



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 10. novembra 2021 *

„Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva vyobrazujúci etiketu – Skorší dizajn – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Dôkazy predložené po uplynutí stanovenej lehoty – Voľná úvaha odvolacieho senátu – Článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002“

Vo veci T-443/20,

Sanford LP, so sídlom v Atlante, Georgia (Spojené štáty), v zastúpení: J. Zecher, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Ivanauskas a V. Ruzek, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

Avery Zweckform GmbH, so sídlom v Oberlaindern/Valley (Nemecko), v zastúpení: H. Förster, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 15. mája 2020 (vec R 2413/2018-3) týkajúcej sa konania o výmaze medzi spoločnosťami Avery Zweckform a Sanford,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory D. Spielmann (spravodajca), sudcovia U. Öberg a R. Mastroianni,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 13. júla 2020,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. októbra 2020,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. októbra 2020,

so zreteľom na to, že účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a keďže sa na základe článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodlo, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok¹

[*omissis*]

Návrhy účastníkov konania

- 9 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zamietol návrh na výmaz sporného dizajnu,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov odvolacieho konania.
- 10 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
 - zamietol žalobu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

- 11 Žalobkyňa v podstate uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 tým, že niektoré dôkazy neboli odvolaciemu senátu predložené včas, druhý je založený na porušení článku 7 ods. 1 tohto nariadenia tým, že skorší dizajn bol nesprávne považovaný za zverejnený, a tretí je založený na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 tohto nariadenia tým, že kolidujúce dizajny boli nesprávne považované za vyvolávajúce u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem, a preto bol sporný dizajn nesprávne považovaný za dizajn, ktorý nemá individuálny charakter.

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

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 tým, že niektoré dôkazy neboli predložené odvolaciemu senátu včas

- 12 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, keď považoval za prípustné niektoré dôkazy týkajúce sa zvitkov etikiet R5015, ktoré vedľajší účastník konania predložil po prvýkrát v štádiu odvolania proti rozhodnutiu výmazového odboru.
- 13 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú túto argumentáciu.
- 14 Podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 EUIPO nemusí prihliadať na skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mu neboli predložené účastníkmi konania včas.
- 15 Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že pravidla a pokiaľ nie je uvedené inak predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania je naďalej možné aj po uplynutí lehôt, ktorými je podmienené takéto predloženie v súlade s ustanoveniami nariadenia č. 6/2002, a že nič EUIPO nebráni, aby zohľadnil takto oneskorene označené alebo predložené skutočnosti a dôkazy [rozsudok zo 14. marca 2018, Crocs/EUIPO – Gifi Diffusion (Topánky), T-651/16, neuverejnený, EU:T:2018:137, bod 31].
- 16 Vzhľadom na to, že EUIPO sa „môže“ v podobných prípadoch rozhodnúť nebrať takéto oneskorene predložené dôkazy do úvahy, článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002 mu v skutočnosti poskytuje širokú mieru voľnej úvahy na rozhodovanie, či je alebo nie je potrebné zobrať tieto skutočnosti a dôkazy do úvahy, pričom svoje rozhodnutie musí vždy odôvodniť (rozsudok zo 14. marca 2018, Topánky, T-651/16, neuverejnený, EU:T:2018:137, bod 32).
- 17 Pokiaľ ide o výkon diskrečnej právomoci úradu EUIPO na účely prípadného zohľadnenia oneskorene predložených dôkazov, takéto zohľadnenie zo strany úradu EUIPO, keď rozhoduje v rámci konania o výmaze, môže byť odôvodnené najmä vtedy, ak sa úrad jednak domnieva, že oneskorene predložené skutočnosti môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledné rozhodnutie o návrhu na výmaz, ktorý mu bol podaný, a jednak že štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu, a okolnosti, ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu. Takéto úvahy môžu najmä odôvodniť, aby EUIPO zohľadnil dôkazy, ktoré napriek tomu, že neboli predložené v lehote stanovenej úradom, boli predložené v neskoršom štádiu konania na doplnenie dôkazov, ktoré boli v uvedenej lehote predložené (rozsudok zo 14. marca 2018, Topánky, T-651/16, neuverejnený, EU:T:2018:137, bod 34).
- 18 V prejednávanej veci, ako vyplýva zo spisu, a najmä z bodu 14 napadnutého rozhodnutia, vedľajší účastník konania predložil prílohy 32 až 34 po prvýkrát až pred odvolacím senátom, a to s cieľom preukázať existenciu sprístupnenia skoršieho dizajnu verejnosti. Konkrétne príloha 32 obsahuje prísažné vyhlásenie osoby A, riaditeľa spoločnosti pôsobiacej v oblasti tlače etikiet z 18. februára 2019, v ktorom sa uvádza, že táto spoločnosť vyrábala pre vedľajšieho účastníka konania od roku 2003 zvitky etikiet R5015, pričom k tomuto vyhláseniu boli priložené faktúry a vyobrazeniami uvedených zvitkov. Prílohy 33 a 34 obsahujú dve čestné vyhlásenia, z ktorých prvé, z 11. februára 2019, pochádzajúce od osoby B, člena riadiaceho výboru spoločnosti vyrábajúcej mäkké formy („flexible dies“) pre vedľajšieho účastníka konania od roku 1999 do roku 2003, a druhé, z 19. februára 2019, pochádzajúce od osoby C, strojného inžiniera pracujúceho pre vedľajšieho účastníka konania, obsahujúce najmä vyobrazenia zvitkov etikiet 8853 používaných vedľajším účastníkom konania, ktoré potvrdzovalo vyhlásenia osoby A.

