



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

zo 6. októbra 2021 *

„Ochranná známka Európskej únie – Námietskové konanie – Prihláška obrazovej ochrannéj známky Európskej únie Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice – Nezapísaná staršia slovná ochranná známka BASMATI – Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a z Euratomu – Prechodné obdobie – Záujem na konaní – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) – Režim žaloby podľa *common law*, týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off) – Riziko klamlivej prezentácie – Riziko oslabenia staršej ochrannéj známky s dobrým menom“

Vo veci T-342/20,

Indo European Foods Ltd, so sídlom v Harrowe (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: A. Norris, barrister, a N. Welch, solicitor,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: H. O'Neill a V. Ruzek, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO:

Hamid Ahmad Chakari, bydliskom vo Viedni (Rakúsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. apríla 2020 (vec R 1079/2019-4) týkajúcej sa námietkového konania medzi spoločnosťou Indo European Foods a H. A. Chakarim,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory A. M. Collins, sudcovia V. Kreuschitz a G. Steinfatt (spravodajkyňa),

tajomník: J. Pichon, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 2. júna 2020,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. októbra 2020,
po pojednávaní z 29. júna 2021,
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 14. júna 2017 podal ďalší účastník konania pred odvolacím senátom H. A. Chakari prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (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 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo toto obrazové označenie:



- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria po čiastočnom zamietnutí prihlášky v súbežnom námietkovom konaní do tried 30 a 31 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:
 - trieda 30: „Ryžová múka; chuťovky vyrobené z ryže; ryžové koláče; ryžové cesto na prípravu jedál; extrudované potravinové výrobky vyrobené z ryže“,
 - trieda 31: „Ryžová múka (krmivo)“.
- 4 Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Európskej únie* č. 169/2017 zo 6. septembra 2017.
- 5 Dňa 13. októbra 2017 podala žalobkyňa Indo European Foods Ltd námietku na základe článku 46 nariadenia 2017/1001 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka podaná žalobkyňou sa zakladala na staršej slovnej ochrannej známke BASMATI nezapisanej v Spojenom kráľovstve, používanej ako odkaz na ryžu.

- 7 Dôvodom uvedeným na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001. Žalobkyňa v podstate tvrdí, že podľa práva uplatniteľného v Spojenom kráľovstve môže zabrániť používaniu prihlasovanej ochrannej známky prostredníctvom takzvanej „extenzívnej“ formy žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia (action for passing off).
- 8 Dňa 5. apríla 2019 námietkové oddelenie zamietlo námietku v celom rozsahu. Zastávalo názor, že dôkazy predložené žalobkyňou neboli dostatočné na preukázanie toho, že staršia ochranná známka sa pred relevantným dátumom a na predmetnom území používala v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah. V dôsledku toho podľa námietkového oddelenia nebola splnená jedna z podmienok uvedených v článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001.
- 9 Dňa 16. mája 2019 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.
- 10 Rozhodnutím z 2. apríla 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie ako nedôvodné z dôvodu, že žalobkyňa nepreukázala, že by názov „basmati“ umožňoval zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky v Spojenom kráľovstve na základe deliktu extenzívnej formy neoprávneného používania označenia podľa *common law*.
- 11 Z dôkazov predložených žalobkyňou vyplýva, že na to, aby konanie viedlo k spáchaniu uvedeného deliktu, sa musí preukázať, že po prvé názov „basmati“ označuje presne vymedzenú triedu výrobkov, po druhé tento názov má dobré meno, ktoré zakladá „goodwill“ (teda silu príťažlivosti pre klientelu) u významnej časti verejnosti Spojeného kráľovstva, po tretie žalobkyňa je jedným z mnohých hospodárskych subjektov oprávnených odvolávať sa na goodwill spojený s uvedeným názvom, po štvrté ide o klamlivú prezentáciu zo strany prihlasovateľa, ktorá povedie alebo môže viesť verejnosť k tomu, že si bude myslieť, že výrobkami ponúkanými pod spochybneným označením je ryža basmati, a po piate jej vznikla ujma alebo hrozí, že jej vznikne ujma, v dôsledku zámeny spôsobenej klamlivou prezentáciou.
- 12 Odvolací senát sa domnieval, že prvé tri podmienky extenzívnej formy žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia boli splnené. Naproti tomu zastával názor, že žalobkyňa nepreukázala, že používanie označenia, ktorého zápis bol spochybnený, môže viesť ku klamlivej prezentácii názvu s dobrým menom „basmati“. Okrem toho odvolací senát rozhodol, že v prejednávanej veci nehrozí, že používanie prihlasovanej ochrannej známky žalobkyňou spôsobí obchodnú ujmu spočívajúcu v strate predajov, keďže predmetnými výrobkami sú iné výrobky ako ryža, zatiaľ čo žalobkyňa predávala výlučne ryžu. Rovnako tak žiadne tvrdenie nevysvetľuje, akým spôsobom by používanie prihlasovanej ochrannej známky mohlo ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť výrazu „basmati“, keďže ryža „super basmati“ je uznávanou odrodou ryže basmati.

