



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

z 30. januára 2020\*

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovej ochrannej známky Európskej únie BROWNIE – Staršie národné slovné ochranné známky BROWNIES, BROWNIE, Brownies a Brownie – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Riadne používanie staršej ochrannej známky – Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001]“

Vo veci T-598/18,

**Grupo Textil Brownie, SL**, so sídlom v Barcelone (Španielsko), v zastúpení: D. Pellisé Urquiza a J. C. Quero Navarro, avocats,

žalobkyňa,

proti

**Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)**, v zastúpení: M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral a H. O'Neill, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

**The Guide Association**, so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: T. St Quintin, barrister, a M. Jhittay, solicitor,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. júla 2018 (vec R 2680/2017-2), týkajúceho sa námietkového konania medzi spoločnosťami The Guide Association a Grupo Textil Brownie,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia V. Kreuschitz (spravodajca) a N. Póltorak,

tajomník: M. Marescaux, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 4. októbra 2018,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe, ktoré bolo podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. januára 2019,

\* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 7. januára 2019,

po pojednávaní zo 6. novembra 2019,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Pán Juan Morera Morral podal 30. apríla 2015 na Úrade 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 Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].
- 2 Ochranná známka, ktorej zápis bol požadovaný, je slovné označenie BROWNIE.
- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 18, 25 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried nasledujúcemu opisu:
  - trieda 18: „Kufre a cestovné tašky; Veľké cestovné kufre; Kufre; Peňaženky; Turistické batohy; Športové tašky; Plecniaky (Horolezecké –); Plážové tašky; Sieťové nákupné tašky; Nákupné tašky s kolieskami; Cestovné tašky; Nákupné tašky; Vrecká a tašky na balenie (Kožené –); Schránky, z kože alebo potiahnuté kožou; Tašky a vaky na nosenie bábätiok; Školské tašky [aktovky]; Kožená lepenka; Schránky, z kože alebo potiahnuté kožou; Cestovné kufre; Prázdne kufríky na toaletné potreby; Puzdrá na kľúče; Nosiče na nosenie detí na tele; Torby; Príručné cestovné kufre; Kufre; Aktovky; Ruksaky; Tašky na nosenie detí na tele; Dámske peňaženky; Dámske retiazkové spoločenské kabelky; Tašky (Brašne) [doplňky pre poľovníctvo]; Obaly na partitúry (tašky a dosky); Obaly na odevy (Cestovné –);“
  - trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy; Bundy, saká; Detské výbavičky [oblečenie]; Kúpacie plášte; Espadrily [letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu]; Motoristi (Oblečenie pre –); Podbradníky nie z papiera; Plavky; Farebné šatky na krk; Šerpy; Čelenky [oblečenie]; Kúpanie (Obuv na –); Kúpanie (Sandále na –); Pracovné plášte; Župany; Boa [kožušinová ozdoba alebo ozdoba z peria na ovinutie okolo krku]; Dámske body [teddy]; Baretky; Nánožníky, nie elektricky vyhrievané; Šnurovacie čizmy; Obuv [vysoká]; Obuv (Lyžiarska –); Futbalová obuv; Členková obuv; Dámske nohavičky; Detské nohavičky; Ponožky; Návleky na nohy; Obuv; Športové topánky; Plážová obuv; Pánske spodky; Košele; Košele s krátkym rukávom; Tielka; Tričká; Živôtky, korzety [spodná bielizeň]; Zvršky čižiem; Košelové sedlá; Kapucne; Rúcha a ornáty; Vesty; Veľké šály; Galoše; Saká; Vesty pre rybárov; Zimné bundy; Nepremokavé odevy; Cyklistické oblečenie; Opasky na doklady a peniaze [časti odevov]; Opasky [oblečenie]; Čiapky; Kombiné; Konfekcia [odevy]; Kombinézy [oblečenie]; Kravaty; Korzety [sťahovacie spodná bielizeň s podprsenkou]; Korzety (bielizeň); Košielka [dámska bielizeň]; Goliere; Snímateľné goliere; Zástery [oblečenie]; Topánky na šport; Maškarné kostýmy; Spodničky; Kožušínové štóly; Šnurovačky [korzety]; Sukne; Nohavicové sukne; Šatky a šály; Zvrchníky; Gabardénové plášte [oblečenie]; Gymnastické cvičky; Kúpacie čiapky; Sprchovacie čiapky; Lyžiarske rukavice; Rukavice; Pulóvre; Legínsy [nohavice]; Bielizeň [spodné šatstvo]; Livreje; Podvázky na ponožky; Podvázky; Podvázky; Rukávniky [oblečenie]; Manipuly [časti kňazského rúcha]; Mantily; Pančuchy; Pančuchy absorbujúce pot; Pančuchový tovar; Palčiaky [oblečenie]; Mitry [pokrývky hlavy]; Chrániče uší proti chladu

[oblečenie]; Nohavice; Pančuchové nohavice; Ozdobné vreckovky do vrecka saka; Šatky; Parky [bundy siahajúce nad kolená s kapucňou]; Papuče; Náprsenky; Peleríny; Dlhé plášte lemované kožušinou; Šatové sukne; Kožušiny [oblečenie]; Pyžamá; Plážové oblečenie; Gamaše; Pončá; Pleteniny [oblečenie]; Pletené šály; Pulóvre; Manžety; Oblečenie z kože; Oblečenie z imitácií kože; Telocvičné úbory; Papier (Oblečenie z –); Vrchné ošatenie; Spodná bielizeň proti poteniu; Sandále; Sári; Sarongy (zavinovacie šatky); Plavky [pánske]; Slipy [krátke spodky]; Čiapky [priliehavé]; Pokrývky hlavy; Cylindre; Klobúky (papierové –) [oblečenie]; Podprsenky; Svetre; Podväzky; Závoje zakrývajúce hlavu, krk, bradu a strany tváre [rehoľné závoje]; Tógy; Sťahovacie pásky na zafixovanie nohavíc; Dobové kostýmy, kroje; Neoprénové kombinézy na vodné lyžovanie; Turbany; Uniformy; Závoje; Šaty; Odevy; Šilty [pokrývky hlavy]; Obuv; Odevy a konfekčné oblečenie.