- 19 Odvolací senát považoval za potrebné zohľadniť dodatočné dôkazy, ktoré mu boli predložené vedľajším účastníkom konania. Domnieval sa, že boli relevantné a podporovali tie dôkazy, ktoré už boli predložené pred výmazovým odborom. Predovšetkým zdôraznil, že príloha 32 bola predložená na podporu toho, že etiketa R5015, ktorá bola uvedená v prílohe 8 predloženej v rámci návrhu na výmaz, bola sprístupnená verejnosti. Tiež uviedol, že dané dôkazy boli oznámené žalobkyni, ktorá v tejto súvislosti predložila pripomienky v tom zmysle, že neexistuje lehota na podanie návrhu na výmaz a že ich zohľadnenie by mohlo prispieť k zabezpečeniu toho, že zapísaný dizajn Spoločenstva, ktorého platnosť by mohla byť v budúcnosti úspešne spochybnená v inom konaní o výmaze, neostane zapísaný v registri. Napokon dodal, že tieto dôkazy boli predložené s cieľom spochybniť rozhodnutie výmazového odboru, podľa ktorého boli dôkazy o sprístupnení verejnosti nedostatočné. Preto ich odvolací senát vyhlásil za prípustné.
- 20 Treba uviesť, ako pripúšťa samotná žalobkyňa, že vedľajší účastník konania predložil výmazovému odboru na podporu svojho návrhu na výmaz dokumenty, a najmä čestné vyhlásenie osoby C. Výmazový odbor však dospel k záveru, že predložené vyobrazenia a dokumenty nepodporovali tvrdenia osoby C. Výmazový odbor tiež uviedol, že dôkazy predložené spolu s návrhom na výmaz boli nedostatočné na preukázanie sprístupnenia verejnosti z dôvodu, že uvádzané skoršie dizajny neboli jasne identifikované a neexistoval dôkaz o pôvode a relevantných dátumoch sprístupnenia verejnosti. Výmazový odbor teda dospel k záveru, že sprístupnenie skoršieho dizajnu verejnosti sa nepodarilo preukázať.
- 21 V dôsledku toho prílohy a vyobrazenia predložené odvolaciemu senátu dopĺňajú tie, ktoré už boli predtým predložené pred výmazovým odborom. Navyše tieto prílohy, ktoré boli predložené až po rozhodnutí výmazového odboru, a teda nemohli byť predložené skôr, umožnili vedľajšiemu účastníkovi konania najmä odpovedať na konštatovania výmazovému odboru pripomenuté v bode 20 vyššie. Okrem toho, hoci, ako zdôrazňuje žalobkyňa, niektoré vyobrazenia zvitkov etikiet nachádzajúce sa v prílohách 32 a 34 sú odlišné od sporného dizajnu, nič to nemení na skutočnosti, že patrili k rovnakej sérii etikiet ako sporný dizajn (a to R5012-R5020). Tieto prílohy sa preto javili ako relevantné na riešenie sporu a mohli oprávnene doplniť už predložené dôkazy.
- 22 Okrem toho tieto prílohy boli predložené v rámci vyjadrenia z 25. februára 2019, ktorým sa vysvetľujú dôvody odvolania. Odvolací senát preto mohol objektívne a dôvodne vykonať svoju voľnú úvahu, pokiaľ ide o zohľadnenie uvedených náhľadov [pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. júla 2017, Gamet/EUIPO – „Metal-Bud II“ Robert Gubała (Kľučka dverí), T-306/16, neuvverejnený, EU:T:2017:466, bod 22].
- 23 Napokon žalobkyňa nedôvodne tvrdí, že v dôsledku vyhlásenia prípustnosti týchto príloh bolo porušené jej právo byť vypočutý, keďže v tejto súvislosti mohla predložiť svoje pripomienky v písomných vyjadreniach pred odvolacím senátom z 2. mája a 6. septembra 2019, ako to sama uznáva.
- 24 Z toho vyplýva, že odvolací senát tým, že odôvodneným spôsobom zohľadnil dodatočné prílohy, ktoré mu boli predložené, správne uplatnil voľnú úvahu, ktorú mu priznáva článok 63 ods. 2 nariadenia č. 6/2002, a prvý žalobný dôvod musí byť teda zamietnutý.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 tým, že skorší dizajn bol nesprávne považovaný za sprístupnený verejnosti

