutia domnieval, že údajná premena spornej ochrannnej známky na obvyklé pomenovanie dotknutých výrobkov a služieb sa musí preskúmať tak, že sa zohľadní vnímanie konečných českých používateľov. Z toho dôvodu odmietol preskúmať dôkazy o opaku predložené žalobkyňou a týkajúce sa jej činností, ktoré mali ochraňovať jej ochrannú známku v iných členských štátoch, než je Česká republika. Po tretie odvolací senát v bodoch 34 až 47 napadnutého rozhodnutia zastával názor, že dôkazy, ktoré boli predložené v priebehu konania, potvrdzujú, že výraz „spinning“ sa v Českej republike stal obvyklým pomenovaním typu „fyzického tréningu“ a „prístrojov na cvičenie“, ktoré sa na tento tréning používajú. Odvolací senát po štvrté

v bodoch 48 až 56 napadnutého rozhodnutia usúdil, že skutočnosť, že sporná ochranná známka sa stala obvyklým pomenovaním, možno pripísať nedostatočnej činnosti žalobkyne, pokiaľ ide o ochranu jej ochrannej známky v Českej republike. Po piate sa odvolací v bodoch 57 až 61 napadnutého rozhodnutia domnieval, že viaceré rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctví (Úrad priemyselného vlastníctva, Česká republika) a českých súdov potvrdzujú, že žalobkyňa nevynaložila dostatočnú starostlivosť a primerané úsilie na ochranu svojej ochrannej známky v Českej republike.

Návrhy účastníkov konania

- 7 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom rozhodol o zrušení spornej ochrannej známky pre výrobky „prístroje na cvičenie“ zaradené do triedy 28 a pre služby „fyzický tréning“ zaradené do triedy 41,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 8 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.
- 9 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

- 10 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby v podstate uvádza tri žalobné dôvody založené po prvé na porušení článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, po druhé na porušení článku 41 ods. 2 písm. a) Charty základných práv Európskej únie a po tretie na porušení článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv.
- 11 Prvý žalobný dôvod je v podstate založený na štyroch výhradách týkajúcich sa po prvé nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o relevantný dátum, ktorý treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia, po druhé relevantného územia, ktoré treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia, po tretie príslušnej skupiny verejnosti, ktorú treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia a po štvrté nesprávneho posúdenia dôkazov.

O prvej výhrade týkajúcej sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o relevantný dátum, ktorý treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia

- 12 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát porušil článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 tým, že sa domnieval, že relevantný dátum na účely posúdenia dôvodu zrušenia je deň, keď vedľajší účastník konania podal svoj návrh na zrušenie spornej ochrannej známky. Podľa žalobkyne je relevantným dátumom na posúdenie, či sa sporná ochranná známka premenila na obvyklé pomenovanie, nie dátum podania návrhu na zrušenie, ale dátum rozhodnutia, ktoré bolo vydané v nadväznosti na uvedený návrh a nadobudlo právoplatnosť. Podľa žalobkyne musí dôvod zrušenia existovať ešte v čase, keď sa prijalo rozhodnutie o zrušení.