- trieda 35: „Maloobchodný predaj v obchodoch a predaj dámskeho oblečenia, tovaru, doplnkov a príslušenstva na oblečenie cez internet.“
- 4 Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 106/2015 z 10. júna 2015.
  - 5 Dňa 2. septembra 2015 podal vedľajší účastník konania, The Guide Association, na základe článku 41 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 46 nariadenia 2017/1001) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky a služby uvedené v bode 3 vyššie.
  - 6 Námietka bola založená na sérii starších slovných ochranných známok Spojeného kráľovstva BROWNIES, BROWNIE, Brownies a Brownie (ďalej len spoločne „staršia ochranná známka“), označujúcich najmä výrobky a služby patriace do tried 6, 18, 25, 26 a 41 a zodpovedajúcich pre každú z týchto tried tomuto opisu:
    - trieda 6: „Kružky na kľúče“;
    - trieda 18: „Plecniaky, plecniaky (malé); tašky pre deti“;
    - trieda 25: „Odevy, výlučne pre dievčatá“;
    - trieda 26: „Brošne; emblémy; stuhy; výšivky (galantéria); názvy oddielov, nášivky znakov oddielu, všetko vo forme výšiviek, krúžky na šatky“;
    - trieda 41: „Organizácia skupinových aktivít v oblasti vzdelávania, kultúry a zábavy; uskutočňovanie kurzov a stáží v oblasti kempingu, športu, domácnosti, práci s drevom“.
  - 7 Dôvody uvedené na podporu námietky boli založené na článku 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001], ako aj na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001).
  - 8 Dňa 19. februára 2016 pán Morera Morral požiadal, aby sa do registra ochranných známok Európskej únie zapísal prevod jeho prihlášky ochrannej známky Európskej únie na žalobkyňu, Grupo Textil Brownia, SL.
  - 9 Dňa 26. augusta 2016 žalobkyňa na základe článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001) navrhla, aby vedľajší účastník konania predložil dôkaz o tom, že staršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania.
  - 10 Dňa 18. januára 2017 vedľajší účastník konania predložil viacero dokumentov pozostávajúcich z čestného vyhlásenia jeho riaditeľa pre zdroje (ďalej len „čestné vyhlásenie“) a z piatich príloh ako dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannej známky (ďalej len „druhý súbor dokumentov“).

- 11 Námietkové oddelenie 23. októbra 2017 námietke čiastočne vyhovel, pokiaľ ide o výrobky a služby uvedené v bode 3 vyššie, a vo zvyšnej časti ju zamietlo. Konkrétne dospelo k záveru, že vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannéj známky pre výrobky a služby uvedené v bode 6 vyššie. V tejto súvislosti sa neopiera iba o dokumenty predložené vedľajším účastníkom konania 18. januára 2017, výslovne ako dôkaz riadneho používania staršej ochrannéj známky (pozri bod 10 vyššie), ale aj o dokumenty pozostávajúce zo šiestich príloh, ktoré boli EUIPO predložené už 14. apríla 2016 spoločne so skutočnosťami, dôkazmi a pripomienkami na podporu námietky (ďalej len „prvý súbor dokumentov“). Okrem toho konštatovalo, že medzi kolidujúcimi označeniami v súvislosti s výrobkami a službami uvedenými v bode 3 vyššie, ktoré boli zhodné alebo podobné tým, pre ktoré vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannéj známky, existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Naproti tomu pri neexistencii podobnosti medzi týmito výrobkami a službami, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, a tými, pre ktoré žalobkyňa žiadala o zápis prihlasovanej ochrannéj známky, neexistuje súvislosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pokiaľ ide o tieto posledné uvedené výrobky a služby, takže je potrebné zamietnuť dôvod námietky stanovený v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.
- 12 Dňa 18. decembra 2017 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.
- 13 Rozhodnutím zo 4. júla 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát EUIPO zamietol toto odvolanie. Na jednej strane sa domnieval, že vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní staršej ochrannéj známky pre výrobky a služby uvedené v bode 6 vyššie (body 16 až 52 napadnutého rozhodnutia). Na druhej strane sa stotožnil s dôvodmi uvedenými v rozhodnutí námietkového oddelenia, podľa ktorých bolo potrebné vyhovieť námietke pre výrobky a služby uvedené v bode 3 vyššie (bod 53 napadnutého rozhodnutia).

### **Návrhy účastníkov konania**

- 14 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- žalobe a prihláške vyhovel,
  - uložil vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.
- 15 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
  - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.
- 16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
- potvrdil napadnuté rozhodnutie,
  - uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

## Právny stav

### Úvodné poznámky

- 17 Na úvod treba v prejednávanej veci pripomenúť, že prihláška ochrannnej známky Európskej únie bola na EUIPO podaná 30. apríla 2015 (pozri bod 1 vyššie). K samotnému podaniu došlo na jednej strane pred nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady č. 207/2009 o ochrannnej známke Európskej únie a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannnej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21), 23. marca 2016 (pozri článok 4 prvý odsek nariadenia 2015/2424) a na druhej strane pred dátumom uplatniteľnosti nariadenia 2017/1001, 1. októbra 2017 (pozri článok 212 druhý odsek nariadenia 2017/1001).
- 18 Za týchto okolností treba konštatovať, že tento spor sa naďalej riadi nariadením č. 207/2009 v znení pred zmenami vykonanými nariadením 2015/2424, prinajmenšom pokiaľ ide o ustanovenia, ktoré nemajú striktnu procesnú povahu (pozri analogicky uznesenia z 30. mája 2013, Shah a Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, neuvverejnené, EU:C:2013:349, bod 2; z 13. júna 2013, DMK Deutsches Milchkontor/ÚHVT, C-346/12 P, neuvverejnené, EU:C:2013:397, bod 2 a citovanú judikatúru, a rozsudok z 2. marca 2017, Panrico/EUIPO, C-655/15 P, neuvverejnený, EU:C:2017:155, bod 2).
- 19 Okrem toho už bolo rozhodnuté, že na účely posúdenia existencie dôvodu týkajúceho sa námietky treba vychádzať z okamihu podania prihlášky ochrannnej známky Európskej únie, proti ktorej bola podaná námietka na základe staršej ochrannnej známky. Treba teda preskúmať rôzne aspekty staršej ochrannnej známky, ktoré existovali v okamihu podania prihlášky ochrannnej známky Európskej únie, proti ktorému sa táto ochranná známka namieta [rozsudok zo 17. októbra 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, neuvverejnený, EU:T:2018:692, bod 76]. Okolnosť, že staršia ochranná známka môže stratiť postavenie zapísanej ochrannnej známky v členskom štáte v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia 2017/1001] a článku 42 ods. 3 toho istého nariadenia, a to v okamihu po podaní prihlášky ochrannnej známky Európskej únie, proti ktorej sa podala námietka s odvolaním sa na túto staršiu ochrannú známku, a to najmä v nadväznosti na prípadné vystúpenie z dotknutého členského štátu Európskej únie v súlade s článkom 50 ZEÚ bez toho, aby boli v tejto súvislosti stanovené osobitné ustanovenia v prípadnej dohode uzavretej na základe článku 50 ods. 2 ZEÚ, je teda na účely rozhodnutia o námietke v zásade irelevantná. Existencia záujmu na konaní v prípade žaloby podanej na Všeobecný súd proti rozhodnutiu odvolacích senátov EUIPO, ktorým sa vyhovel takejto námietke, opierajúc sa o takúto staršiu národnú ochrannú známku – alebo potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v tomto zmysle – v zásade nie je dotknutá [pozri analogicky rozsudok z 8. októbra 2014, FUCHS/ÚHVT – Les Complices (Hviezda v kruhu), T-342/12, EU:T:2014:858, body 23 až 29].

