



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 21. júna 2017*

„Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca motív v tvare V medzi dvoma rovnobežnými čiarami — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Preskúmanie ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná“

Vo veci T-20/16,

M/S. Indeutsch International, so sídlom v Noide (India), v zastúpení: pôvodne D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, a S. Malynicz, QC, neskôr D. Stone a S. Malynicz, napokon D. Stone, S. Malynicz a M. Siddiqui, solicitor,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Crafts Americana Group, Inc., so sídlom vo Vancouveri, Washington (Spojené štáty), v zastúpení: J. Fish a V. Leitch, solicitors, a A. Bryson, barrister,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. novembra 2015 (vec R 1814/2014-1) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Crafts Americana Group a M/S. Indeutsch International,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory D. Gratsias (spravodajca), sudcovia I. Labucka a I. Ulloa Rubio,

tajomník: I. Dragan, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 21. januára 2016,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 4. apríla 2016,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. apríla 2016,

so zreteľom na písomnú otázku, ktorú Všeobecný súd položil účastníkom konania,

po pojednávaní z 12. januára 2017,

so zreteľom na uznesenie z 2. februára 2017 o opätovnom začatí ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobkyňa, M/S. Indeutsch International, podala 15. februára 2010 na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



- 3 Toto označenie zodpovedalo tomuto opisu:
„Ochranná známka pozostáva z opakovaného geometrického obrazca.“
- 4 Prihláška tejto ochrannej známky bola podaná pre „ihlice na štrikovanie“ a „háčiky na háčkovanie“ patriace 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.
- 5 Napadnutá ochranná známka bola zapísaná 10. augusta 2010.
- 6 Dňa 9. januára 2013 vedľajší účastník konania, Crafts Americana Group, Inc., predložil EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) a b) toho istého nariadenia.
- 7 Rozhodnutím zo 7. mája 2014 zrušovacie oddelenie EUIPO zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Zrušovacie oddelenie konkrétne konštatovalo, že grafické vyobrazenie napadnutej ochrannej známky je jasné, presné, ucelené, ľahko dostupné, zrozumiteľné, trvalé a objektívne, takže spĺňa požiadavky článku 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Okrem toho, pokiaľ ide o uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, zrušovacie oddelenie konštatovalo, že napadnutá ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť. V tejto súvislosti zrušovacie oddelenie zdôraznilo, že napadnutá ochranná známka nie je trojrozmernou ochrannou známkou a nemá vzhľad výrobkov, na ktoré sa vzťahuje jej zápis.
- 8 Dňa 14. júla 2014 podal vedľajší účastník konania na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

- 9 Rozhodnutím z 5. novembra 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia z dôvodu, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
- 10 Konkrétne odvolací senát konštatoval, že napadnutá ochranná známka, v súvislosti s ktorou jej majiteľ uviedol, že ide „ochrannú známku s motívom v tvare V“, zobrazuje motív umiestnený na časti výrobkov alebo pokrývajúci celý ich povrch. Na základe tohto konštatovania odvolací senát zohľadnil fotografie a vzorky výrobkov uvádzaných na trh, ktoré poskytla žalobkyňa pri podaní prihlášky ochrannej známky, aby vymedzil jej základne znaky. Za týchto okolností odvolací senát dospel k záveru, že vzhľadom na dekoratívny vzhľad napadnutej ochrannej známky ju bude príslušná skupina verejnosti zložená z priemerných spotrebiteľov ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie vnímať ako dekoráciu týchto výrobkov. Podľa odvolacieho senátu príslušná skupina verejnosti je zvyknutá na prax výrobcov, ktorá spočíva v dekorácii výrobkov označených napadnutou ochrannou známkou, preto bude vnímať túto ochrannú známku tak, ako je aplikovaná na povrchu dotknutých výrobkov, ako variant dekorácií dostupných na trhu, od ktorých sa podstatne neodlišuje. Subsidiárne odvolací senát usúdil, že uvedená verejnosť bude túto ochrannú známku vnímať ako vyobrazenie textúry dreva, ktorá predstavuje materiál na výrobu dotknutých výrobkov, a nie ako údaj o obchodnom pôvode. Vyplýva z toho, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť požadovanú článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 na to, aby spĺňala funkciu ochrannej známky.
- 11 Za týchto okolností odvolací senát zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, pričom nepreskúmal otázku, či sa na napadnutú ochrannú známku vzťahuje článok 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Navyše vzhľadom na tvrdenie žalobkyne pred zrušovacím oddelením, že napadnutá ochranná známka za každého predpokladu nadobudla po svojom používaní rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 7 ods. 3 tohto nariadenia, odvolací senát vrátil vec zrušovaciemu oddeleniu, aby rozhodlo o tejto otázke.

Návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 13 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

- 14 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza päť žalobných dôvodov, pričom všetky sa v podstate zakladajú na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Konkrétne prvý žalobný dôvod sa zakladá na tvrdení, že napadnutá ochranná známka sa podstatne odlišuje od praxe, ktorá existuje v odvetví, do ktorého patria výrobky uvedené v prihláške. Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení pravidiel upravujúcich dôkazné bremeno. Tretí žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení týkajúcom sa dekoratívnej povahy napadnutej ochrannej známky. Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vzhľad napadnutej ochrannej známky, a nakoniec piaty žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o vnímanie napadnutej ochrannej známky príslušnou skupinou verejnosti.

- 15 Presnejšie žalobkyňa po prvé tvrdí, ako vyplýva z dôkazov, ktoré mal k dispozícii odvolací senát, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, zvyčajne na svojom povrchu nezobrazujú výrazné motívy, takže odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že motívy zobrazené na napadnutej ochrannej známke, ktoré sú výsledkom komplexnej výrobnnej metódy, sú varianty bežných vonkajších vzhľadov uvedených výrobkov. Po druhé odvolací senát údajne porušil pravidlo upravujúce dôkazné bremeno v danej oblasti, keď na základe dôkazov predložených žalobkyňou dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Po tretie žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na skutočnosť, že neexistuje ustálená prax spočívajúca v aplikovaní ornamentov na výrobky označené napadnutou ochrannou známkou, bude motívy, ktoré táto ochranná známka zobrazuje, príslušná skupina verejnosti vnímať ako údaje o obchodnom pôvode. Po štvrté odvolací senát sa údajne dopustil nesprávneho posúdenia, keď konštatoval, že motív, ktorý tvorí napadnutú ochrannú známku, predstavuje textúru dreva, pretože táto textúra má asymetrický a nepravidelný vzhľad na rozdiel od dotknutého motívu, ktorý sa bude vnímať ako umelý. Napokon po piate žalobkyňa tvrdí, že motív, ktorý tvorí napadnutú ochrannú známku, upúta priemerného spotrebiteľa, najmä laika v štrikovaní, ktorý tvorí príslušnú skupinu verejnosti, takže ho bude vnímať ako údaj o obchodnom pôvode ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie.

Úvodné pripomienky

- 16 Tento spor sa týka otázky, či má napadnutá ochranná známka, zobrazená v bode 2 vyššie, rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Ako bude podrobnejšie vysvetlené nižšie, z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že posúdenie tejto otázky odvolacím senátom sa v skutočnosti nezakladalo na znakoch tejto ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, ale na znakoch vonkajšieho vzhľadu výrobkov žalobkyne, ktoré podľa odvolacieho senátu poukazujú na spôsob, akým bola uvedená ochranná známka použitá.
- 17 Žalobkyňa tvrdí, že posúdenie odvolacieho senátu obsahuje pochybenia zakladajúce porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Je teda nutné posúdiť zákonnosť napadnutého rozhodnutia z hľadiska tohto ustanovenia.

Odôvodnenie odvolacieho senátu

- 18 Ako vyplýva z bodov 21, 22 a 30 až 34 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát konštatoval, že napadnutá ochranná známka zobrazuje motív v tvare V aplikovaný na povrchu ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie, a preto bolo potrebné posúdiť jej rozlišovaciu spôsobilosť z hľadiska pravidiel upravujúcich obrazové ochranné známky, ktoré sčasti tvorí tvar výrobku, ktorý označujú. Podľa odvolacieho senátu dekorovanie týchto povrchov výraznými farbami je pritom v odvetví, do ktorého patria dotknuté výrobky, bežnou praxou, takže dekorácia zobrazená napadnutou ochrannou známkou, ako je aplikovaná na povrchu ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie, sa podstatne neodlišuje od predmetnej praxe. Za týchto podmienok vzhľadom na pravidlá uplatniteľné v prípade obrazovej ochrannej známky, ktorú sčasti tvorí tvar výrobku, ktorý označuje, uvedené v bodoch 23 až 26 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 19 Konkrétne v bode 21 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uvádza, že „ako samotná majiteľka [napadnutej ochrannej známky] zdôraznila [vo svojich pripomienkach z 12. júna 2013] a ako jasne vyplýva z [fotografií a vzoriek, ktoré sú súčasťou spisu], [napadnutá] ochranná známka zobrazuje motív aplikovaný na časti výrobkov alebo pokrývajúci celý ich povrch“.