- 13 EUIPO a vedľajší účastník konania toto tvrdenie spochybňujú.
- 14 V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, že článok 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 62 ods. 1 nariadenia 2017/1001) stanovuje:
- „Platí, že ochranná známka Európskej únie nemá odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo vzájomného návrhu účinky uvedené v tomto nariadení v rozsahu, v akom boli práva majiteľa zrušené. Skorší dátum, ku ktorému nastal jeden z dôvodov zrušenia, môže byť v rozhodnutí uvedený na návrh niektorého účastníka konania.“
- 15 Ako správne konštatoval odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia, keď sa zruší ochranná známka Európskej únie, takéto zrušenie je účinné odo dňa podania návrhu na zrušenie alebo na žiadosť jedného účastníka konania od skoršieho dátumu, ku ktorému nastal jeden z dôvodov tohto zrušenia.
- 16 Naopak, treba konštatovať, že normotvorca Únie nestanovil, že by zrušenie mohlo mať účinky k neskoršiemu dátumu, než je dátum podania návrhu na zrušenie.
- 17 Zo samotného znenia článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 tak vyplýva, že rozhodnutie o zrušení sa musí zakladať na jednom z dôvodov uvedených v článku 51 nariadenia č. 207/2009, ktoré existujú najneskôr k dátumu podania návrhu na zrušenie. V dôsledku toho a na rozdiel od tvrdenia žalobkyne z tohto ustanovenia vyplýva, že existencia dôvodu zrušenia sa musí posudzovať v súlade so skutkovými a právnymi okolnosťami existujúcimi najneskôr k uvedenému dátumu.
- 18 V druhom rade treba uviesť, ako už bolo rozhodnuté, pokiaľ ide o článok 12 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), a pokiaľ ide o článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001], ktorých znenie je rovnaké, že pokiaľ ide o zrušenie ochrannej známky z dôvodu nedostatku riadneho používania, musia sa zohľadniť iba tie okolnosti, ktoré predchádzali podaniu návrhu na zrušenie, avšak bez toho, aby bolo dotknuté prípadné zohľadnenie okolností, ktoré nastali po predložení návrhu a ktoré môžu prispieť k potvrdeniu alebo lepšiemu posúdeniu rozsahu používania ochrannej známky počas relevantného obdobia, ako aj skutočných úmyslov majiteľa počas tohto obdobia [uznesenie z 27. januára 2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, body 29 až 33, a rozsudok z 2. februára 2016, Benelli Q. J./ÚHVT – Demharter (MOTOBI B PESARO), T-171/13, EU:T:2016:54, bod 87].
- 19 Po prvé a na rozdiel od tvrdenia žalobkyne, keďže sa táto judikatúra týka zrušenia práv majiteľa ochrannej známky z dôvodu nedostatku jej riadneho používania, je uplatniteľná *mutatis mutandis* v rámci preskúmania návrhu na zrušenie ochrannej známky z dôvodu, že sa stala obvyklým pomenovaním v obchode pre tovar alebo službu. Toto riešenie treba použiť z dôvodu, že pravidlo uvedené v článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa uplatňuje bez rozlišovania dôvodov zrušenia uvedených v článku 51 ods. 1 toho istého nariadenia.
- 20 Po druhé zo spisu vyplýva, že žalobkyňa v rozpore s požiadavkami judikatúry pripomenutej v bode 18 vyššie prostredníctvom predloženia dôkazov po podaní návrhu na zrušenie nesleduje potvrdenie alebo lepšie posúdenie okolností, ktoré boli dané k tomuto dňu alebo pred ním. Žalobkyňa má naopak v úmysle vyhradiť si možnosť preukázať, že je možné, že dôvod zrušenia po podaní návrhu na zrušenie už neexistuje. Súhlasiť s argumentáciou žalobkyne by znamenalo poprieť znenie článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, keďže toto ustanovenie takýto prípad neupravuje.
- 21 Žalobkyňa po tretie tvrdí, že treba zohľadniť úsilie vynaložené majiteľom ochrannej známky po podaní návrhu na zrušenie v rozsahu, v akom toto úsilie viedlo k obratu vo vnímaní relevantnou skupinou verejnosti. V takomto prípade by tak príslušná skupina verejnosti považovala v čase podania návrhu na

zrušenie sporné označenie za obvyklé pomenovanie, avšak toto označenie následne stratilo svoju druhovú povahu na to, aby sa opäť mohlo posúdiť ako ochranná známka uvedenou skupinou verejnosti v čase prijatia rozhodnutia o zrušení.