### O jedinom žalobnom dôvode

#### O rozsahu jediného žalobného dôvodu

- 20 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý sa podľa nej týka porušenia článku 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti len tvrdí, že nebolo potrebné zaoberať sa otázkou existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, keďže riadne

používanie staršej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania nebolo preukázané. Ako správne tvrdia EUIPO a v podstate aj vedľajší účastník konania, žalobkyňa neuviedla konkrétne tvrdenia, ktoré by mohli podporiť žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

- 21 Ako však uznávajú EUIPO a v podstate aj vedľajší účastník konania, z celej žaloby jednoznačne vyplýva, že žalobkyňa kritizuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého vedľajší účastník konania preukázal, že staršiu ochrannú známku riadne používal pre výrobky a služby uvedené v bode 6 vyššie. Skutočnosť, že EUIPO a vedľajší účastník konania obhajovali napadnuté rozhodnutie najmä v tejto súvislosti, okrem toho preukazuje, že vzhľadom na žalobu boli skutočne schopné pochopiť, že žalobkyňa uplatňuje nesprávne posúdenie odvolacieho senátu pri posudzovaní riadneho používania staršej ochrannej známky. Za týchto okolností by bolo neprimerané vyžadovať, ako to navrhuje vedľajší účastník konania, aby žalobkyňa výslovne citovala presné ustanovenia, ktoré môžu byť porušené takýmto nesprávnym posúdením.
- 22 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba konštatovať, že žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý je v podstate založený na porušení článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a v ktorom tvrdí, že odvolací senát nesprávne uznal, že vedľajší účastník konania preukázal riadne používanie staršej ochrannej známky pre výrobky a služby uvedené v bode 6 vyššie. Žalobkyňa na pojednávaní potvrdila, že žalobu treba chápať v tomto zmysle.
- 23 Na podporu svojho jediného žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že dôkazy o používaní predložené vedľajším účastníkom konania EUIPO neboli dostatočné na preukázanie riadneho používania staršej ochrannej známky. V tejto súvislosti v podstate uvádza päť tvrdení.
- 24 Po prvé väčšina dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania nepatrí do relevantného obdobia.
- 25 Po druhé nebolo preukázané, že katalógy predložené vedľajším účastníkom konania boli skutočne predmetom dostatočného prístupnosti príslušnej skupine verejnosti. Okrem toho nie je preukázané, že strany predložených katalógov skutočne zodpovedajú titulným stranám uvedených katalógov, pretože tieto katalógy neboli predložené v celom rozsahu. Spis neobsahuje ani nezávislý dôkaz, ktorý môže potvrdiť skutočnosť, že dátumy uvedené v predložených katalógoch sú autentické.
- 26 Po tretie sa niektoré dôkazy týkajú označenia, ktoré sa líši od staršej ochrannej známky do takej miery, že mení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho je jej používanie určené na dekoratívne účely, a nie na účely ochrannej známky.
- 27 Po štvrté nie je čestné vyhlásenie ani objektívne, ani podložené súhlasnými dôkazmi. Konkrétne, jediná faktúra predložená na podporu čestného vyhlásenia bola vystavená na The Guide Association Scotland, ktorá bola členom vedľajšieho účastníka konania. Táto faktúra sa tak týka vnútorného používania staršej ochrannej známky a nie verejného používania smerom navonok. Navyše kódy výrobku uvedené na tejto faktúre nie sú tie isté, ako tie obsiahnuté v katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania. Nie je teda možné zistiť, či ide o tie isté výrobky.
- 28 Po piate, keďže dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania nemôžu preukázať riadne používanie staršej ochrannej známky v priebehu relevantného obdobia, nie je potrebné v prejednávanej veci vykonať celkové posúdenie týchto dôkazov.
- 29 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne a domnievajú sa, že odvolací senát dôvodne dospel po celkovom posúdení dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania k záveru, že tieto dôkazy mohli preukázať, že vedľajší účastník konania riadne používal staršiu ochrannú známku v priebehu relevantného obdobia.

*Posúdenie jediného žalobného dôvodu*

- 30 Podľa ustálenej judikatúry z článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 v spojení s odôvodnením 10 toho istého nariadenia (teraz odôvodnenie 24 nariadenia 2017/1001) a pravidlom 22 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. EÚ L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) [teraz článok 10 ods. 3 delegované nariadenie (EÚ) 2018/625 Komisie z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie 2017/1001, a zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1)], vyplýva, že *ratio legis* požiadavky, podľa ktorej musí byť staršia ochranná známka riadne používaná, aby ju bolo možné namietat proti prihláške ochrannej známky Európskej únie, spočíva v obmedzení konfliktov medzi dvoma ochrannými známkami, pokiaľ neexistuje riadny hospodársky dôvod na neexistenciu riadneho používania staršej ochrannej známky, ktorý by vyplýval z jej skutočnej funkcie na trhu. Naopak cieľom uvedených ustanovení nie je vyhodnotenie obchodného úspechu ani kontrola ekonomickej stratégie podniku alebo to, aby bola ochrana ochranných známkov vyhradená len pre ich obchodné využitie, ktoré je kvantitatívne [pozri rozsudok zo 17. januára 2013, Reber/ÚHVT – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, neuverejený, EU:T:2013:22, bod 25 a citovanú judikatúru].
- 31 Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou, ktorou je zaručiť označenie pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, pričom riadnym používaním nie je symbolické používanie, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 43). Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok [rozsudok z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, bod 39; pozri tiež v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 37].
- 32 Posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie, osobitne používanie, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely zachovania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudok z 8. júla 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 40; pozri analogicky tiež rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 43).
- 33 Čo sa týka rozsahu používania staršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto úkonov na strane druhej [rozsudky z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, bod 35, a z 8. júla 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 41].
- 34 V danom prípade na účely skúmania riadnej povahy používania staršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu (rozsudky z 8. júla 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, bod 36, a z 8. júla 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 42).
- 35 S prihliadnutím na tieto zásady treba analyzovať päť konkrétnych tvrdení uvedených žalobkyňou (pozri body 24 až 28 vyššie).

*– O prvom tvrdení žalobkyne*

- 36 Žalobkyňa po prvé tvrdí, že väčšina dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania nepatrí do relevantného obdobia.