Návrhy účastníkov konania

- 13 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhovel námietke vo vzťahu k všetkým výrobkom,
 - subsidiárne, vrátil vec EUIPO na opätovné posúdenie,

- uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením.

14 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,
- uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

O predmete a prípustnosti žaloby

- 15 V prvom rade EUIPO tvrdí, že v rozsahu, v akom sa námietka proti zápisu prihlasovanej ochrannéj známky zakladá na staršej ochrannéj známke nezapísanej v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, a vzhľadom na vystúpenie tohto štátu z Európskej únie od 1. februára 2020, uplynutie prechodného obdobia stanoveného v dohode o vystúpení uvedeného štátu z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Ú. v. EÚ L 29, 2020, s. 7, ďalej len „dohoda o vystúpení“) zbavuje námietkové konanie a túto žalobu ich predmetu. Od konca prechodného obdobia sa totiž odkazy v nariadení 2017/1001 na členské štáty a na právo členských štátov už nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a na právo Spojeného kráľovstva. V dôsledku toho od tohto dátumu po prvé prihlasovaná ochranná známka nevyvoláva žiadne právne účinky na území Spojeného kráľovstva, po druhé právo, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa, už nepredstavuje „staršie právo“ v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 a po tretie po prípadnom zápise prihlasovanej ochrannéj známky nemôže dôjsť k žiadnemu konfliktu, pretože táto posledná uvedená ochranná známka nie je chránená v Spojenom kráľovstve, zatiaľ čo staršie právo je chránené výlučne v Spojenom kráľovstve.
- 16 Dohoda o vystúpení, ktorá vymedzuje podmienky vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie, nadobudla platnosť 1. februára 2020. Táto dohoda stanovuje prechodné obdobie od 1. februára do 31. decembra 2020. článok 127 dohody o vystúpení spresňuje, že pokiaľ nie je stanovené inak, počas prechodného obdobia sa právo Únie naďalej uplatňuje na území Spojeného kráľovstva.
- 17 Predmetom tohto sporu je rozhodnutie odvolacieho senátu z 2. apríla 2020, v ktorom tento senát rozhodol o existencii dôvodu námietky uvádzaného žalobkyňou. Existencia relatívneho dôvodu námietky sa pritom musí posudzovať najneskôr v okamihu, keď EUIPO rozhoduje o námietke. Všeobecný súd totiž nedávno rozhodol, že staršia ochranná známka, ktorá slúži ako základ námietky, musí byť platná nielen v čase uverejnenia prihlášky prihlasovanej ochrannéj známky, ale aj v čase, keď EUIPO rozhoduje o námietke [rozsudok zo 14. februára 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS), T-162/18, neuvverejnený, EU:T:2019:87, bod 41]. Existuje však protichodná judikatúra, podľa ktorej na účely posúdenia existencie dôvodu týkajúceho sa námietky treba vychádzať z okamihu podania prihlášky ochrannéj známky Európskej únie, proti ktorej bola podaná námietka na základe staršej ochrannéj známky [rozsudky zo 17. októbra 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, neuvverejnený, EU:T:2018:692, bod 76; z 30. januára 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T-598/18, EU:T:2020:22, bod 19, a z 23. septembra 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS), T-421/18, EU:T:2020:433, bod 34]. Podľa tejto poslednej uvedenej judikatúry okolnosť, že staršie označenie môže stratiť postavenie nezapísanej ochrannéj známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny

dosah, po tomto dátume, najmä v nadväznosti na prípadné vystúpenie členského štátu, v ktorom je ochranná známka chránená, je na účely rozhodnutia o námietke v zásade irelevantná (pozri analogicky rozsudok z 30. januára 2020, BROWNIE, T-598/18, EU:T:2020:22, bod 19).