- 22 Dokonca aj keď pripustíme možnosť takéhoto obratu vo vnímaní, takýto obrat neumožňuje derogáciu pravidla stanoveného v článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, ktoré vyžaduje, aby existencia dôvodu zrušenia bola preskúmaná v súlade s právnymi a skutkovými okolnosťami existujúcimi najneskôr k dátumu podania návrhu na zrušenie. V každom prípade, ak sa takýto obrat vnímania preukázal, žalobkyňa by stále mohla požiadať EUIPO o opätovný zápis ochrannej známky.
- 23 V poslednom rade žalobkyňa v bode 8 žaloby uvádza, že je oprávnená vo všetkých štádiách konania, ktoré predchádzali dátumu nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia EUIPO, predkladať dôkazy týkajúce sa úsilia a činností vykonaných po podaní návrhu na zrušenie s cieľom objasniť verejnosti povahu slovného označenia SPINNING ako ochrannej známky alebo na účely ochrany tejto ochrannej známky.
- 24 Ani táto argumentácia nemôže obstať.
- 25 Po prvé je toto tvrdenie v rozpore s vyhlásením, ktoré je uvedené v bode 7 žaloby a implicitne odkazuje na článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 2 nariadenia 2017/1001), podľa ktorého môžu účastníci konania predložiť dôkazy len v lehotách stanovených EUIPO na predloženie pripomienok.
- 26 Po druhé prípadné zohľadnenie dôkazov, ktoré neboli predložené v lehote stanovenej EUIPO, ale boli predložené v neskoršom štádiu konania, možno na základe článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 akceptovať len ako doplňujúce dôkazy, ktoré boli predložené v uvedenej lehote (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. júla 2013, New Yorker SHK Jeans/ÚHVT, C-621/11 P, EU:C:2013:484, bod 30, a z 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT a centrotherm Clean Solutions, C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 113 a 114). Hoci toto ustanovenie tak pripúšťa zohľadnenie dôkazov predložených oneskorene, avšak doplňujúcich dôkazov, neoprávňuje naopak odvolací senát rozšíriť jeho posudzovaciu právomoc na nové dôkazy (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. júla 2016, EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, body 25 až 27).
- 27 Uplatnenie tejto judikatúry, ktorá za určitých podmienok pripúšťa dôkazy predložené oneskorene, však nemôže viesť k popretiu znenia a užitočného účinku článku 55 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Dôkazy predložené oneskorene, najmä ak sa týkajú skutočností, ktoré nastali po dátume podania návrhu na zrušenie, tak možno zohľadniť len vtedy, ak v súlade s tým, čo je uvedené v bodoch 18 až 20 vyššie, potvrdzujú alebo umožňujú lepšie posúdiť okolnosti, ktoré nastali pred dátumom podania návrhu na zrušenie alebo pretrvávali k danému dátumu.
- 28 S prihliadnutím na tieto všetky okolnosti treba prvú výhradu zamietnuť ako nedôvodnú.

O druhej výhrade týkajúcej sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o relevantné územie, ktoré treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia

- 29 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát porušil článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 tým, že sa domnieval, že relevantné územie na účely posúdenia dôvodu zrušenia je obmedzené na Českú republiku. Podľa názoru žalobkyne obmedziť toto preskúmanie na tento jediný členský štát však nestačí na zrušenie zápisu spornej ochrannej známky, ktorá má dobré meno v celej Únii. Zrušenie spornej ochrannej známky prichádza podľa žalobkyne do úvahy len vtedy, ak by príslušná skupina verejnosti vnímala túto ochrannú známku ako obvyklé pomenovanie v celej Únii, alebo prinajmenšom v jej prevažnej časti.