- 20 Toto posúdenie sa predovšetkým zakladá na nasledujúcom zobrazení výrobkov nachádzajúcom sa v bode 21 napadnutého rozhodnutia:



- 21 Okrem toho v bode 21 napadnutého rozhodnutia sa odvolací senát opiera aj o fotografie, ktoré boli doložené k svedectvu obchodného partnera žalobkyne a ktoré žalobkyňa poskytla zrušovaciemu oddeleniu, pričom ich odvolací senát sám nepredložil.
- 22 Za týchto okolností odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia uviedol, že „vzhľadom na to, že dotknutý motív viac menej pokrýva [povrch výrobkov], a preto zodpovedá vonkajšiemu vzhľadu týchto výrobkov, rozlišovacia spôsobilosť napadnutej ochrannej známky sa musí posúdiť na základe zásad uplatniteľných na (dvoj alebo trojrozmerné) ochranné známky, ktoré tvorí samotný vzhľad výrobkov alebo vzhľad časti týchto výrobkov“.
- 23 Po tom, čo odvolací senát pripomenul dané pravidlá, v bode 28 napadnutého rozhodnutia zdôraznil, že podľa týchto pravidiel môže pristúpiť k dôkladnému preskúmaniu, v rámci ktorého sa okrem grafického vyobrazenia a prípadného opisu doloženého pri podaní prihlášky zohľadnia prvky potrebné na riadne vymedzenie základných znakov označenia. Podľa bodu 29 napadnutého rozhodnutia odvolací senát na preskúmanie základných znakov napadnutej ochrannej známky teda zohľadnil fotografie a vzorky daných výrobkov, ktoré žalobkyňa predložila zrušovaciemu oddeleniu, a osobitne skutočnosť, že tieto výrobky žalobkyňa skutočne v čase podania prihlášky ochrannej známky uvádzala na trh.
- 24 Navyše odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia zdôrazňuje, že „vzhľadom na vyobrazenie [napadnutej ochrannej známky] a jej opis..., ktoré potvrdzujú vyobrazenia výrobkov [žalobkyne]..., je jasné, že napadnutá ochranná známka pozostáva z motívu aplikovaného na povrchu dotknutých výrobkov, a to na ihliciach na štrikovanie a háčikoch na háčkovanie“. Spresňuje, že „motív v podobe, v akej bol zapísaný a používaný [žalobkyňou], má vzhľad samotnej [textúry] dreva, pričom ide o hmotu, z ktorej by bolo možné dotknuté výrobky vyrábať a [z ktorej sa] skutočne vyrábajú“. Okrem toho v bode 34 napadnutého rozhodnutia odvolací senát opisuje napadnutú ochrannú známku ako „jednoduchý obrazec aplikovaný na povrchu dotknutých výrobkov“.

- 25 Navyše ako vyplýva z bodov 33 a 34 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát sa opieral o farebnú dekoráciu háčikov na háčkovanie, ktorá je vyobrazená takto:



- 26 Na základe tejto fotografie, ktorá sa nachádza medzi dôkazmi predloženými žalobkyňou a zobrazuje háčiky na háčkovanie vyrábané inými výrobcami, odvolací senát dospel k záveru, že dekorácia výrobkov žalobkyne motívom farebných tvarov V nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Odvolací senát v tejto súvislosti uviedol, že napadnutá ochranná známka pozostáva z farebnej dekorácie ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie, ktoré vyrába žalobkyňa, a ako taká teda predstavuje len variáciu dekorácií v podobe farebných povrchov ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie dostupných na trhu, ako to dokazuje fotografia nachádzajúca sa v bode 25 vyššie. Odvolací senát na odôvodnenie tohto záveru neuviedol nijakú inú dekoráciu, než je farebný povrch týchto háčikov na háčkovanie, čo je potvrdené v bode 49 vyjadrenia EUIPO k žalobe.
- 27 Stanovisko, ktoré presadzoval EUIPO na pojednávaní, podľa ktorého odvolací senát len zohľadnil vzhľad výrobkov žalobkyne, pričom v skutočnosti posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, nemožno prijať. Na otázku, v prípade ktorého konkrétneho označenia odvolací senát posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť, sa musí dať odpoveď, ktorá sa zakladá na objektívnych a skutočných dôkazoch. Ako pritom vyplýva z bodov 18 až 26 vyššie, odvolací senát posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannej známky s odkazom jednak na vonkajší farebný vzhľad výrobkov žalobkyne a jednak na farebný povrch háčikov na háčkovanie zobrazených v bode 25 vyššie. Vzhľadom na skutočnosť, že podoba, v akej bola napadnutá ochranná známka zapísaná, je čiernobiela, a že ani opis, ktorý je k nej doložený, nehovorí o viacfarebných variáciách, treba konštatovať, že odvolací senát svoje posúdenie opieral predovšetkým o vzhľad výrobkov žalobkyne, ako tieto výrobky tvorili súčasť spisu EUIPO v podobe fyzických vzoriek a farebných fotografií.

- 28 Samotný EUIPO opakovane vychádza z konkrétnej „aplikácie“ alebo konkrétneho „použitia“ napadnutej ochrannej známky (pozri body 21, 51, 52, 55 a 58 vyjadrenia EUIPO k žalobe). Podľa EUIPO práve uvedená konkrétna aplikácia predstavuje len variant aplikácie výraznej farby na povrchu dotknutých výrobkov (pozri bod 58 vyjadrenia EUIPO k žalobe).

Zákonnosť odôvodnenia odvolacieho senátu

- 29 Treba pripomenúť, že žalobkyňa uvádza viacero výhrad, pričom prostredníctvom všetkých sa domáha, aby bolo určené, že odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 v dôsledku nesprávnych posúdení rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky. Žalobkyňa svojím prvým a tretím žalobným dôvodom teda spochybňuje posúdenie odvolacieho senátu v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou napadnutej ochrannej známky vzhľadom na prax dotknutého odvetvia a vnímanie príslušnej skupiny verejnosti. Okrem toho štvrtý žalobný dôvod sa týka vnímania „motívu zobrazeného na ochrannej známke“ ako textúry dreva. Preskúmanie tohto žalobného dôvodu pritom vedie Všeobecný súd k tomu, aby zistil, či sa mohol odvolací senát právoplatne opierať o podoby, v ktorých sa podľa odvolacieho senátu prejavovalo skutočné používanie tejto ochrannej známky, a nie o ochrannú známku v podobe, v akej bola zapísaná. Hoci je pravda, že táto otázka je v rámci štvrtého žalobného dôvodu položená z osobitného uhla posúdenia odvolacieho senátu týkajúceho sa vnímania napadnutej ochrannej známky ako textúry dreva, nič to nemení na skutočnosti, že možnosť odvolacieho senátu založiť svoje odôvodnenie na podobách, v ktorých sa podľa neho prejavovalo skutočné používanie napadnutej ochrannej známky, slúži ako potrebný predpoklad posúdení rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v rámci napadnutého rozhodnutia.
- 30 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že hoci súd rozhoduje len o návrhu účastníkov konania, ktorým prináleží vymedziť rámec sporu, nemôže byť viazaný len tvrdeniami, ktoré títo účastníci na podporu svojich tvrdení uvádzajú, pretože by bol inak nútený založiť svoje rozhodnutie na nesprávnych právnych úvahách [uznesenie z 13. júna 2006, Mancini/Komisia, C-172/05 P, EU:C:2006:393, bod 41; rozsudok z 11. decembra 2014, Sherwin-Williams Sweden/ÚHVT – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, neuvverejnený, EU:T:2014:1054, bod 34].
- 31 V tomto rámci je nutné zdôrazniť, že otázka, či napadnutú ochrannú známku sčasti tvorí tvar výrobku, ktorý označuje, bola predmetom diskusie tak pred zrušovacím oddelením, ako aj pred odvolacím senátom (pozri body 7 a 10 vyššie), a že účastníci konania boli vyzvaní, aby na pojednávaní vyjadrili k tejto časti napadnutého rozhodnutia svojej pripomienky. Preto je nutné z právneho hľadiska preskúmať dôvodnosť podstaty odôvodnenia odvolacieho senátu týkajúceho sa uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, a to zo širšieho uhla než z uhla uvedeného vo štvrtom žalobnom dôvode. Rozsudok, ktorý potvrdzuje alebo vyvracia posúdenie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky v inej podobe než v tej, v akej bola zapísaná, implicitne, ale nutne bude totiž znamenať, že táto spôsobilosť sa mohla z právneho hľadiska posudzovať s prihliadnutím na túto inú podobu. Ak by sa pritom malo na túto právnu otázku odpovedať záporne, odôvodnenie odvolacieho senátu by v celom rozsahu predstavovalo porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

