



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 5. februára 2020 *

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie –
Tvar šnúrkovej do topánok – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti –
Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Ochrana práva k staršiemu dizajnu –
Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“

Vo veci T-573/18,

Hickies, Inc., so sídlom v New Yorku, New York (Spojené štáty), v zastúpení: I. Fowler, solicitor,
a S. Petivlasova, advokátka,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: H. O'Neill, splnomocnený
zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 28. júna 2018 (vec
R 2693/2017-5) týkajúcej sa prihlášky trojrozmerného označenia zobrazujúceho tvar šnúrkovej do
topánok ako ochrannej známky Európskej únie,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: S. Papasavvas, vykonávajúci funkciu predsedu, Z. Csehi a O. Spineanu-Matei (spravodajkyňa),
sudcovia,

tajomník: R. Ůkelytė, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 25. septembra 2018,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 13. decembra 2018,

so zreteľom na určenie iného sudcu na doplnenie komory v nadväznosti na prekážku vo výkone funkcie
jedného z jej členov,

po pojednávaní z 11. septembra 2019,

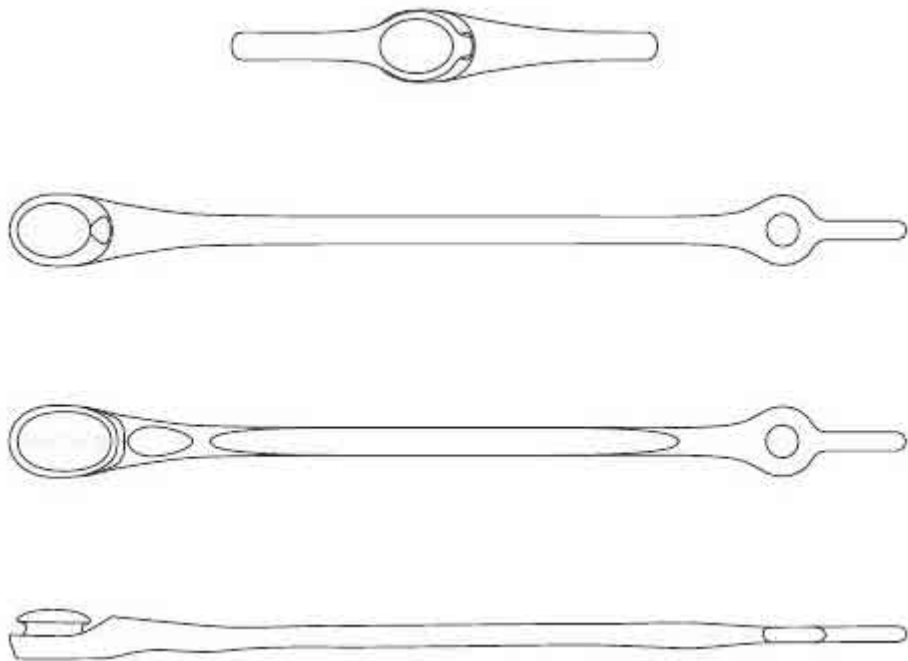
vyhlásil tento

* Jazyk konania: angličtina.

Rozsudok¹

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 5. júla 2017 žalobkyňa, spoločnosť Hickies, Inc., podala na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannnej známky Európskej únie podľa nariadenia 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 [uvedené nariadenie 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 Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce trojrozmerné označenie:



- 3 Tovary, pre ktoré sa požadoval zápis, patria do triedy 26 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Šnúrky do topánok; plastové ozdoby na obuv; obuvnícke doplnky; krajčírské potreby a galantérny tovar; obuvnícke krúžky; obuvnícke spony na obuv; obuvnícke háčiky; zapínanie na obuv“.
- 4 Prieskumová pracovníčka vzniesla listom zo 17. júla 2017 námietky, pokiaľ ide o možnosť zapísať prihlasovanú ochrannú známk, z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 5 Rozhodnutím z 19. októbra 2017 prieskumová pracovníčka zamietla zápis prihlasovanej ochrannnej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.
- 6 Dňa 19. decembra 2017 sa žalobkyňa proti rozhodnutiu prieskumovej pracovníčky odvolala na EUIPO na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.