[omissis]

52 Druhý žalobný dôvod treba preto zamietnuť.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 uvedeného nariadenia tým, že kolidujúce dizajny boli nesprávne považované za dizajny vyvolávajúce u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem a že sporný dizajn bol teda nesprávne považovaný za dizajn, ktorý nemá osobitý charakter

53 Svojím tretím žalobným dôvodom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že sporný dizajn nemá osobitý charakter, pričom sa tak dopustil porušenia článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 tohto nariadenia najmä z dôvodu, že rozdiely medzi kolidujúcimi dizajnmi boli nesprávne nezohľadnené.

54 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú túto argumentáciu.

[omissis]

O informovanom užívateľovi

[omissis]

63 V prejednávanej veci, ako konštatoval odvolací senát, informovaný užívateľ bez toho, aby bol pôvodcom alebo technickým odborníkom, pozná rozličné dizajny tlačiarenských zvitkov vďaka škále výrobkov dostupných na trhu, disponuje určitou úrovňou znalostí, pokiaľ ide o prvky, ktoré tieto zvitky etikiet obvykle obsahujú, a z dôvodu jeho záujmu je jeho úroveň pozornosti pri ich používaní pomerne vysoká, čo účastníci konania nespochybňujú.

O miere tvorivej voľnosti pôvodcu

[omissis]

67 Miera tvorivej voľnosti pôvodcu sporného dizajnu bola teda považovaná za priemernú, čo účastníci konania nespochybňujú.

O celkovom dojme

68 Treba pripomenúť, že osobitý charakter dizajnu vyplýva z celkového dojmu rozdielu alebo absencie „déjà vu“ z pohľadu informovaného užívateľa vo vzťahu k existujúcim dizajnom bez zohľadnenia rozdielov, ktoré sú naďalej nedostatočne výrazné na to, aby ovplyvnili celkový dojem, hoci idú nad rámec nevýznamných detailov, avšak s prihliadnutím na rozdiely, ktoré sú dostatočne výrazné na to, aby vyvolali odlišné celkové dojmy [pozri rozsudok zo 16. februára 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Radiátorové rebrá), T-828/14 a T-829/14, EU:T:2017:87, bod 53 a citovanú judikatúru].

69 Porovnanie celkových dojmov vyvolaných kolidujúcimi dizajnmi musí byť celkové a nemôže sa obmedziť na analytické porovnanie zoznamu podobností a rozdielov. Toto porovnanie sa zakladá na sprístupnených znakoch sporného dizajnu a musí sa vzťahovať len na znaky, ktoré sú chránené, bez prihliadnutia na znaky, najmä technické, ktoré sú z ochrany vylúčené. Takéto porovnanie sa

vykoná s ohľadom na dizajny, v zásade ako sú zapísané, bez toho, aby sa mohlo požadovať od osoby podávajúcej návrh na výmaz, aby predložila grafické vyobrazenie uplatňovaného dizajnu porovnateľné s vyobrazením uvedeným v návrhu na zápis sporného dizajnu (pozri rozsudok z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 84 a citovanú judikatúru).