- 18 V prejednávanej veci nie je potrebné rozhodnúť o tejto otázke. H. A. Chakari totiž podal prihlášku ochrannej známky Európskej únie 14. júna 2017, teda v čase, keď Spojené kráľovstvo bolo členským štátom Únie. Rozhodnutie odvolacieho senátu bolo prijaté 2. apríla 2020, teda po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie, ale počas prechodného obdobia. Keďže v dohode o vystúpení nie je stanovené inak, nariadenie 2017/1001 sa naďalej uplatňuje na ochranné známky Spojeného kráľovstva, ako aj na staršie ochranné známky nezapísané v Spojenom kráľovstve, používané v obchodnom styku. Staršia ochranná známka preto naďalej až do konca prechodného obdobia požíva rovnakú ochranu ako v prípade, ak by Spojené kráľovstvo nevystúpilo z Únie (rozsudok z 23. septembra 2020, MUSIKISS, T-421/18, EU:T:2020:433, bod 33).
- 19 V každom prípade prijať záver, že predmet sporu zanikne, keď v priebehu konania nastane udalosť, v dôsledku ktorej by staršia ochranná známka mohla stratiť postavenie nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, najmä po prípadnom vystúpení dotknutého členského štátu z Únie, by znamenalo, že Všeobecný súd by zohľadnil dôvody, ktoré nastali po prijatí napadnutého rozhodnutia a ktoré nemôžu ovplyvniť dôvodnosť tohto rozhodnutia [pozri analogicky rozsudok z 8. októbra 2014, Fuchs/ÚHVT – Les Complices (Hviezda v kruhu), T-342/12, EU:T:2014:858, bod 24]. Keďže žaloba podaná na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO v zmysle článku 72 nariadenia 2017/1001, Všeobecný súd musí v zásade na účely posúdenia uvedenej zákonnosti vychádzať z dátumu napadnutého rozhodnutia.
- 20 Z toho vyplýva, že bez ohľadu na rozhodujúci okamih, na ktorý sa bude odkazovať (okamih podania prihlášky ochrannej známky alebo okamih rozhodnutia odvolacieho senátu), ochranná známka, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva na podporu námietky a svojho odvolania, môže predstavovať základ námietky.
- 21 Tento záver nespochybňujú ani tvrdenia uvádzané zo strany EUIPO. Hoci z rozsudku zo 14. februára 2019, ALTUS (T-162/18, neuvverejnený, EU:T:2019:87, body 41 až 43), na ktorý sa odvoláva EUIPO, vyplýva, že staršia ochranná známka, ktorá je základom námietky, musí byť vždy platná v okamihu, keď o nej EUIPO rozhoduje, nemožno z toho vyvodiť, že žaloba na Všeobecnom súde stráca svoj predmet, ak táto ochranná známka stratí svoje postavenie vzhľadom na článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 v priebehu konania pred Všeobecným súdom.
- 22 Rozsudok z 2. júna 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Zobrazenie hráča konského póla) (T-169/19, EU:T:2021:318), na ktorý EUIPO tiež odkazuje a ktorý sa podľa neho týka „súvisiacej“ otázky, nie je z hľadiska tohto sporu v skutočnosti relevantný. Po prvé vec, v ktorej bol vydaný tento rozsudok, sa netýka námietkového konania, ale otázky, k akému dátumu musí byť staršie právo chránené, aby bolo možné založiť návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146). Po druhé podľa riešenia prijatého v tomto rozsudku v rámci uplatnenia tohto ustanovenia musí majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva uvedeného v tomto ustanovení preukázať, že môže zakázať používanie spornej ochrannej známky Európskej únie nielen ku dňu podania alebo ku dňu práva prednosti tejto ochrannej známky, ale aj ku dňu, ku ktorému EUIPO rozhodol

o návrhu na vyhlásenie neplatnosti (rozsudok z 2. júna 2021, Zobrazenie hráča konského póla, T-169/19, EU:T:2021:318:30). Tento dátum však nenasleduje po dátumoch uvedených v bode 20 vyššie.