- 37 Podľa článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 v znení uplatniteľnom *ratione temporis* v prejednávanej veci, teda pred zmenami vykonanými nariadením č. 2015/2424 (pozri bod 18 vyššie), relevantné obdobie, vo vzťahu ku ktorému majiteľ staršej národnej ochrannej známky, ktorý podal námietku proti zápisu ochrannej známky Európskej únie, musí predložiť dôkaz o tom, že staršia národná ochranná známka bola v členskom štáte, v ktorom je chránená, riadne používaná päť rokov pred zverejnením prihlášky ochrannej známky Európskej únie. Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci k prihláške ochrannej známky Európskej únie došlo 10. júna 2015 (pozri bod 4 vyššie), relevantným obdobím je obdobie od 10. júna 2010 do 9. júna 2015, ako správne konštatoval odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia.
- 38 V rozsahu, v akom žalobkyňa tvrdí, že niektoré dôkazy nepatria do relevantného obdobia, treba poznamenať, že z článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 jednoznačne vyplýva, že počas relevantného obdobia musí dôjsť iba k riadnemu používaniu. Pokiaľ sa dôkazy uvádzané na účely preukázania riadneho používania týkajú používania počas relevantného obdobia, nemožno vyžadovať, aby tieto dôkazy boli samy osebe vyhotovené v priebehu tohto relevantného obdobia. V dôsledku toho tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého niektoré dôkazy nepatria do relevantného obdobia iba z dôvodu, že boli vyhotovené mimo uvedeného obdobia, nemôže ako také popierať ich dôkaznú hodnotu vzhľadom na článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 39 Pokiaľ ide o prvý súbor dokumentov, odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia uviedol, že príloha 2 obsahuje najmä stranu vytlačenú 11. apríla 2016 z webovej stránky vedľajšieho účastníka konania a odkazuje na kampaň vedenú od januára do augusta 2014, s názvom „The Big Brownia Birthday“, a že príloha 5 obsahuje okrem iného dva články, „South East Brownies celebrate 100th birthday“ z 18. januára 2014 a „North West Brownies bid for sleepover world record“ z 28. septembra 2014. Ako v podstate správne konštatoval odvolací senát, tieto dokumenty sa skutočne týkajú udalostí, ku ktorým došlo počas relevantného obdobia, čo navyše uznáva aj žalobkyňa. Pokiaľ ide o tieto dve prílohy, so zreteľom na to, čo bolo konštatované v bode 38 vyššie, nie sú teda tvrdenia žalobkyne podložené.
- 40 Pokiaľ ide o prílohu 4 prvého súboru skupiny dokumentov, odvolací senát v bode 38 napadnutého rozhodnutia uviedol, že obsahuje najmä stranu vytlačenú 13. apríla 2016 z webovej stránky internetového obchodu s názvom „Guides, Brownies & Rainbows“, na ktorej sú uvedené rôzne časti odevov, ktoré sú súčasťou oficiálnej uniformy „Brownies“. Odvolací senát tiež uviedol, že uvedená príloha obsahuje iné podobné strany vytlačené 13. a 14. apríla 2016 z viacerých online obchodov a sú na nich zobrazené tašky, šálky a časti odevov, ktoré sú súčasťou uniformy „Brownies“.
- 41 V tejto súvislosti odvolací senát v podstate v bode 39 napadnutého rozhodnutia správne pripomenul, že dôkazy týkajúce sa používania pred relevantným obdobím alebo po ňom nie sú *a priori* irelevantné. Z judikatúry totiž vyplýva, že zohľadnenie takých dôkazov týkajúcich sa používania pred relevantným obdobím alebo po ňom je možné, pretože umožňuje potvrdiť alebo lepšie posúdiť dosah používania staršej ochrannej známky počas tohto obdobia, ako aj skutočné úmysly majiteľa počas toho istého obdobia. Takéto dôkazy však možno zohľadniť len vtedy, ak boli predložené ďalšie dôkazy týkajúce sa relevantného obdobia [pozri v tomto zmysle rozsudky z 27. septembra 2012, El Corte Inglés/ÚHVT – Pucci International (PUCCI), T-39/10, neuvverejnený, EU:T:2012:502, body 25 a 26; zo 16. júna 2015, Polytetra/ÚHVT – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, bod 54, a z 8. apríla 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, neuvverejnený, EU:T:2016:199, body 38 a 39].
- 42 V dôsledku toho sa odvolací senát mohol v bode 40 napadnutého rozhodnutia správne domnievať, že hoci tieto strany vytlačené z webových stránok internetových obchodov obsiahnuté v prílohe 4 prvého súboru dokumentov sú z obdobia po uplynutí relevantného obdobia, obsahovali ďalšie dôkazy o používaní staršej ochrannej známky v priebehu relevantného obdobia vzhľadom na časovú blízkosť používania, na ktoré odkazujú, a poskytujú tak dôkazy o nepretržitosti používania z časového hľadiska. Žalobkyňa neuvádza nijaké konkrétne tvrdenie, ktoré by mohlo spochybniť zohľadnenie týchto strán



vytlačení z webových stránek jako důkazy, které umožňují potvrdit nebo lépe posoudit dosah používání starší ochranné známky, jako aj skutečné úmysly majitele počas tohto obdobia. Obmedzuje sa totiž na tvrdenie, že tieto strany vytlačené z webových stránek nepreukazujú, že dotknuté výrobky boli v relevantnom období skutočne v predaji v internetových obchodoch, čo však odvolací senát netvrdil.

- 43 Odvolací senát okrem toho v bode 40 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že strana vytlačená z webovej stránky internetového obchodu zobrazujúca tričko, na ktorom je štylizovaným druhom písma vytlačený slovný prvok „brownies“, jasne uvádza, že tento výrobok sa v internetovom obchode predával od 4. marca 2015, a teda odo dňa patriaceho do relevantného obdobia. V tejto súvislosti teda žalobkyňa nesprávne tvrdí, že tieto strany vytlačené z webových stránek nepreukazujú, že verejnosť mohla dotknuté výrobky kúpiť v priebehu relevantného obdobia.
- 44 Pokiaľ ide napokon o ostatné dokumenty tvoriace prvý súbor dokumentov, stačí konštatovať, že odvolací senát z nich nevychádzal, takže výhrady žalobkyne týkajúce sa ich údajného zohľadnenia sú v každom prípade neúčinné.
- 45 Pokiaľ ide o druhý súbor dokumentov, z bodov 34 až 37 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát zohľadnil hlavný dokument, a to čestné vyhlásenie vo forme „witness statement“ (svedecká výpoveď) z 12. januára 2017, ako aj jeho prílohy 1 a 2, teda po prvú kópie titulných strán a niektoré obsahy katalógov *Guiding Essentials* na roky 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 a 2014/15 (príloha 1) a po druhú faktúru zo 6. októbra 2014, ktorú Guide Association Trading Services Ltd vystavila spoločnosti The Guide Association Scotland (príloha 2).
- 46 Ako priznáva samotná žalobkyňa, čestné vyhlásenie odkazuje na skutočnosti, ktoré sa udiali v priebehu relevantného obdobia. Vzhľadom na to, čo bolo konštatované v bode 38 vyššie, dôkaznú hodnotu tohto dokumentu nemožno vylúčiť z dôvodu jeho dátumu a treba ho teda zohľadniť. Pokiaľ ide o prílohy 1 a 2 čestného vyhlásenia, je nutné konštatovať, že sa týkajú používania počas relevantného obdobia, čo žalobkyňa navyše ani nespochybňuje.
- 47 Pokiaľ ide napokon o ostatné dokumenty tvoriace druhý súbor dokumentov, stačí konštatovať, že odvolací senát z nich nevychádzal, takže prípadné výhrady žalobkyne týkajúce sa ich zohľadnenia, sú v každom prípade neúčinné.
- 48 Preto sa tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát zohľadnil dôkazy, ktoré nepatria do relevantného obdobia, musí zamietnuť.

– O druhom tvrdení žalobkyne

- 49 Žalobkyňa po druhé tvrdí, že nebolo preukázané, že katalógy predložené vedľajším účastníkom konania boli skutočne predmetom dostatočného sprístupnenia príslušnej skupine verejnosti. Okrem toho nebolo preukázané, že predložené strany skutočne zodpovedajú titulným stranám uvedených katalógov, pretože tieto katalógy neboli predložené v celom rozsahu. Spis neobsahuje ani nezávislé dôkazy, ktorý môže potvrdiť skutočnosť, že dátumy uvedené v katalógoch sú autentické.
- 50 V tejto súvislosti uviedol, že v zásade je potrebné preukázať, že tieto reklamné materiály spomínajúce staršiu ochrannú známku, ktorej riadne používanie sa má preukázať, boli vo vzťahu k relevantnej verejnosti dostatočne rozširované na účely preukázania riadnej povahy používania predmetnej ochranné známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. marca 2012, *Arrieta D. Gross/ÚHVT – International Biocentric Foundation a i. (BIODANZA)*, T-298/10, neuvverejnený, EU:T:2012:113, bod 68; z 2. februára 2017, *Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)*, T-686/15, neuvverejnený, EU:T:2017:53, bod 61, a zo 7. júna 2018, *Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)*, T-882/16, neuvverejnený, EU:T:2018:336, bod 60].