- 30 EUIPO a vedľajší účastník konania toto tvrdenie spochybňujú.
- 31 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa zásady jednotnej povahy ochrannej známky Európskej únie, vyjadrenej v odôvodnení 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz odôvodnenie 4 nariadenia 2017/1001) a spresnenej v článku 1 ods. 2 uvedeného nariadenia (teraz článok 1 ods. 2 nariadenia 2017/1001), požívajú ochranné známky Európskej únie jednotnú ochranu a majú účinky na celom území Únie. Podľa tohto posledného ustanovenia môže byť ochranná známka Európskej únie zapísaná alebo prevedená, možno sa jej vzdať, môže byť predmetom rozhodnutia o zrušení práv jej majiteľa či o jej neplatnosti a jej používanie možno zakázať len vo vzťahu k celému územiu Únie, pokiaľ nariadenie č. 207/2009 nestanovuje inak (rozsudok z 20. júla 2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, bod 26).
- 32 Navyše článok 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 2 nariadenia 2017/1001) spresňuje, že čiastočné zrušenie možno vyhlásiť len pre časť dotknutých výrobkov alebo služieb. Hoci toto ustanovenie upravuje možnosť upraviť zrušenie z vecného hľadiska, treba konštatovať, že normotvorca Únie takú úpravu nestanovil z územného hľadiska.
- 33 Z ustanovení uvedených v bodoch 31 a 32 vyššie tak vyplýva, že rozhodnutie o zrušení povinne platí pre celé územie Únie.
- 34 Pokiaľ sa tak preukáže, že ochranná známka Európskej únie stratila akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť na obmedzenej časti územia Únie, prípadne v jedinom členskom štáte, toto konštatovanie nevyhnutne znamená, že už nemôže mať účinky stanovené nariadením č. 207/2009 v celej Únii. Preto, a na rozdiel od tvrdenia žalobkyne, tak stačí, že sa konštatuje premena takej ochrannej známky na obvyklé pomenovanie v jedinom členskom štáte na to, aby sa rozhodlo o zrušení práva majiteľa ochrannej známky v celej Únii.
- 35 Toto riešenie je napokon v súlade s cieľmi nariadenia č. 207/2009 a so zásadou jednotnej povahy ochrannej známky Európskej únie, ktorá ich konkretizuje.
- 36 Z výkladu odôvodnení 2, 4 a 6 nariadenia č. 207/2009 (teraz odôvodnenia 3, 5 a 7 nariadenia č. 2017/1001) vo vzájomnom spojení totiž vyplýva, že cieľom tohto nariadenia je odstrániť prekážku teritoriality práv priznaných právnymi predpismi členských štátov majiteľom ochranných známk, čo podnikom umožňuje prispôsobiť svoje hospodárske aktivity vnútornému trhu a vykonávať ich bez prekážok. Ochranná známka Európskej únie tak svojmu majiteľovi umožňuje rozlišovanie jeho výrobkov a služieb podnikov identickým spôsobom v rámci celej Únie, bez ohľadu na hranice. Naopak, podniky, ktoré nemajú záujem o ochranu svojich ochranných známk na úrovni Únie, si môžu vybrať používanie národných ochranných známk bez toho, aby boli povinné prihlásiť svoje ochranné známky ako ochranné známky Európskej únie. Účelom systému ochranných známk Európskej únie, ako vyplýva z odôvodnenia 2 nariadenia č. 207/2009, je teda poskytovať na vnútornom trhu podmienky podobné podmienkam, ktoré existujú na národnom trhu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, body 40 a 42).
- 37 V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že na prijatie opatrenia spočívajúceho v zrušení ochrannej známky je potrebné, aby sa predmetná ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v dôsledku konania alebo nečinnosti majiteľa v celej Únii alebo v jej prevažnej časti.
- 38 Toto tvrdenie nemožno prijať. Ako to v podstate a správne zdôrazňuje EUIPO a vedľajší účastník konania, ochrana ochrannej známky na európskej úrovni naopak znamená, že jej majiteľ musí vynaložiť dostatočnú starostlivosť na ochranu svojich práv a uplatňovať ich v celej Únii. Práva majiteľa ochrannej známky sa tak zrušia, ak sa z dôvodu jeho nečinnosti predmetná ochranná známka premení na obvyklé pomenovanie, hoci len na obmedzenej časti územia Únie, prípadne v jedinom členskom štáte.