- 23 Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie preto nemá za následok stratu predmetu tohto sporu.
- 24 V druhom rade EUIPO tvrdí, že keďže zrušenie napadnutého rozhodnutia by už nemohlo žalobkyni priniesť nijaký prospech, žalobkyňa už v tomto konaní nemá záujem na konaní. Uvádza, že aj keby prihlášku ochrannej známky Európskej únie zamietol, prihlasovateľ by svoju ochrannú známku mohol premeniť na prihlášky národných ochranných známk vo všetkých členských štátoch Únie s tým, že si v súlade s článkom 139 nariadenia 2017/1001 zachová právo prednosti zamietnutej prihlášky ochrannej známky Európskej únie. Prihlasovateľ by tak získal ochranu ochrannej známky na tom istom území ako v prípade, keby zamietnutá námietka bola podaná proti uvedenej prihláške ochrannej známky Európskej únie. EUIPO na pojednávaní dodal, že podľa jeho názoru neexistencia záujmu na konaní vyplýva okrem iného zo skutočnosti, že za predpokladu, že Všeobecný súd zruší napadnuté rozhodnutie a spor bude v dôsledku toho vrátený odvolaciemu senátu, tento senát môže iba zamietnuť žalobu, keďže z judikatúry vo veciach, v ktorých boli vydané rozsudky zo 14. februára 2019, ALTUS (T-162/18, neuvverejnený, EU:T:2019:87), a z 2. júna 2021, Zobrazenie hráča konského póla (T-169/19, EU:T:2021:318), vyplýva, že chránená ochranná známka, na ktorej sa zakladá námietka, nesmie stratiť svoju platnosť v okamihu, keď EUIPO prijíma svoje rozhodnutie.
- 25 Podľa ustálenej judikatúry záujem žalobkyne na konaní musí vzhľadom na predmet žaloby existovať v štádiu podania tejto žaloby, lebo inak by bola neprípustná. Tento predmet sporu, ako aj záujem na konaní musia pretrvávať až do vyhlásenia rozhodnutia súdu, v opačnom prípade musí byť konanie zastavené, čo predpokladá, že žaloba môže svojím výsledkom priniesť prospech účastníkovi konania, ktorý ju podal (pozri rozsudky zo 7. júna 2007, Wunenburger/Komisia, C-362/05 P, EU:C:2007:322, bod 42 a citovanú judikatúru, a z 8. októbra 2014, Hviezda v kruhu, T-342/12, EU:T:2014:858, bod 23 a citovanú judikatúru). Pokiaľ by ale v priebehu konania žalobcov záujem na konaní zanikol, rozhodnutie Všeobecného súdu vo veci samej by žalobcovi neprinieslo žiaden prospech.
- 26 Na úvod treba zamietnuť tvrdenie EUIPO, podľa ktorého neexistencia záujmu na konaní vyplýva zo skutočnosti, že prihlasovateľ by mohol svoju ochrannú známku premeniť na prihlášky národných ochranných známk vo všetkých členských štátoch Únie a získať tak ochranu ochrannej známky na tom istom území ako v prípade, keby zamietnutá námietka bola podaná proti uvedenej prihláške ochrannej známky Európskej únie. Tieto úvahy totiž v zásade platia pre každé námietkové konanie.
- 27 Okrem toho EUIPO nesprávne tvrdí, že odvolací senát, ktorému by bol spor vrátený, ak by Všeobecný súd zrušil napadnuté rozhodnutie, by bol nútený zamietnuť odvolanie pre neexistenciu staršej ochrannej známky chránenej právom členského štátu. EUIPO vychádza z nesprávneho predpokladu, keď tvrdí, že odvolací senát by mal pri posudzovaní skutkových okolností vychádzať zo stavu v okamihu svojho nového rozhodnutia. Po zrušení rozhodnutia odvolacieho senátu sa totiž o odvolaní, ktoré podala žalobkyňa na odvolací senát, rozhoduje opätovne [rozsudok z 8. februára 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta), T-879/16, EU:T:2018:77, bod 40]. Odvolaciemu senátu teda prináleží, aby znova rozhodol o tom istom odvolaní, a to v závislosti od situácie existujúcej v okamihu jeho podania, pričom odvolanie sa prejedná v tom istom štádiu, v akom sa nachádzalo pred napadnutým rozhodnutím. Z toho vyplýva, že judikatúra citovaná EUIPO na podporu jeho

odôvodnenia je irelevantná. Táto judikatúra totiž iba potvrdzuje, že v žiadnom prípade nemožno vyžadovať, aby ochranná známka, na ktorej sa zakladá námietka, existovala aj v okamihu, ktorý z hľadiska času nasleduje po rozhodnutí odvolacieho senátu.

- 28 Z toho vyplýva, že táto vec sa nestala bezpredmetnou a že záujem žalobkyne na konaní pretrváva.

O veci samej

O určení nariadenia uplatniteľného z hľadiska ratione temporis

- 29 Vzhľadom na dátum podania predmetnej prihlášky, teda 14. jún 2017, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, sa však skutkový stav riadi hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, bod 12, a z 18. júna 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, bod 2 a citovanú judikatúru).
- 30 V dôsledku toho v prejednávanej veci, pokiaľ ide o hmotnoprávne pravidlá, treba chápať odkazy odvolacieho senátu v napadnutom rozhodnutí a účastníkov konania vo svojich písomných podaniach na článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001 ako odkaz na článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 s rovnakým obsahom.