- 51 Z judikatúry pripomenutej v bodoch 32 a 34 vyššie však tiež vyplýva, že v rámci posúdenia dôkazov o riadnom používaní ochrannnej známky nie je potrebné každý dôkaz analyzovať samostatne, ale spoločne s cieľom identifikovať najpravdepodobnejší a najkoherentnejší zmysel. Aj keď je teda dôkazná hodnota dôkazu obmedzená v rozsahu, v akom sama osebe nepreukazuje, či a ako boli dotknuté výrobky uvedené na trh, a hoci teda tento prvok nie je sám osebe rozhodujúci, možno ho napriek tomu zohľadniť pri celkovom posúdení riadnej povahy používania predmetnej ochrannnej známky. Je to tak napríklad vtedy, ak sa táto skutočnosť pridáva k iným dôkazom [rozsudky z 9. decembra 2014, Inter-Union Technohandel/ÚHVT – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, body 64 až 69, a zo 7. septembra 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez a Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, neuvverejnený, EU:T:2016:448, bod 74].
- 52 V prejednávanej veci, ako vyplýva najmä z bodov 39, 40, 43 a 45 vyššie, katalógy predstavovali jeden spomedzi iných dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania na účely preukázania riadneho používania. V dôsledku toho mohli byť v prejednávanej veci legitímne zohľadnené odvolacím senátom v rámci celkového posúdenia dôkazov o riadnom používaní staršej ochrannnej známky, ktoré predložil vedľajší účastník konania.
- 53 Pokiaľ ide o ďalšie výhrady žalobkyne týkajúce sa katalógov, treba pripomenúť, že z judikatúry vyplýva, že na účely posúdenia dôkaznej sily dokumentu je potrebné overiť pravdepodobnosť a pravdivosť informácie, ktorú obsahuje. Treba zohľadniť najmä pôvod dokumentu, okolnosti jeho vypracovania, jeho adresáta a položiť si otázku, či sa vzhľadom na svoj obsah javí zmysluplný a dôveryhodný [rozsudky zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, bod 42; z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neuvverejnený, EU:T:2009:354, bod 49, a z 13. januára 2011, Park/ÚHVT – Bae (PINE TREE), T-28/09, neuvverejnený, EU:T:2011:7, bod 64].
- 54 V tejto súvislosti sa odvolací senát v bode 37 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že všeobecný štýl strán katalógov predložených vedľajším účastníkom konania zodpovedá štýlu titulných strán katalógov predložených vedľajším účastníkom konania. V dôsledku toho je *a priori* pravdepodobné, že predložené strany katalógov sú skutočne výňatky z obsahu katalógov, ktorých titulná strana bola predložená. Za týchto okolností v zásade prináleží žalobkyňi, aby uviedla tvrdenia, ktoré môžu spochybníť túto pravdepodobnosť. Žalobkyňa sa však v prejednávanej veci v podstate obmedzuje na uvedenie domniek bez akéhokoľvek konkrétneho dôkazu na podporu svojej argumentácie.
- 55 Žalobkyňa totiž po prvé uvádza, že nič nepreukazuje, že titulné strany zodpovedajú predloženým stranám, pretože katalógy sú neúplné a neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by nasvedčovala tomu, že strany zodpovedajú rokom uvedeným na titulných stranách. Týmto vágnym tvrdením sa však žalobkyňi nepodarilo spochybníť skutočnosť, že strany predložených katalógov skutočne predstavujú výňatky z obsahu katalógov pre roky uvedené na predložených titulných stranách.
- 56 Žalobkyňa po druhé tvrdí, že výňatky z katalógov naznačujú, že výrobky, ktoré sú tam uvedené, môžu byť kúpené len tromi rôznymi spôsobmi: online na webovej stránke vedľajšieho účastníka konania, v jeho obchodoch alebo telefonicky. Skutočnosť, ktorú uvádza žalobkyňa, že predmetné výrobky boli tiež predávané v iných internetových obchodoch než v obchode vedľajšieho účastníka konania (pozri body 40 až 43 vyššie), je teda v rozpore s pravosťou katalógov, alebo naopak, katalógy sú v rozpore so skutočnosťou, že predmetné výrobky sa tiež predávajú prostredníctvom iných internetových obchodov, než je obchod vedľajšieho účastníka konania. Vzhľadom na výňatky z katalógov predložených vedľajším účastníkom konania však treba konštatovať, že v nich nie je uvedené, že predajné kanály spomenuté žalobkyňou sú jedinými zdrojmi, kde možno nadobudnúť tovar, na ktorom je umiestnená staršia ochranná známka. Formulácie uvedené v predložených katalógoch totiž nevylučujú, aby iní maloobchodníci než vedľajší účastník konania tiež predávali také výrobky. Ako správne poznamenal EUIPO, nie je neobvyklé, že títo maloobchodníci nie sú uvedení v katalógoch vedľajšieho účastníka

konania. Žalobkyňa, ktorej bola v tejto súvislosti na pojednávaní položená otázka, nebola schopná identifikovať presnú formuláciu v katalógoch, v ktorej sa jednoznačne uvádza, že predajné kanály uvedené v katalógoch predstavujú jediný zdroj, z ktorých možno nadobudnúť tovar, na ktorom je umiestnená staršia ochranná známka. Toto tvrdenie žalobkyne nie je teda skutkovo podložené, takže ani nemôže predstavovať nepriamy dôkaz, ktorý by mohol vierohodnosti zbaviť skutočnosť, že predložené strany katalógov skutočne predstavujú výňatky z obsahu katalógov, ktorých titulná strana bola predložená.

- 57 Po tretie žalobkyňa trvá na tom, že kódy, ktoré boli prevzaté do katalógov, nie sú kódmi uvedenými na faktúre predloženej ako príloha 1 k čestnému vyhláseniu, ktoré bolo predložené v rámci druhého súboru dokumentov. V tejto súvislosti treba konštatovať, že aspoň niektoré z kódov výrobku uvedených v uvedenej faktúre zodpovedajú kódom uvedeným v katalógu 2014/15, ako napríklad kódy 3141 až 3146 pre tričká s krátkym rukávom, kódy 3148 až 3150 pre tričká s dlhým rukávom, kódy 3156 až 3158 pre svetre na zips s kapucňou, kód 3169 pre nohavice, kód 2183 pre čelenky a kód 2187 pre peňaženku. Žalobkyňa na otázku položenú v tejto súvislosti na pojednávaní tiež nebola schopná identifikovať konkrétne kódy výrobkov uvedené v katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania, ktoré nezodpovedajú kódom výrobkom uvedeným vo vyššie uvedenej faktúre. Javí sa teda, že toto tvrdenie žalobkyne nemá skutkový základ a že ani nemôže hodnotiť skutočnosť, že strany predložených katalógov skutočne predstavujú výňatky z obsahu katalógov, ktorých titulná strana bola predložená.
- 58 Z toho vyplýva, že aj druhé tvrdenie žalobkyne treba zamietnuť.