- 39 Toto opatrenie spočívajúce v zrušení tak umožňuje tretím stranám voľne používať zapísané označenie. Sleduje tak cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje, ktoré sa stali obvyklými na označenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, mohli byť k dispozícii alebo voľne používané všetkými. Cieľom článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 je tak zabezpečiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky v súlade s jej funkciou pôvodu a zabrániť tomu, aby boli druhové pojmy neobmedzene vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky [pozri v tomto zmysle a analogicky, pokiaľ ide o článok 12 ods. 2 písm. a) smernice 89/104, návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger vo veci Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2003:615, body 53 a 54].
- 40 Navyše rozhodnutie o zrušení práv majiteľa predmetnej ochrannej známky pre celé územie Únie, hoci je jej premena na obvyklé pomenovanie konštatovaná len na časti tohto územia, prípadne len v jedinom členskom štáte, umožňuje zabrániť protirečiacim rozhodnutiam EUIPO a vnútroštátnych súdov rozhodujúcich ako súdy pre ochranné známky Európskej únie a následne zabrániť ohrozeniu jednotnej povahy ochranných známok Únie (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok z 19. októbra 2017, Raimund, C-425/16, EU:C:2017:776, bod 28).
- 41 Ostatné tvrdenia žalobkyne tieto úvahy nespochybňujú.
- 42 Žalobkyňa sa po prvé domnieva, že odvolací senát sa v bode 30 napadnutého rozhodnutia nesprávne odvolal na rozsudok zo 6. októbra 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) na účely podloženia svojho odôvodnenia.
- 43 V tejto súvislosti Súdny dvor už rozhodol, že táto judikatúra sa týka výkladu ustanovení o širšej ochrane poskytnutej ochranným známkam s dobrým menom alebo všeobecne známymi v Únii alebo v členskom štáte, v ktorom boli zapísané. Uvedené ustanovenia však sledujú odlišný cieľ, než sú požiadavky stanovené článkom 51 nariadenia č. 207/2009, ktorých dôsledkom môže byť zrušenie ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudky z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 53, a z 3. septembra 2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, bod 21).
- 44 Hoci je pravda, že odkaz na rozsudok zo 6. októbra 2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611) je nesprávny, nemôže však z dôvodu jeho akcesorickej povahy v rámci odôvodnenia odvolacieho senátu spôsobiť neplatnosť napadnutého rozhodnutia. Odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia rozhodol obmedziť svoje preskúmanie len na územie Českej republiky nie na základe tejto judikatúry, ale na základe zásady jednotnej povahy ochrannej známky Európskej únie.
- 45 Po druhé sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát nesprávne stanovil paralelu medzi podmienkami zápisu označenia, ktoré zakazujú najmä to, aby bolo zapísané označenie, ak bol daný absolútny dôvod zamietnutia iba v časti Únie, a podmienkami zrušenia práv majiteľa ochrannej známky Európskej únie. Podľa žalobkyne sa podmienky stanovené v článku 7 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 nariadenia 2017/1001) značne odlišujú od podmienok článku 51 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.
- 46 Toto tvrdenie sa musí zamietnuť. Ako správne uviedol odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia a ako to pripomenul EUIPO na pojednávaní, jednotná povaha ochrannej známky Európskej únie predstavuje základnú právnu zásadu, ktorá je základom celého nariadenia č. 207/2009. Táto zásada totiž znamená najmä to, že ochranná známka Európskej únie má pri jej zápise rozlišovaciu spôsobilosť v celej Únii, a zachováva si túto rozlišovaciu spôsobilosť tým, že sa nestáva, hoci len v obmedzenej časti Únie, prípadne len v jedinom členskom štáte, obvyklým pomenovaním v obchode pre výrobky alebo služby, pre ktoré je zapísaná.
- 47 Navyše nemožno prijať tvrdenie žalobkyne založené na skutočnosti, že článok 52 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 59 ods. 2 nariadenia 2017/1001) odkazuje na článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 2 nariadenia 2017/1001), zatiaľ čo článok 51 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia taký odkaz neobsahuje. Na jednej strane sa článok 52 nariadenia č. 207/2009 týka