O návrhu na zrušenie

- 31 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. Spochybňuje najmä záver odvolacieho senátu, podľa ktorého pravdepodobnosť klamlivej prezentácie nemôže byť preukázaná na základe spochybnených výrobkov, ako aj jednak posúdenie, podľa ktorého nehrozí, že používanie prihlasovanej ochrannej známky jej spôsobí ujmu, keďže neexistuje riziko priamej straty predajov. Podľa žalobkyne odvolací senát nesprávne vyložil právo týkajúce sa neoprávneného používania označenia a podmienky, za ktorých môže byť klamlivá prezentácia základom pre odvolanie.
- 32 Podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 môže majiteľ nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia, než je ochranná známka, namietať proti zápisu ochrannej známky Európskej únie, ak sú splnené tieto štyri podmienky: označenie sa musí používať v obchodnom styku; musí mať väčší ako iba miestny dosah; právo k tomuto označeniu musí byť nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie; a toto označenie musí priznávať jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. Tieto podmienky sú kumulatívne, takže ak nezapísaná ochranná známka alebo označenie nespĺňa niektorú z týchto podmienok, nie je prípustná námietka, ktorá by sa zakladala na existencii nezapísanej ochrannej známky alebo iných označení používaných v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 [pozri rozsudok z 24. októbra 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW), T-435/12, EU:T:2018:715, bod 43 a citovanú judikatúru].

- 33 Prvé dve podmienky, teda podmienky týkajúce sa používania v obchodnom styku a dosahu uvádzaného označenia alebo uvádzanej ochrannej známky, pričom tento dosah musí byť väčší ako iba miestny, vyplývajú zo samotného znenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, a preto sa musia vykladať vo svetle práva Únie (pozri rozsudok z 24. októbra 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, bod 44 a citovanú judikatúru).
- 34 Naopak, z formulácie „pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie“ vyplýva, že ďalšie dve podmienky uvedené v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009 sú podmienkami, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich posudzujú vzhľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa spravuje uvádzané označenie. Tento odkaz na právo, ktorým sa spravuje uvádzané označenie, je odôvodnený, keďže nariadenie č. 207/2009 priznáva označeniam mimo systému ochrannej známky Únie možnosť odvolávať sa na ne proti ochrannej známke Európskej únie. Preto výlučne právo, ktorým sa spravuje uvádzané označenie, umožňuje zistiť, či toto označenie je staršie než ochranná známka Únie a či môže odôvodniť zákaz používania neskoršej ochrannej známky (pozri rozsudok z 24. októbra 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, bod 45 a citovanú judikatúru).
- 35 V súlade s článkom 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 dôkazné bremeno týkajúce sa splnenia podmienky, podľa ktorej uvádzané označenie dáva svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, znáša osoba, ktorá na EUIPO podala námietku [pozri rozsudok z 23. mája 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T-312/18, neuvverejnený, EU:T:2019:358, bod 100 a citovanú judikatúru]. Keďže však súdne preskúmanie vykonávané Všeobecným súdom musí spĺňať požiadavky zásady účinnej súdnej ochrany, preskúmanie, ktoré vykonáva Všeobecný súd na základe článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, predstavuje plné preskúmanie zákonnosti (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 52).
- 36 V prejednávanej veci treba teda overiť, či odvolací senát prihliadol na relevantné vnútroštátne ustanovenia a či vzhľadom na tieto ustanovenia správne preskúmal podmienky uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
- 37 Námietka žalobkyne je založená na extenzívnej forme žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, stanovenej právom uplatniteľným v Spojenom kráľovstve. Žalobkyňa, ktorá sa odvoláva na rozsudok z 18. januára 2012, Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI) (T-304/09, EU:T:2012:13, bod 18), v ktorom sa uplatňuje relevantná vnútroštátna právna úprava, odkazuje na Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného kráľovstva o ochranných známkach), ktorého článok 5 ods. 4 najmä stanovuje, že ochranná známka nemôže byť zapísaná, ak, alebo v rozsahu, v akom jej používaniu v Spojenom kráľovstve môže byť zabránené z dôvodu akéhokoľvek právneho predpisu (najmä na základe práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia), ktorý chráni nezapísanú ochrannú známku alebo akékoľvek iné označenie používané v obchodnom styku.
- 38 Z článku 5 ods. 4 zákona Spojeného kráľovstva o ochranných známkach, ako ho vykladajú vnútroštátne súdy, vyplýva, že účastník konania, ktorý ho uplatňuje, musí v súlade s právnym režimom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, upravenej právom Spojeného kráľovstva, preukázať, že sú splnené tri podmienky, a to po prvé, že predmetné označenie získalo goodwill, po druhé, že ponuka výrobkov označených neskoršou ochrannou známkou pod týmto označením predstavuje klamlivú prezentáciu zo strany majiteľa tejto ochrannej známky, a po tretie, že došlo k ujme spôsobenej goodwillu [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. októbra 2018,

Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE), T-328/16, neuvěřený, EU:T:2018:649, body 22 až 25 a citovanú judikatúru, a z 23. mája 2019, AQUAPRINT, T-312/18, neuvěřený, EU:T:2019:358, bod 102].