- 70 V prejednávanej veci, ako konštatoval odvolací senát, znaky kolidujúcich dizajnov sa zhodujú vo vlastnostiach podkladového kotúča, žltkastého pásu, jednoduchých bielych obdĺžnikových štítkov a oválnych otvorov medzi každou etiketou. Pokiaľ ide o rozdiely, tie spočívajú len vo veľkosti etikety, ktorá je v spornom dizajne dlhšia a užšia než v skoršom dizajne R5015, ďalej v náležitom rozdiely týkajúcom sa výšky zvitku a napokon v počte, umiestnení a veľkosti čiernych tlačových značiek.
- 71 Hoci tieto rozdiely nemožno považovať za bezvýznamné, ako uviedol odvolací senát, správne dospel k záveru, že nepostačovali na vytvorenie odlišného celkového dojmu u informovaného užívateľa.
- 72 Argumenty, ktoré žalobkyňa uviedla na podporu tvrdenia, že sporný dizajn nevyvoláva u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem ako ten, ktorý vyvoláva skorší dizajn, nemôžu tento záver spochybniť.

[omissis]

- 79 Po tretie žalobkyňa tvrdí, že slovné a obrazové prvky boli nesprávne nezohľadnené. V tejto súvislosti uvádza slovné ochranné známky uvedené špeciálnym typom písma použitým v spornom dizajne (dymo) a na skoršom dizajne R5015 (avery), ako aj obrazový prvok v tvare trojuholníka, nachádzajúci sa vedľa slovného prvku „avery“, a tvrdí, že tieto prvky sú dekoratívnymi prvkami.
- 80 Treba však konštatovať, že slovné a obrazové prvky nachádzajúce sa na kolidujúcich dizajnoch sú ochranné známky alebo rozlišovacie označenia umiestnené na výrobku na označenie jeho pôvodu. Tieto prvky nemajú okrasnú či dekoratívnu funkciu a nepredstavujú znaky výrobku, ktoré by svojím výzorom stanovovali vonkajšiu úpravu dotknutých výrobkov v zmysle článku 3 písm. a) a b) nariadenia č. 6/2002. Tieto slovné a obrazové prvky sú teda irelevantné v rámci porovnania celkových dojmov na účely preukázania osobitého charakteru sporného dizajnu.
- 81 Okrem toho treba v každom prípade pripomenúť, že porovnanie celkových dojmov kolidujúcich dizajnov sa musí zakladať na sprístupnených znakoch sporného dizajnu a musí sa vzťahovať len na znaky, ktoré sú chránené, bez prihliadnutia na znaky, najmä technické, ktoré sú z ochrany vylúčené (pozri rozsudok z 13. júna 2019, Držiak informačných letákov pre vozidlá, T-74/18, EU:T:2019:417, bod 84 a citovanú judikatúru).
- 82 Aj keby sa teda tieto slovné a obrazové prvky mohli považovať za relevantné, informovanému užívateľovi bude zrejmé, že slúžia na označenie pôvodu výrobkov, takže v celkovom dojme im užívateľ nebude prikladať dôležitosť a tieto prvky budú v danom prípade nedostatočné na zmenu celkového dojmu, ktorý u neho sporný dizajn vyvolá.

[omissis]

- 99 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že kolidujúce dizajny vyvolávali u informovaného užívateľa rovnaký celkový dojem, a keď dospel k záveru, že sporný dizajn nemal osobitý charakter v zmysle článku 25 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 6/2002 v spojení s článkom 6 tohto nariadenia vzhľadom na skorší dizajn.
- 100 V dôsledku toho treba tretí žalobný dôvod predložený žalobkyňou zamietnuť ako nedôvodný a v dôsledku toho zamietnuť žalobu v celom rozsahu bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o prípustnosti druhého žalobného návrhu žalobkyne, ktorým sa domáha, aby Všeobecný súd zamietol návrh na výmaz sporného dizajnu, pretože tento návrh predpokladá, že sa vyhovie žalobe o neplatnosť, a bol teda podaný len pre prípad, že žaloba bude úspešná vo svojom prvom žalobnom návrhu [pozri v tomto zmysle rozsudok z 27. februára 2019, Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne), T-107/18, neuverejnený, EU:T:2019:114, bod 84 a citovanú judikatúru].

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamietla.

2. Sanford LP je povinná nahradiť trovy konania.

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. novembra 2021.

Podpisy