- 32 Ako vyplýva z bodu 1 napadnutého rozhodnutia a osvedčenia o zápise nachádzajúceho sa na strane 11 spisu EUIPO, napadnutá ochranná známka v podobe, v akej bola zapísaná, pozostáva z tohto obrazového označenia:



- 33 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že zápisom ochrannej známky do verejného registra sa má ochranná známka sprístupniť príslušným orgánom a verejnosti, a predovšetkým hospodárskym subjektom. Až na základe tohto zápisu sa príslušné orgány jasne a presne oboznámia s povahou označení tvoriacich ochrannú známku, aby si mohli plniť svoje povinnosti v súvislosti s predbežným preskúmaním prihlášok, a používatelia registra získajú prístup k svojmu grafickému vyobrazeniu, ktoré charakterizuje jeho presnú povahu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. decembra 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, body 49, 50 a 52).
- 34 Okrem toho grafické vyobrazenie nachádzajúce sa v registri má najmä definovať samotnú ochrannú známku, aby bolo možné určiť konkrétny predmet ochrany priznanej jej majiteľovi (rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuvverejnený, EU:C:2014:129, bod 57). Register tak umožňuje hospodárskym subjektom jasne a presne sa dozvedieť o uskutočnených zápisoch alebo prihláškach ich súčasných, či potenciálnych konkurentov a získať tak relevantné informácie o právach tretích osôb (rozsudok z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, bod 48).
- 35 Preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sa musí teda uskutočniť s prihliadnutím na ochrannú známku v podobe, v akej bola zapísaná, alebo v akej sa nachádza v prihláške, a to nezávisle od spôsobov jej používania [pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. októbra 2007, AMS/ÚHVT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, bod 91; z 9. apríla 2014, Pico Food/ÚHVT – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, bod 38, a zo 7. mája 2015, Cosmowell/ÚHVT – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, bod 35].
- 36 Toto pravidlo vyplýva z nevyhnutných potrieb právnej istoty, ktoré sú chránené existenciou registra ochranných známk Európskej únie stanoveného v článku 87 nariadenia č. 207/2009. Uplatnenie článkov 7 a 8 nariadenia č. 207/2009 tak, že sa nezohľadnia ochranné známky Únie v podobe, v akej boli prihlasované alebo zapísané, ale v podobe, v akej sa používali, by totiž úplne oslabilo úlohu uvedeného registra ako garanta istoty, ktorá musí sprevádzať presnú povahu práv, ktoré má chrániť (pozri bod 33 vyššie).
- 37 Vzhľadom na tieto úvahy, ak prihlasovaná alebo zapísaná ochranná známka pozostáva z dvoj alebo trojrozmerného vyobrazenia výrobku, ktorý označuje, jej rozlišovacia spôsobilosť závisí od toho, či sa podstatne odlišuje od normy alebo praxe odvetvia, a tým je teda schopná plniť svoju základnú úlohu identifikácie pôvodu výrobku [rozsudok z 23. mája 2007, Procter & Gamble/ÚHVT (Biela štvorcová tableta s fialovým kvetinovým vzorom), T-241/05, T-262/05 až T-264/05, T-346/05, T-347/05 a T-29/06 až T-31/06, EU:T:2007:151, bod 44].
- 38 Je to tak v prípade, ako uvádza odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, keď ochrannú známku tvorí sčasti tvar výrobku, ktorý označuje, pretože príslušná skupina verejnosti ju bude okamžite a bez akéhokoľvek osobitného uváženia vnímať ako vyobrazenie detailu alebo vzhľadu dotknutého výrobku [rozsudok z 19. septembra 2012, Fraas/ÚHVT (Károvaný vzor v tmavosivej, svetlosivej, čiernej, béžovej, tmavočervenej a svetločervenej farbe), T-50/11, neuvverejnený, EU:T:2012:442, bod 43]. V takomto prípade nie je rozhodujúca skutočnosť, či je dotknuté označenie kvalifikované ako