- 39 Hoci klamlivá prezentácia, či už úmyselná, alebo neúmyselná, zo strany žalovaného v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia môže viesť zákazníkov prihlasovateľa k tomu, aby mu priznali obchodný pôvod výrobkov a služieb ponúkaných žalovaným (pozri rozsudok z 23. mája 2019, AQUAPRINT, T-312/18, neuvěřený, EU:T:2019:358, bod 103 a citovanú judikatúru), z rozhodnutí súdov Spojeného kráľovstva vyplýva, že označenie, ktoré slúži na označenie výrobkov alebo služieb, môže nadobudnúť dobrú povesť na trhu podľa práva uplatniteľného na žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania aj napriek tomu, že ho používa viacerých subjektov v rámci svojej obchodnej činnosti (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Táto tzv. „extenzívna“ forma neoprávneného používania označenia uznaná súdmi Spojeného kráľovstva umožňuje viacerým subjektom vlastniť práva k označeniu, ktoré nadobudlo na trhu dobrú povesť [pozri rozsudok z 30. septembra 2015, Tilda Riceland Private/ÚHVT – Siam Grains (BASmALI), T-136/14, EU:T:2015:734, bod 22 a citovanú judikatúru].
- 40 V prípade „extenzívnej“ formy deliktu neoprávneného používania označenia žalovaný klame o pôvode alebo povahe svojich výrobkov tým, že ich predstavuje zavádzajúcim spôsobom ako pochádzajúce z určitého regiónu alebo majúce osobitné vlastnosti či zloženie. Táto klamlivá prezentácia sa môže uskutočniť prostredníctvom používania opisného alebo druhového pojmu, ktorý správne neopisuje výrobky žalovaného a z ktorého vyplýva, že majú znaky alebo vlastnosti, ktoré nemajú [pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON), T-45/16, EU:T:2017:518, bod 95].
- 41 V prejednávanej veci sa žalobný dôvod uvádzaný žalobkyňou týka druhej a tretej podmienky citovanej v bode 38 vyššie, teda podmienok týkajúcich sa klamlivej prezentácie, ako aj ujmy spôsobenej goodwillu, ktoré získalo staršie označenie.

– *O klamlivej prezentácii*

- 42 V prvom rade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil zákonné podmienky extenzívnej formy žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, stanovenej právom uplatniteľným v Spojenom kráľovstve, keď sa vo svojom preskúmaní rizika klamlivej prezentácie obmedzil na otázku, či mohol byť do omylu vo vzťahu k obchodnému pôvodu dotknutého výrobku uvedený veľký počet členov príslušnej skupiny verejnosti, namiesto toho, aby položil otázku, či táto verejnosť mohla byť uvedená do omylu, pokiaľ ide o identifikáciu vnútorných charakteristík a vlastností uvedeného výrobku.
- 43 V druhom rade žalobkyňa tvrdí, že skutočnosť, že ryža nepatrí medzi predmetné výrobky, nie je rozhodujúca. Domnieva sa, že keďže príslušná skupina verejnosti je vedená k presvedčeniu, že uvedené výrobky sú vyrobené z ryže basmati, zatiaľ čo tomu tak nie je, je podmienka týkajúca sa klamlivej prezentácie splnená. Goodwill súvisiaci s výrazom „basmati“ sa vzťahuje nielen na ryžu basmati, ale aj na výrobky, ktoré ju obsahujú alebo ktoré sú vyrobené z tejto ryže a ako také sú označené etiketou, čo tiež vyplýva z rozhodnutia United Kingdom Intellectual Property Office (Úrad duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva) z 9. augusta 2016 v námietkovom konaní O-378-16 (ďalej len „rozhodnutie Basmati Bus“). Minimálne vlastnosti ryže basmati, ktoré z nej robia presne vymedzenú triedu, sa nemia v oboch prípadoch. Príslušná skupina verejnosti pri nákupe výrobku označeného ako výrobok vyrobený z ryže basmati alebo ju obsahujúci očakáva,

že tento výrobok skutočne obsahuje túto ryžu, pričom z rozhodnutia Court of Appeal (England & Wales), (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)], Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (ďalej len „rozsudok Taittinger“), ako aj z rozhodnutia Basmati Bus vyplýva, že podmienka týkajúca sa klamlivej prezentácie by mohla byť splnená pre výrobky odlišnej povahy. Podľa judikatúry Spojeného kráľovstva je totiž jednou z hlavných vlastností právnej úpravy týkajúcej sa neoprávneného používania označenia skutočnosť, že výrobky nemusia byť zhodné alebo mať dobré meno a goodwill v rovnakom rozsahu, aby existovala klamlivá prezentácia, ktorá by mohla viesť k žalobe alebo k vzniku ujmy.