prípade neplatnosti ochrannej známky Európskej únie, a nie, ako je to v prejednávanej veci, prípade zrušenia práv jej majiteľa. Na druhej strane, a ako vyplýva z bodu 46 vyššie, jednotná povaha ochrannej známky Európskej únie predstavuje základnú právnu zásadu, ktorá je základom celého nariadenia č. 207/2009. Nie je preto relevantné, že niektoré ustanovenia tohto nariadenia, ako je článok 7 ods. 2, a nie iné ustanovenia, túto zásadu výslovne konkretizujú.

- 48 Po tretie žalobkyňa na pojednávaní uviedla, že by bolo závažné a nespravodlivé rozhodnúť o tom, že práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie sú zrušené, ak sa táto ochranná známka v jedinom členskom štáte stala obvyklým pomenovaním v obchode pre výrobok alebo službu, pre ktoré bola zapísaná.
- 49 V tejto súvislosti Všeobecný súd uvádza, že rozhodnutie o zrušení vychádzajúce z takého dôvodu, nech sú dôsledky pre majiteľa dotknutej ochrannej známky akokoľvek závažné, je vlastné právnomu stavu, ktorý chcel normotvorca Únie dosiahnuť, ako vyplýva predovšetkým z článku 1 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Na druhej strane Všeobecný súd nedisponuje, pokiaľ ide o zásadu inštitucionálnej rovnováhy a zverenia právomocí, ako sú uvedené v článku 13 ods. 2 ZEÚ (pozri rozsudok z 28. júla 2016, Rada/Komisia, C-660/13, EU:C:2016:616, body 31 a 32 a citovanú judikatúru), právomocou uvedené nariadenie upravovať. Zmeniť tieto pravidlá tak môže iba zásah normotvorcu Únie. Žalobkyňa nakoniec nevzniesla námietku protiprávnosti, pokiaľ ide o článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 50 S prihliadnutím na všetky tieto skutočnosti treba rozhodnúť, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď na účely konštatovania zrušenia spornej ochrannej známky vychádzal z dôkazov obmedzených na Českú republiku, a preto druhú výhradu zamietnuť ako nedôvodnú.

O tretej výhrade týkajúcej sa nesprávneho právneho posúdenia, pokiaľ ide o relevantnú skupinu verejnosti, ktorú treba zohľadniť na účely posúdenia dôvodu zrušenia

- 51 Na podporu tretej výhrady prvého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, keď vychádzal z toho, že relevantná skupina verejnosti pre posúdenie dôvodu zrušenia je obmedzená na konečných používateľov, a že vnímanie dotknutých profesionálov sa tak nemusí zohľadniť.
- 52 EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
- 53 V tejto súvislosti z ustálenej judikatúry vyplýva, že otázku, či sa ochranná známka stala v obchode obvyklým pomenovaním pre výrobok alebo službu, pre ktoré je zapísaná, treba posúdiť nielen vzhľadom na vnímanie spotrebiteľmi alebo konečnými používateľmi, ale tiež – podľa charakteristík dotknutého trhu – pri zohľadnení vnímania podnikateľmi, ako sú predajcovia. Vnímanie spotrebiteľmi alebo konečnými používateľmi má však v zásade rozhodujúci význam. V situácii, ktorá sa vyznačuje tým, že dotknutá ochranná známka stratila z pohľadu konečných užívateľov rozlišovaciu spôsobilosť, tak môže táto strata viesť k zrušeniu práv priznaných majiteľovi ochrannej známky. Okolnosť, že predajcovia vedia o existencii ochrannej známky a o pôvode, ktorý označuje, nemôže sama osebe vylúčiť takéto zrušenie [pozri v tomto zmysle a analogicky, pokiaľ ide o článok 12 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25), rozsudok zo 6. marca 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, body 28 a 29 a citovanú judikatúru].
- 54 Z tejto judikatúry vyplýva, že relevantná skupina verejnosti, ktorej pohľad treba vziať do úvahy pri posúdení, či sa sporná ochranná známka v obchode stala obvyklým pomenovaním pre výrobok alebo službu, pre ktoré je zapísaná, treba posúdiť podľa charakteristík trhu s týmto výrobkom alebo s touto