– O treťom tvrdení žalobkyne

- 59 Po tretie podľa žalobkyne sa niektoré dôkazy týkajú označenia, ktoré sa líši od staršej ochrannéj známky do takej miery, že mení jej rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho sa jej používanie uskutočňuje ako dekorácia, a nie ako ochranná známka.
- 60 V tejto súvislosti treba na jednej strane uviesť, že hoci článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 v znení uplatniteľnom *ratione temporis* v prejednávanej veci, teda pred zmenami vykonanými nariadením 2015/2424 (pozri bod 18 vyššie) [teraz článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia 2017/1001], odkazuje len na používanie ochrannéj známky Európskej únie, bude sa analogicky uplatňovať na používanie národnej ochrannéj známky v rozsahu, v akom článok 42 ods. 3 tohto istého nariadenia stanovuje, že odsek 2 tohto článku sa vzťahuje na staršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia, „pričom používanie v [Únii] sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je staršia ochranná známka chránená“ [rozsudok zo 14. júla 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/ÚHVT – Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, bod 24].
- 61 Na druhej strane, pokiaľ ide o rozsah článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 a článku 42 ods. 2 a 3 tohto istého nariadenia, treba pripomenúť, že podľa spoločného uplatnenia týchto ustanovení dôkaz o riadnom používaní staršej národnej ochrannéj známky alebo staršej ochrannéj známky Európskej únie, na ktorom je založená námietka proti prihláške ochrannéj známky Európskej únie, zahŕňa aj dôkaz o používaní staršej ochrannéj známky v podobe, ktorá sa odlišuje prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannéj známky v podobe, v akej bola zapísaná [pozri rozsudok z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, bod 30 a citovanú judikatúru; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2013, Specsavers International Healthcare a i., C-252/12, EU:C:2013:497, bod 21].
- 62 Cieľom článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 je zabrániť uloženiu prísneho súladu medzi používanou podobou ochrannéj známky a podobou, v akej bola ochranná známka zapísaná, a umožniť majiteľovi tejto známky pri prevádzkovaní obchodnej činnosti vykonať na

označení drobné zmeny, ktoré nezhoršujú rozlišovaciau spôsobilosť, ale umožňujú lepšie sa prispôbiť požiadavkám obchodu a podpory predaja dotknutých výrobkov alebo služieb. V podobných situáciách, keď sa označenie používané v obchode odlišuje od podoby, v ktorej bolo zapísané, iba zanedbateľnými prvkami, takže obe označenia možno považovať za celkovo rovnocenné, vyššie uvedené ustanovenie stanovuje, že povinnosť používania zapísanej ochrannej známky môže byť splnená predložením dôkazu o používaní označenia, ktoré predstavuje jej podobu používanú v obchode [rozsudok z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, bod 50].

- 63 Konštatovanie zmeny rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ako bola zapísaná, si vyžaduje preskúmanie rozlišovacej spôsobilosti a dominantnosti prvkov pripojených k nej, pri ktorom je potrebné zohľadniť vnútorné vlastnosti každého z týchto prvkov, ako aj umiestnenie jednotlivých prvkov v konfigurácii ochrannej známky [pozri rozsudok z 10. júna 2010, Atlas Transport/ÚHVT – (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, neuverejnený, EU:T:2010:229, bod 31 a citovanú judikatúru].
- 64 V prejednávanej veci treba teda preskúmať, či rozdiely medzi označením v zapísanom tvare a označením používaným na trhu môžu zmeniť rozlišovaciau spôsobilosť staršej ochrannej známky v podobe, v ktorej bola zapísaná.
- 65 V tejto súvislosti treba pripomenúť (pozri bod 6 vyššie), že staršia ochranná známka, ako bola zapísaná, je sériou slovných ochranných známk obsahujúcich slovné označenie Brownies. Z bodu 48 napadnutého rozhodnutia a zo spisu z konania pred EUIPO, ktorý bol predložený Všeobecnému súdu, vyplýva, že časť dôkazov o riadnom používaní staršej ochrannej známky, ktorú predložil vedľajší účastník konania, sa týkajú používania tejto ochrannej známky v ďalšej podobe, prípadne zobrazenej v nepravidelnom obdĺžnikovom rámci:



- 66 Ako správne konštatoval odvolací senát v bode 48 napadnutého rozhodnutia, slovo „brownies“ je v tejto podobe používania staršej ochrannej známky jasne čitateľné. Odvolací senát tiež správne v tom istom bode 48 pripomenul, že z judikatúry vyplýva, že ak sa ochranná známka skladá zo slovných a obrazových prvkov, slovné prvky majú v zásade vyššiu rozlišovaciau spôsobilosť než obrazové prvky, pretože priemerný spotrebiteľ ľahšie odkáže na dotknutý tovar uvedením jeho mena než opisom obrazového prvku ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. mája 2008, NewSoft Technology/ÚHVT – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, neuverejnený, EU:T:2008:163, bod 54 a citovanú judikatúru]. Odvolací senát tiež nemožno kritizovať za to, že v bode 49 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že obrazové prvky ochrannej známky uvedené v bode 65 vyššie nehrajú dôležitú úlohu v celkovom dojme označenia a nemajú vnútorný obsah, ktorý by znamenal, že ochranná známka má rozlišovaciau spôsobilosť alebo označuje dotknuté výrobky. Uvedené obrazové prvky sa totiž obmedzujú na zobrazenie slova „brownies“ žltým štylizovaným druhom písma a bodky na písmene „i“ v podobe kvetu, ako aj prípadne v nepravidelnom obdĺžnikovom rámci.
- 67 Odvolací senát teda v podstate v bode 50 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že rozdiely medzi na jednej strane ochrannou známkou používanou v podobe pripomenutej v bode 65 vyššie a na druhej strane staršou ochrannou známkou v podobe, v ktorej bola zapísaná, nemôžu zmeniť jej rozlišovaciau spôsobilosť. Používanie ochrannej známky v tejto prvej podobe treba teda podľa článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 považovať za používanie staršej ochrannej známky.

- 68 V tomto kontexte je irelevantné, že niektoré výrobky nachádzajúce sa v katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania obsahujú slová zobrazené v štylizácii, ktorá je v podstate zhodná so štylizáciou pripomenutou v bode 65 vyššie. Táto okolnosť nemení nič na skutočnosti, že slovo „brownies“ zostáva rozlišujúcim prvkom v takto štylizovanom znaku a že v dôsledku toho sa používanie ochrannej známky v tejto podobe považuje za používanie staršej ochrannej známky, ako bola zapísaná.
- 69 Napokon v rozsahu, v akom žalobkyňa uvádza, že používanie staršieho označenia v štylizovanej podobe pripomenutej v bode 65 vyššie sa zdá byť uskutočňované ako dekorácia, a nie ako ochranná známka, treba pripomenúť, že základnou funkciou ochrannej známky je zaručiť zhodnosť pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná (pozri bod 31 vyššie). Keďže aspoň slovný prvok „brownie“ uvedený v štylizovanej ochrannej známke v podobe pripomenutej v bode 65 vyššie má určitú rozlišovaciu spôsobilosť, je nutné konštatovať, že staršia ochranná známka, ako je štylizovaná, je v zásade schopná plniť túto základnú funkciu. Okolnosť, že obrazová ochranná známka s určitou rozlišovacou spôsobilosťou, môže vzhľadom na svoju osobitnú štylizáciu slúžiť aj ako ozdoba výrobku, na ktorom je umiestnená, nemá vplyv na schopnosť takejto obrazovej ochrannej známky plniť základnú funkciu ochrannej známky. To platí o to viac v prípade sektora odevov, a to aj v širokom zmysle slova, v ktorom nie je neobvyklé umiestňovať štylizovaný tvar ochrannej známky na dotknuté výrobky. V dôsledku toho treba uviesť, že hoci v prejednávanej veci môže byť umiestnenie ochrannej známky v štylizovanej podobe použité aj ako dekorácia dotknutých výrobkov, s prihliadnutím na ich rozlišovaciu spôsobilosť spĺňa zároveň základnú funkciu ochrannej známky.
- 70 Z toho vyplýva, že tretie tvrdenie žalobkyne musí byť zamietnuté.