¹ Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

- 7 Rozhodnutím z 28. júna 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO čiastočne vyhovel tomuto odvolaniu a zrušil rozhodnutie prieskumovej pracovníčky v rozsahu, v akom sa v ňom zamietol zápis prihlasovanej ochrannéj známky pre „obuvnícke krúžky“ a „obuvnícke háčiky“ patriace do triedy 26.
- 8 Odvolací senát naopak zamietol odvolanie, pokiaľ ide o „šnúrky do topánok“, „plastové ozdoby na obuv“, „obuvnícke doplnky“, „odevné doplnky“, „krajčírske potreby a galantérny tovar“, „obuvnícke spony“, „zapínanie na obuv“ patriace do triedy 26, pričom sa domnieval, že vzhľadom na tieto výrobky prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

[omissis]

Právny stav

[omissis]

O veci samej

- 20 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý je v podstate založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.

[omissis]

- 40 Žalobkyňa po prvé tvrdí, že na rozdiel od posúdenia odvolacieho senátu prihlasovaná ochranná známka neznázorňuje klasický systém zapínania obuvi, ale úplne nový druh systému, ktorý sa podstatným spôsobom odlišuje od noriem a zvyklostí obuvníckeho odvetvia. Po druhé tvrdí, že odvolací senát zrejme opomenul, že prihlasovaná ochranná známka má za cieľ dosiahnuť ochranu nielen pre šnúrky do topánok, ale aj pre ostatné výrobky uvedené v bode 8 vyššie.

- 41 V tejto súvislosti treba konštatovať, ako v podstate uviedol odvolací senát, že prihlasovaná ochranná známka je trojrozmerná ochranná známka, ktorá je zobrazená v tvare spoja znázorneného na štyroch obrázkoch z rôznych uhlov. Na jednom z koncov tohto spoja sa nachádza otvor, cez ktorý možno vložiť gombík umiestnený na jeho druhom konci, s cieľom zatvoriť tento spoj. Na prvom obrázku je spoj zatvorený a kombinácia medzi otvorom a vloženým gombíkom predstavuje vypuklý oválny tvar. Na ďalších troch obrázkoch je spoj otvorený, a to z pohľadu zhora, zospodu a z boku (bod 19 napadnutého rozhodnutia). Okrem toho podobne, ako to urobil odvolací senát (bod 20 napadnutého rozhodnutia), treba uviesť, že typ materiálu, z ktorého je spoj vyrobený, nevyplýva z obrázka v prihláške.

O rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannéj známky vzhľadom na šnúrky do topánok

[omissis]

- 48 V druhom rade žalobkyňa na podporu svojho tvrdenia, že prihlasovaná ochranná známka sa výrazne odlišuje od noriem a zvyklostí dotknutého odvetvia, tvrdí, že odvolací senát sa odvolal na určité internetové odkazy, ktoré nie sú relevantné.

[omissis]

54 Na druhej strane žalobkyňa tvrdí, že tak príklady citované prieskumovou pracovníčkou, prevzaté odvolacím senátom v bode 23 napadnutého rozhodnutia, ako aj príklady uvedené samotným odvolacím senátom v každom prípade neumožňujú preukázať, že prihlasovaná ochranná známka nemá požadovanú rozlišovaciu spôsobilosť. S cieľom oponovať týmto príkladom tvrdí, že dotknuté výrobky sú napodobeninami.

[omissis]

56 Po prvé žalobkyňa tvrdí, že ani jedna z internetových stránok, ktoré citovala prieskumová pracovníčka, nie je stránkou majiteľov ochranných známok. Ide o internetové predajné portály, pričom niektoré z týchto stránok boli osobitne známe v tom zmysle, že slúžia falšovateľom ako nástroje predaja. Treba usudzovať, že skutočnosť, že môže ísť o internetové predajné portály, nijako neznižuje dôkaznú hodnotu dôkazov predložených prieskumovou pracovníčkou, ktorými sa snaží preukázať existenciu podobných tvarov na trhu Únie, ako sú tie, ktoré tvoria prihlasovanú ochrannú známku. Okrem toho aj za predpokladu, že by niektoré z týchto stránok mohli byť použité na predaj falšovaných výrobkov, samotná táto možnosť nepreukazuje, že výrobky, na ktoré odkazujú stránky citované prieskumovou pracovníčkou, prevzaté odvolacím senátom, sú falšované. V každom prípade Všeobecnému súdu neprináleží, aby rozhodoval o údajnom falšovaní.