službou (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, bod 26; návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cruz Villalón vo veci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, body 58 a 59).

- 55 V prejednávanej veci sa odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia domnieval, že treba preskúmať len to, ako koneční používatelia v Českej republike vnímajú dotknuté výrobky a služby. Podľa odvolacieho senátu nebolo preukázané, že trhy týkajúce sa „fyzického tréningu“ a „prístrojov na cvičenie“ vykazujú charakteristiky, ktoré by ukladali zohľadniť vnímanie profesionálov pôsobiacich na týchto trhoch.
- 56 Vo svojej žalobe žalobkyňa tvrdí, že väčšina jej stacionárnych bicyklov sa predáva profesionálnym prevádzkovateľom fitness centier, športových zariadení a rehabilitačných stredísk.
- 57 V odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu žalobkyňa uviedla, že na rozdiel od profesionálnych prevádzkovateľov fitness centier, športových zariadení a rehabilitačných stredísk koneční používatelia jej stacionárne bicykle nakupujú len málo z dôvodu ich vysokej nadobúdacej ceny. Na pojednávaní žalobkyňa tiež spresnila, pričom ostatní účastníci konania nenamietali, že jej stacionárne bicykle sa predávajú profesionálnym zákazníkom v 95 % prípadoch.
- 58 Na pojednávaní všetci účastníci konania v odpovedi na ústnu otázku Všeobecného súdu pripustili, že dotknutá športová činnosť sa prevádzkuje na stacionárnych bicykloch a v skupine, a to spravidla v športových a fitness centrách a pod vedením športového trénera. Všeobecný súd okrem toho poznamenáva, že tento popis je podobný popisu použitému zrušovacím oddelením, ktorý odvolací senát pripomenul v časti napadnutého rozhodnutia „Zhrnutie skutkových okolností“.
- 59 Odvolací senát tak nesprávne v bode 32 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že profesionálni zákazníci nie sú súčasťou relevantnej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o „prístroje na cvičenie“, keďže tieto stacionárne bicykle kupujú spravidla profesionálni prevádzkovatelia fitness centier, športových zariadení a rehabilitačných stredísk.
- 60 Je zaiste pravda, ako tvrdil EUIPO na pojednávaní, že kategória „prístroje na cvičenie“ sa neobmedzuje na stacionárne bicykle a že ostatné dotknuté výrobky môžu nakupovať jednotlivci. Z bodu 57 vyššie však vyplýva, že jednotlivci stacionárne bicykle kupujú len zriedka vzhľadom na ich vysokú nadobúdaciu cenu. Tvrdenie EUIPO tak neumožňuje vylúčiť profesionálnych zákazníkov z relevantnej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o „prístroje na cvičenie“.
- 61 S prihliadnutím na tieto skutočnosti odvolací senát zo svojej analýzy nesprávne vylúčil vnímanie profesionálnych zákazníkov, pokiaľ ide o „prístroje na cvičenie“, na účely posúdenia, či sa sporná ochranná známka stala obvyklým pomenovaním v obchode pre „prístroje na cvičenie“, pre ktoré bola zapísaná. Odvolací senát sa tak dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri vymedzení relevantnej skupiny verejnosti, pokiaľ ide o trh s „prístrojmi na cvičenie“ zaradenými do triedy 28, keď nezohľadnil vnímanie profesionálnych zákazníkov pôsobiacich na tomto trhu.
- 62 Tento záver nevyvracia skutočnosť, že napadnuté rozhodnutie zmieňuje v bodoch 41, 45 až 47, 49, 53 a 62 vnímanie profesionálnych subjektov, ako na pojednávaní tvrdil vedľajší účastník konania. Treba konštatovať, že tieto zmienky sa týkajú iba dotknutej športovej činnosti, a nie „prístrojov na cvičenie“. Len bod 44 napadnutého rozhodnutia evokuje výslovne to, ako profesionálne subjekty vnímajú spornú ochrannú známku vzhľadom na stacionárne bicykle a obuv, ale tento dôvod sa týka iba predajcov týchto športových potrieb.