obrazové, trojrozmerné alebo ako iné označenie, ale skutočnosť, či je podobné vzhľadu označovaného výrobku [rozsudok z 9. novembra 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Zobrazenie pretínajúcich sa vlnoviek), T-579/14, vec v odvolacom konaní, EU:T:2016:650, bod 28].

- 39 Ak by sa totiž v takomto názornom príklade posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky neurobilo s odkazom na rozdiel, ktorý vykazuje v porovnaní s normami a praxou odvetvia označených výrobkov, stačilo by podať prihlášku pre označenie, ktoré sa okamžite vníma ako časť označeného výrobku, aby sa zvýšila možnosť jeho zápisu, a teda takmer automaticky dosiahla ochrana vzhľadu alebo tvaru samotného výrobku. Vzhľadom na skutočnosť, že priemerní spotrebitelia nemajú vo zvyku vytvárať si domnienku o pôvode výrobkov na základe ich vzhľadu alebo tvaru (rozsudok zo 6. septembra 2012, Storck/ÚHVT, C-96/11 P, neuvverejnený, EU:C:2012:537, bod 35), táto možnosť by predstavovala vážne nebezpečenstvo porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, a teda by poškodzovala verejný záujem, ktorý toto ustanovenie chráni.
- 40 Okrem toho, pokiaľ ide o ochranné známky, ktoré tvorí tvar výrobku, ktorý označujú, príslušný orgán môže identifikovať ich základné znaky tak, že preskúma samotný výrobok. Takéto preskúmanie je totiž nutné, keď je identifikácia jedného zo základných znakov potrebná na vymedzenie príslušnej povahy prvkov, ktoré sú súčasťou grafického vyobrazenia, a prípadných opisov predložených pri podaní prihlášky, a teda na ochranu verejného záujmu v zmysle článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 207/2009. Tento záujem spočíva v zákaze hospodárskemu subjektu, aby si neoprávnene privlastnil označenie vytvorené z tvaru výrobku a zahŕňajúce technické riešenie (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuvverejnený, EU:C:2014:129, body 50 a 54 až 56). K tejto problematike zo zásady dochádza v prípade ochrannej známky predstavujúcej tvar konkrétneho výrobku, a nie abstraktný tvar (rozsudok z 10. novembra 2016, Simba Toys/EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, bod 47).
- 41 V prejednávanej veci, ako uviedlo zrušovacie oddelenie (pozri bod 7 vyššie), nemožno pritom platne tvrdiť, že napadnutá ochranná známka (pozri bod 32 vyššie) bude okamžite a bez akéhokoľvek osobitného uváženia vnímaná ako vyobrazenie detailu alebo vzhľadu výrobkov, ktoré označuje, a ešte menej, že ju tvorí tvar ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie.

42 Niektoré vzory dotknutých výrobkov vyplývajúce zo spisu EUIPO sú tieto:



43 Zo vzoriek týchto výrobkov, ako aj ich fotografií, ktoré sú súčasťou spisu EUIPO, vyplýva, že motívy aplikované na dotknuté výrobky sa odlišujú od tejto ochrannej známky v podstatných prvkoch. Konkrétne dotknuté motívy sú farebné, pričom farby sú nanosené nepravidelne, vyfarbenie vnútri každého povrchu s motívom v tvare V nie je homogénne, a prechod z farby do farby nie je vymedzený jasnou čiarou a sled farieb je náhodný. Tieto znaky sa vyskytujú aj v prípade ihlíc v béžovej farbe vyobrazených v bode 21 napadnutého rozhodnutia, s výnimkou veľkého počtu rôznych farieb, ktorý otvára priestor variáciám béžovej farby.