[omissis]

60 V štvrtom rade sa žalobkyňa odvoláva na nový charakter výrobku, ktorého tvar zodpovedá tvaru prihlasovanej ochrannej známky. V tejto súvislosti tvrdí, že je tvorcom trendov, a odvoláva sa na uvedenie myšlienky uvedeného výrobku na celosvetovej úrovni v roku 2012 a samotného výrobku v Únii v roku 2014.

[omissis]

62 V každom prípade treba usudzovať, že aj za predpokladu, že novosť výrobku, ktorého tvar zodpovedá tvaru prihlasovanej ochrannej známky, ako ju uvádza žalobkyňa, by bola preukázaná, táto skutočnosť nevyhnutne neznamená, že uvedená ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť.

63 Na jednej strane totiž treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry označenia, ktoré sa bežne používajú pri uvádzaní dotknutých tovarov alebo služieb na trh, sa považujú za nespôsobilé umožniť identifikovať pôvod uvedených tovarov alebo služieb. Toto tvrdenie však nemožno *a contrario* vykladať tak, aby sa mohol prijať záver o existencii rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, ak je ochranná známka málo používaná pre predmetné tovary a služby. Z judikatúry totiž vyplýva, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky Európskej únie sa nezakladá na originalite alebo nepoužívaní uvedenej ochrannej známky v oblasti, do ktorej patria dotknuté výrobky a služby [pozri rozsudok z 12. februára 2015, Vita Phone/ÚHVT (LIFEDATA), T-318/13, neuverejnený, EU:T:2015:96, bod 24 a citovaných judikatúru].

64 Navyše treba spresniť, že porušenie práv duševného vlastníctva, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, v prejednávanej veci práva k dvom dizajnom Európskej únie, z dôvodu uvádzania na trh výrobkov, ktoré majú podobný tvar, ako je tvar výrobku žalobkyne, ktorého tvar zodpovedá tvaru prihlasovanej ochrannej známky, nemá vplyv na analýzu vnútornej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky, ako to spresnil odvolací senát (bod 28 napadnutého rozhodnutia). Ochrana práva k dizajnu totiž neznamená, že predmetný tvar má rozlišovaciu spôsobilosť, pretože kritériá preskúmania týchto dvoch práv sa zásadne odlišujú. Ochrana práva k dizajnu sa týka vzhľadu výrobku, ktorý sa odlišuje od existujúceho úžitkového vzoru a zakladá sa na novosti uvedeného dizajnu, teda na nesprístupnení rovnakého dizajnu verejnosti, ako aj na jeho osobitnej povahe. Naopak, v prípade ochrannej známky sa síce tvar predstavujúci prihlasovanú ochrannú známku nevyhnutne musí podstatne líšiť od normy alebo zvyklostí dotknutého odvetvia, aby ochranná známka mohla mať rozlišovaciu spôsobilosť, ale

samotná novosť uvedeného tvaru nepostačuje na vyvodenie záveru o existencii takej spôsobilosti, pretože určujúcim kritériom je schopnosť uvedeného tvaru plniť funkciu označenia obchodného pôvodu.

- 65 Odvolací senát tiež správne minimalizoval význam cien za dizajn, na ktoré sa žalobkyňa odvoláva. Podľa judikatúry totiž skutočnosť, že výrobky majú kvalitný dizajn, nevyhnutne neznamená, že ochranná známka tvorená trojrozmerným tvarom týchto výrobkov umožňuje *ab initio* rozlíšiť tieto výrobky od výrobkov iných podnikov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 [pozri rozsudok z 12. septembra 2007, Neumann/ÚHVT (Tvar mikrofónového krytu), T-358/04, EU:T:2007:263, bod 64 a citovanú judikatúru]. Okrem toho, ako tvrdí EUIPO, odborníkov udeľujúcich tieto ceny, možno vyzvať, aby sa sústredili na nepatrné rozdiely, zatiaľ čo príslušná skupina verejnosti, ktorá v prejednávanej veci vykazuje priemerný stupeň pozornosti, nepodrobuje predmetný tvar analytickému skúmaniu.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol takto:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Hickies, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.**

Papasavvas

Csehi

Spineanu-Matei

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. februára 2020.

Podpisy