- 63 Napadnuté rozhodnutie naopak neobsahuje žiadnu skutočnosť týkajúcu sa vnímania spornej ochrannéj známky profesionálnymi zákazníkmi, ako sú predovšetkým prevádzkovatelia fitness centier, športových zariadení a rehabilitačných stredísk, ktorí tieto výrobky kupujú. Ako pritom vyplýva z bodov 58 a 59 vyššie, stacionárne bicykle kupujú spravidla uvedení prevádzkovatelia, ktorí ich následne dávajú k dispozícii vlastným zákazníkom, aby im umožnili prevádzkovať dotknutú športovú činnosť.
- 64 Treba tak konštatovať, že títo prevádzkovatelia hrajú ústrednú rolu na trhoch s „prístrojmi na cvičenie“ a že majú rozhodujúci vplyv, keď si koneční používatelia vyberajú služby „fyzický tréning“. Uvedení prevádzkovatelia tak prostredníctvom znalosti funkcie označenia pôvodu spornej ochrannéj známky umožňujú realizáciu procesu komunikácie medzi poskytovateľmi týchto služieb a konečnými používateľmi (pozri v tomto zmysle analogicky návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Cruz Villalón vo veci Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2013:563, bod 59).
- 65 Toto nesprávne posúdenie pri vymedzení relevantnej skupiny verejnosti spôsobuje, že celé napadnuté rozhodnutie je postihnuté vadou, a preto toto nesprávne posúdenie odôvodňuje jeho zrušenie.
- 66 Vzhľadom na to, že žalobkyňa predmet prejednávanej žaloby obmedzila na výrobky „prístroje na cvičenie“ zaradené do triedy 28 a na služby „fyzický tréning“ zaradené do triedy 41, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka, treba účinky napadnutého rozhodnutia zachovať pre výrobky „audio a video kazety“ zaradené do triedy 9, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka.
- 67 S prihliadnutím na všetky predchádzajúce úvahy a bez potreby preskúmania štvrtej výhrady tohto žalobného dôvodu, ako aj druhého a tretieho žalobného dôvodu treba vyhovieť tretej výhrade prvého žalobného dôvodu, a zrušiť tak napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa týka výrobkov zaradených do triedy 28 a služieb zaradených do triedy 41, na ktoré sa vzťahuje sporná ochranná známka.

O trovách

- 68 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 69 Keďže EUIPO a vedľajší účastník konania nemali úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené na jednej strane uložiť EUIPO povinnosť, aby okrem toho, že bude znášať svoje vlastné trovy konania, nahradil trovy konania vynaložené žalobkyňou v súlade s jej návrhmi, a na druhej strane rozhodnúť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

rozhodol takto:

- 1. Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 21. júla 2016 (vec R 2375/2014-5) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka výrobkov zaradených do triedy 28 a služieb zaradených do triedy 41 v zmysle Nicejskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.**
- 2. EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Mad Dogg Athletics, Inc.**
- 3. Aerospinning Master Franchising, s. r. o. znáša svoje vlastné trovy konania.**

Gervasoni

Kowalik-Bańczyk

Mac Eochaidh

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. novembra 2018.

Podpisy