- 44 V treťom rade žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát nesprávne založil svoje rozhodnutie aj na úvahe, podľa ktorej netvrdila a už vôbec nepreukázala, že H. A. Chakari používal prihlasovanú ochrannú známku v Spojenom kráľovstve a že toto používanie sa týkalo výrobkov, ktoré neboli vyrobené z pravej ryže basmati. Podľa nej bez toho, aby bolo v tejto súvislosti potrebné predložiť konkrétny dôkaz, riziko klamlivej prezentácie názvu s dobrým menom „basmati“ vyplýva z oprávneného a fiktívneho používania uvedenej ochrannej známky. Domnieva sa, že vzhľadom na to, že je jedným z majiteľov goodwillu spojeného s pojmom „basmati“ a že tento pojem sa používa v Spojenom kráľovstve na opis osobitného druhu ryže, toto riziko vyplýva zo širokého opisu výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré zahŕňajú výrobky pripravené zo všetkých druhov ryže. Podľa nej je teda potrebné zohľadniť oprávnené a fiktívne používanie prihlasovanej ochrannej známky vzhľadom na všeobecný opis uvedených výrobkov.
- 45 V štvrtom rade žalobkyňa spresňuje, že jej tvrdenia nemajú za cieľ odôvodniť zákaz používania prihlasovanej ochrannej známky zo strany H. A. Chakarima z dôvodu kvality výrobkov vyrobených z ryže označených touto ochrannou známkou, ale týkajú sa skutočnosti, že nič v opise predmetných výrobkov nevyžaduje, aby boli vyrobené výlučne z pravej ryže basmati, takže je možné, že ryžu basmati vôbec neobsahujú.
- 46 EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobkyne. V prvom rade je pravda, že právna úprava týkajúca sa neoprávneného používania označenia sa vyznačuje tým, že príslušné výrobky nesmú byť ani rovnaké, ani mať dobré meno a goodwill v rovnakom rozsahu, aby bolo možné konštatovať riziko klamlivej prezentácie a ujmy spôsobenej goodwillu. To však nevyvracia odôvodnenie odvolacieho senátu, keďže odvolací senát neuviedol ani nenaznačil, že napadnuté výrobky musia byť rovnaké ako výrobky, vo vzťahu ku ktorým má staršia ochranná známka goodwill. Okrem toho podľa EUIPO skutočnosť, že príslušné výrobky nemusia byť rovnaké, neznamena, že jednoduchá súvislosť medzi nimi, napríklad na úrovni zložiek, je dostatočná na to, aby mohla mať za následok klamlivú prezentáciu. Odvolací senát teda správne zdôraznil, že goodwill získaný pre konkrétny typ ryže, v tomto prípade pre ryžu basmati, nie je porovnateľný s goodwillom získaným pre výrobky obsahujúce ryžu. Goodwill je príťažlivosť, ktorá privádza klientelu, jeho rozsah definujú výrobky a služby, s ktorými si príslušná skupina verejnosti spája túto príťažlivosť. Keďže žalobkyňa je súčasťou skupiny podnikov, ktoré používajú výraz „basmati“ na označenie osobitného druhu ryže, ryža je výrobkom, na ktorý sa vzťahuje získaný goodwill. Závery odvolacieho senátu preukazujú, že východiskovým bodom je, že výraz „basmati“ má goodwill vo vzťahu k výrobku „ryža“, a že je potrebné určiť, či používanie tohto výrazu v súvislosti s predmetnými výrobkami využíva tento goodwill tým, že vyvoláva v mysli spotrebiteľa klamlivú prezentáciu. Pokiaľ ide o ryžovú múku, jedlá pripravené z ryže alebo o ryžovú múku na krmivo, podľa EUIPO nebol predložený žiadny dôkaz na účely preukázania, že použitý druh ryže predstavuje pre spotrebiteľov dôležitý faktor pri rozhodovaní o nákupe týchto výrobkov.