– O štvrtom tvrdení žalobkyne

- 71 Po štvrté žalobkyňa uvádza, že čestné vyhlásenie nie je ani objektívne, ani podložené súhlasnými dôkazmi. Konkrétne, jediná faktúra predložená na podporu čestného vyhlásenia bola vystavená na The Guide Association Scotland, ktorá bola členom vedľajšieho účastníka konania. Táto faktúra sa tak týka vnútorného používania staršej ochrannej známky a nie verejného používania smerom navonok. Navyše kódy výrobku uvedené na tejto faktúre nie sú tie isté, ako tie obsiahnuté v katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania. Nie je teda možné zistiť, či ide o tie isté výrobky.
- 72 Pokiaľ ide o čestné vyhlásenie, treba pripomenúť, že z článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 97 ods. 1 písm. f) nariadenia 2017/1001] vyplýva, že písomné vyhlásenia, overené alebo potvrdené, alebo majúce rovnocenný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené, patria medzi dôkazné prostriedky, ktoré môže EUIPO zohľadniť.
- 73 V prejednávanej veci bolo čestné vyhlásenie urobené vo forme „witness statement“ (svedecká výpoveď). Ide teda o formu opísanú v pravidle 32.4 ods. 1 Civil Procedure Rules (pravidlá v občianskom súdnom konaní) uplatniteľnom v Anglicku a vo Walese, podľa ktorého „svedecká výpoveď je písomné vyhlásenie podpísané osobou, ktoré obsahuje svedectvo, ktoré by táto osoba bola oprávnená predniesť ústne“.
- 74 Treba tiež pripomenúť judikatúru, podľa ktorej je na účely posúdenia dôkaznej hodnoty dokumentu potrebné overiť pravdepodobnosť a pravdivosť informácie, ktorú obsahuje. Treba zohľadniť najmä pôvod dokumentu, okolnosti jeho vypracovania, jeho adresáta a položiť si otázku, či sa vzhľadom na svoj obsah javí zmysluplný a dôveryhodný (pozri bod 53 vyššie).
- 75 V rozsahu, v akom žalobkyňa odkazuje na pokyny EUIPO, je nutné na jednej strane pripomenúť, že tieto pokyny nie sú právne záväznými aktmi pre výklad ustanovení práva Únie (pozri rozsudok zo 6. júna 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, neuvyverejnený, EU:C:2019:471, bod 49 a citovanú judikatúru). Na druhej strane treba konštatovať, že odvolací senát sa v bode 35 napadnutého rozhodnutia domnieval, že dôkazná hodnota vyhlásení samotných dotknutých osôb alebo ich

zamestnancov je vo všeobecnosti nižšia než v prípade dôkazov pochádzajúcich z nezávislého zdroja, čo zodpovedá časti pokynov EUIPO na preskúmanie, ktorú citovala žalobkyňa. Presne toto tvrdenie žalobkyne je teda v každom prípade neúčinné.

- 76 Ako v podstate správne pripomenuli odvolací senát v bode 35 napadnutého rozhodnutia, ako aj žalobkyňa, z judikatúry vyplýva, že ak bolo vyhlásenie vypracované v zmysle článku 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 jedným zo zamestnancov žalobkyne, povereným riadiacou funkciou účastníka konania, ktorý musí preukázať riadne používanie staršej ochrannej známky, uvedenému vyhláseniu môže byť priznaná dôkazná hodnota len vtedy, ak je podporené inými dôkazmi (pozri rozsudok z 9. decembra 2014, PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, bod 51 a citovanú judikatúru).
- 77 V prejednávanej veci odvolací senát v bode 36 napadnutého rozhodnutia uviedol, že čestné vyhlásenie sa týka ročného obratu z predaja oblečenia, tašiek, menoviek, kancelárskych potrieb, šálok a kľúčeniek na trhu Spojeného kráľovstva pod staršou ochrannou známkou v rokoch 2009 až 2016. Odvolací senát poznamenal, že podľa čestného vyhlásenia boli predané množstvá pomerne značné. Zo štruktúry napadnutého rozhodnutia okrem toho vyplýva, že odvolací senát sa domnieval, že dôkazy, ktoré následne posudzoval, a to po prvé katalógy predložené ako príloha 1 čestného vyhlásenia (bod 37 napadnutého rozhodnutia, pozri tiež body 50 až 57 vyššie), po druhé strany vytlačené zo stránok viacerých internetových obchodov, ktoré sú uvedené v prílohe 4 prvého súboru dokumentov (body 38 až 40 napadnutého rozhodnutia; pozri tiež body 40 až 43 vyššie) a po tretie faktúra predložená ako príloha 2 čestného vyhlásenia (body 41 až 43 napadnutého rozhodnutia) potvrdzujú informácie vyplývajúce z čestného vyhlásenia.
- 78 Pokiaľ ide konkrétne o túto faktúru, žalobkyňa tvrdí, že ju nemožno zohľadniť, pokiaľ sa týka interného používania staršej ochrannej známky, a nie verejného použitia smerom navonok.
- 79 V tejto súvislosti EUIPO a vedľajší účastník konania správne pripomínajú, že vedľajší účastník konania vo svojich pripomienkach z 29. júna 2017 predložených v rámci konania pred námietkovým oddelením predložil dôkazy, z ktorých vyplýva, že adresát predmetnej faktúry, The Guide Association Scotland (tiež známa pod menom Girlguiding Scotland), je nezávislá škótska charitatívna organizácia, ktorá má vlastné stanovy a vlastné predstavenstvo.
- 80 Žalobkyňa správne tvrdí, že príjemca faktúry patrí do globálnej siete Girlguiding UK, čo EUIPO a vedľajší účastník konania ani nepopierajú. Názor zastávaný žalobkyňou, podľa ktorého príjemca dotknutej faktúry je združeným členom vedľajšieho účastníka konania z dôvodu, že vedľajší účastník konania je väčším združením, a že ide o jeden a ten istý subjekt, je však vyvrátený dôkazmi uvedenými v bode 79 vyššie, ktoré vedľajší účastník konania predložil v priebehu konania pred EUIPO. Skutočnosť, že dve charitatívne organizácie, ktoré sú z právneho hľadiska nezávislé, spolupracujú v rámci siete, ktorej sú súčasťou, neznamená, že v skutočnosti ide o ten istý právny subjekt, ako to tvrdí žalobkyňa.
- 81 To platí o to viac v prípade dotknutej faktúry, pretože túto faktúru nevystavil samotný vedľajší účastník konania, ale jeho obchodná pobočka, a to odlišná spoločnosť Guide Association Trading Services.
- 82 V tomto kontexte treba pripomenúť, že ak majiteľ ochrannej známky predkladá akty o používaní tejto ochrannej známky treťou osobou na podporu tvrdenia o jej riadnom používaní v zmysle článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, implicitne tvrdí, že toto používanie sa uskutočnilo s jeho súhlasom (pozri rozsudok z 13. januára 2011, PINE TREE, T-28/09, neuvverejnený, EU:T:2011:7, bod 62 a citovanú judikatúru).
- 83 Z toho vyplýva, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, sa nemožno domnievať, že k používaniu staršej ochrannej známky podloženému predmetnou faktúrou dochádzalo v rámci činnosti podniku, ktorý je majiteľom staršej ochrannej známky, alebo distribučnej siete, ktorú tento podnik vlastní alebo ovláda.