44 Napadnutá ochranná známka v podobe, v akej bola zapísaná, má však znaky abstraktného geometrického tvaru, ktorý tvorí opakovaný obrazec pozostávajúci z dvoch rovnobežných čiar, ktoré uzatvárajú jasne zvýraznené motívy v tvare V, a to všetko v bielej a čiernej farbe.

- 45 Na rozdiel od posúdenia odvolacieho senátu preto prípad, keď sa za okolností prejednávanej veci vychádza zo skutočnosti, že výrobky žalobkyne zobrazujú na povrchu mnohofarebné motívy v tvare V, na účely preskúmania rozlišovacej spôsobilosti vzhľadu týchto výrobkov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 namiesto toho, aby sa pri tomto preskúmaní vychádzalo z napadnutej ochrannnej známky v podobe, v akej bola zapísaná, nesúvisí s identifikáciou základných znakov tejto ochrannnej známky, ale vedie k vážnemu skresleniu uvedených znakov. Toto skreslenie malo za následok premenu ochrannnej známky, ktorá bola zapísaná ako abstraktný tvar a ktorá je tak predmetom ochrany vymedzenej uvedeným tvarom (rozsudok zo 6. marca 2014, Pi-Design a i./Yoshida Metal Industry, C-337/12 P až C-340/12 P, neuvverejnený, EU:C:2014:129, bod 57), na ochrannú známku, ktorá má osobitný tvar výrobkov, ktoré označuje. Stupeň, v ktorom sa toto skreslenie zdá rozhodujúce, preukazuje skutočnosť, že odvolací senát konkrétne vychádzal z farebnej dekorácie háčikov na háčkovanie zobrazených v bode 25 vyššie, aby dospel k záveru o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti motívov nachádzajúcich sa na povrchu výrobkov žalobkyne, a týmto spôsobom prebral tento záver na napadnutú ochrannú známku.
- 46 Vyhlásenie žalobkyne, ktoré odvolací senát uviedol v bode 21 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého mala v úmysle aplikovať motív v tvare V po dĺžke ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie, nemôže zmeniť tieto závery. Ako vyplýva z bodov 33 a 34 vyššie, zápis ochrannnej známky do registra totiž umožňuje odvolaciemu senátu vykonávať jeho právomoci a chrániť záujem strán sporu, ale tiež informovať tretie osoby o príslušnej povahe zapísaných práv, a teda definovať predmet priznanej ochrany. Preto aj za predpokladu, že by sa vyhlásenie žalobkyne mohlo chápať tak, že žalobkyňa nenamieta voči tomu, aby odvolací senát preskúmal rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannnej známky s prihliadnutím na vzhľad výrobkov nachádzajúcich sa v bode 21 napadnutého rozhodnutia, je toto vyhlásenie v prejednávanej veci irelevantné. Irelevantná je v každom prípade aj skutočnosť, na ktorú poukázala žalobkyňa na pojednávaní, podľa ktorej žalobkyňa pravdepodobne vyznačila napadnutú ochrannú známku v podobe, v akej bola zapísaná, na obal výrobkov, ktoré uvádzala na trh. V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že odvolací senát neposudzoval rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannnej známky z hľadiska tohto tvaru. Zákonnosť napadnutého rozhodnutia sa má pritom posúdiť len z hľadiska dôvodov podporujúcich jeho výrokovú časť.
- 47 Z toho vyplýva, že preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannnej známky s prihliadnutím na jej znaky, ktoré boli podstatne skreslené, zakladá porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Odvolací senát, ako tvrdí žalobkyňa, teda posudzoval rozlišovaciu spôsobilosť napadnutej ochrannnej známky v rozpore s týmto posledným uvedeným ustanovením, keď sa opieral o motívy nachádzajúce sa na povrchu ihlíc na štrikovanie a háčikov na háčkovanie vyrábaných žalobkyňou, takže napadnuté rozhodnutie sa musí zrušiť.

O trovách

- 48 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené uložiť mu povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhmi žalobkyne.
- 49 V súlade s článkom 138 ods. 3 rokovacieho poriadku vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 5. novembra 2015 (vec R 1814/2014-1) sa zrušuje.**
2. **EUIPO je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli M/S. Indeutsch International.**
3. **Crafts Americana Group, Inc., znáša svoje vlastné trovy konania.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 21. júna 2017.

Podpisy