- 84 Odvolací senát sa teda nedopustil neprávneho posúdenia, keď sa v bodoch 41 a 42 napadnutého rozhodnutia v podstate domnieval, že faktúra sa týka verejného používania staršej ochrannéj známky navonok, a že túto skutočnosť treba zohľadniť na účely posúdenia, či vedľajší účastník konania skutočne preukázal, že staršiu ochrannú známku skutočne používal.
- 85 Napokon, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne založené na tom, že kódy výrobkov uvedené na dotknutej faktúre sa nezhodujú s kódmi výrobkov uvedenými v katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania, treba odkázať na úvahy uvedené v bode 57 vyššie, z ktorých vyplýva, že toto tvrdenie nie je dôvodné.
- 86 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba dospieť k záveru, že odvolací senát sa správne mohol domnievať, že katalógy predložené ako príloha 1 čestného vyhlásenia, strany vytlačené z webových stránok niekoľkých internetových obchodov uvedené v prílohe 4 prvého súboru dokumentov a faktúra predložená ako príloha 2 čestného vyhlásenia predstavujú dôkazy potvrdzujúce toto čestné vyhlásenie, a že treba teda uvedenému vyhláseniu priznať dôkaznú hodnotu.
- 87 Z toho vyplýva, že štvrté tvrdenie žalobkyne musí byť zamietnuté.

– *O piatom tvrdení žalobkyne*

- 88 Žalobkyňa po piate tvrdí, že vzhľadom na to, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania nemôžu preukázať riadne používanie staršej ochrannéj známky počas relevantného obdobia, nie je v prejednávanej veci potrebné vykonať celkové posúdenie týchto dôkazov.
- 89 Vzhľadom na konštatovania Všeobecného súdu uvedené v bodoch 36 až 87 vyššie, pokiaľ ide o prvé až štvrté tvrdenie žalobkyne, treba konštatovať, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, vedľajší účastník konania skutočne predložil dôkazy relevantné pre riadne používanie staršej ochrannéj známky počas relevantného obdobia a že odvolací senát ich správne mohol zohľadniť na účely celkového posúdenia. Z toho vyplýva, že piate tvrdenie žalobkyne treba zamietnuť.
- 90 V každom prípade celkové posúdenie dôkazov, ktoré vykonal odvolací senát v bodoch 51 a 52 napadnutého rozhodnutia, nevychádza z nesprávneho posúdenia. Tento súd sa totiž v podstate domnieval, že čestné vyhlásenie sa zakladalo na rôznych katalógoch, faktúre, webových stránkach internetového obchodu, článkoch a publikáciách, a že tieto dôkazy preukazujú, že vedľajší účastník konania riadne používal staršiu ochrannú známku pre výrobky a služby uvedené v bode 6 vyššie. Ako správne pripomína EUIPO, výrobky vedľajšieho účastníka konania označené staršou ochrannou známkou sú určené najmä konkrétnej časti verejnosti, a to dievčatám vo veku sedem až desať rokov, ktoré sú členkami Girlguiding UK, ktorých počet je približne 200 000 podľa údajov poskytnutých v čestnom vyhlásení. Za týchto okolností treba obrat, o ktorom svedčí čestné vyhlásenie, považovať za pomerne značný pre dotknuté odvetvie. S prihliadnutím aj na skutočnosť, že tento obrat sa počas celého relevantného obdobia v podstate nezmenil, mohol sa odvolací senát správne domnievať, že vedľajší účastník konania celkovo preukázal, že staršiu ochrannú známku riadne používal.

– *Záver*

- 91 Žiadne z tvrdení uvedených v žalobe, ktoré žalobkyňa uviedla na podporu svojho jediného žalobného dôvodu, teda nie je dôvodné.
- 92 V rozsahu, v akom žalobkyňa okrem toho na pojednávaní tvrdila, že napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s rozhodovacou praxou odvolacích senátov EUIPO, treba poznamenať, že žalobkyňa také tvrdenie neuviedla v žalobe, čo na pojednávaní uznala.

- 93 Za týchto okolností treba pripomenúť, že EUIPO je povinný vykonávať svoje právomoci v súlade so všeobecnými zásadami práva Únie, ku ktorým patrí aj zásada rovnosti zaobchádzania a zásada „riadnej správy vecí verejných“. S ohľadom na tieto dve zásady musí EUIPO v rámci posudzovania dôkazov na preukázanie riadneho používania staršej ochrannej známky zohľadniť rozhodnutia, ktoré už boli prijaté v súvislosti s podobnými návrhmi a v tejto súvislosti si s osobitným zreteľom položiť otázku, či je alebo nie je vhodné rozhodnúť rovnakým spôsobom. Zásada rovnosti zaobchádzania a zásada „riadnej správy vecí verejných“ musia byť uvedené do súladu s požiadavkou dodržiavania zákonnosti. V dôsledku toho osoba, ktorá tvrdí neexistenciu riadneho používania staršej ochrannej známky na podporu námietky, sa nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie (pozri analogicky rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 73 až 76 a citovanú judikatúru).
- 94 V prejednávanej veci sa ukázalo, že na rozdiel od toho, ako to mohlo byť v prípade niektorých dôkazov predložených EUIPO v rámci iných konaní a s cieľom preukázať riadne používanie staršej ochrannej známky, odvolací senát sa dôvodne domnieval, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania stačili na preukázanie, že vedľajší účastník konania riadne používal staršiu ochrannú známku.
- 95 Za týchto okolností sa žalobkyňa nemôže v žiadnom prípade účinne odvolávať na predchádzajúce rozhodnutia EUIPO s cieľom vyvrátiť tento záver, a teda nie je potrebné rozhodnúť o prípustnosti tohto tvrdenia predloženého po prvýkrát na pojednávaní.
- 96 V dôsledku toho treba zamietnuť jediný žalobný dôvod, ktorý uviedla žalobkyňa, jej návrhy na zrušenie a zmenu, ako aj žalobu ako celok.

## O trovách

- 97 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 žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhmi EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol takto:

- 1. Žaloba sa zamietá.**
- 2. Grupo Textil Brownie, SL, je povinná nahradiť trovy konania.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Póltorak

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. januára 2020.

Podpisy