- 47 V druhom rade sa EUIPO domnieva, že odvolací senát sa nevyhol preskúmaniu fiktívneho používania prihlasovanej ochrannej známky, pričom takéto používanie, ktoré môže zahŕňať používanie vo vzťahu k výrobkom, ktoré neobsahujú ryžu basmati ani z nej nie sú vyrobené, jasne predpokladal.
- 48 EUIPO okrem toho zdôrazňuje, že aj keby žalobkyňa mohla preukázať, že príslušná skupina verejnosti vníma pojem „basmati“, ktorý značí, že predmetné výrobky pozostávajú z ryže basmati alebo obsahujú ryžu basmati, nepostačuje to na vyhovenie námietke, keďže nebol predložený nijaký dôkaz na podporu stanoviska, podľa ktorého H. A. Chakari mal v úmysle používať prihlasovanú ochrannú známku pre iné výrobky než tie, ktoré pozostávajú z ryže basmati alebo obsahujú ryžu basmati. Podľa EUIPO je extenzívna forma žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia sudcovskou tvorbou práva vyplývajúcou zo žalôb pre porušenie práv proti skutočnému klamlivému používaniu ochrannej známky, a nie proti budúcemu čisto hypotetickému používaniu, ak nič nenasvedčuje tomu, že toto používanie bude klamlivé. V rámci konania o zápise ochrannej známky v prípade neexistencie dôkazu o existencii skutočného klamania alebo vážneho rizika budúceho klamania samotná možnosť, že k takému klamlivému používaniu môže v budúcnosti dôjsť, nepostačuje na zabránenie zápisu ochrannej známky, ak špecifikácia povoľuje používanie v dobrej viere. Tento prístup okrem toho zodpovedá ustálenej praxi vo vzťahu k širokým kategóriám výrobkov, na ktoré sa vzťahuje absolútny dôvod zamietnutia týkajúci sa klamania podľa článku 7 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 207/2009, v rámci ktorého sa predpokladá, že prihlasovatelia konali v dobrej viere. Podľa EUIPO článok 52 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, ktorý stanovuje, že ochranná známka sa vyhlási za neplatnú, ak v dôsledku toho, že jej majiteľ ju používa pre tovary, pre ktoré bola zapísaná, môže viesť verejnosť do omylu, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod týchto tovarov, predstavuje dostatočnú ochranu.
- 49 V treťom rade žalobkyňa podľa EUIPO nesprávne tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď vychádzal z predpokladu, že argumentácia žalobkyne sa zakladala na otázke, či predmetné výrobky môžu obsahovať ryžu basmati nižšej alebo vyššej kvality. Nie je to tak, keďže odvolací senát uviedol len obmedzenia extenzívnej formy deliktu neoprávneného používania označenia a zdôraznil, že žalobkyňa nemá rovnaký druh monopolných práv spojených s označeniami, ktoré rozlišujú jediný obchodný pôvod, na ktorých sa zakladá väčšina ostatných relatívnych dôvodov na podanie námietky stanovených v nariadení č. 207/2009.
- 50 Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 sa vzťahuje na nezapísané ochranné známky a akékoľvek „iné označenia“ používané v obchodnom styku. Funkcia používania predmetného označenia môže spočívať podľa povahy uvedeného označenia nielen v identifikácii obchodného pôvodu dotknutého výrobku príslušnou skupinou verejnosti, ale aj najmä v identifikácii jeho zemepisného pôvodu a osobitných vlastností, ktoré sú mu vlastné, alebo vlastností, ktoré odôvodňujú jeho dobré meno. Predmetná staršia ochranná známka tak môže byť vzhľadom na svoju povahu kvalifikovaná ako rozlišujúci prvok, pokiaľ slúži na identifikáciu výrobkov alebo služieb podniku vo vzťahu k výrobkom alebo službám iného podniku, ale tiež pokiaľ slúži na identifikáciu určitých výrobkov alebo služieb vo vzťahu k iným podobným výrobkom alebo službám (pozri rozsudok z 30. septembra 2015, BASmALI, T-136/14, EU:T:2015:734, bod 29 a citovanú judikatúru).
- 51 Ako bolo spresnené v bode 40 vyššie, v prípade „extenzívnej“ formy deliktu neoprávneného používania označenia, na ktorej je založená táto žaloba, žalovaný klame o pôvode alebo povahe svojich výrobkov tým, že ich predstavuje zavádzajúcim spôsobom ako pochádzajúce z určitého regiónu alebo majúce osobitné vlastnosti či zloženie. Táto klamlivá prezentácia sa môže

uskutočniť prostredníctvom používania opisného alebo druhového pojmu, ktorý neopisuje výrobky žalovaného správne a z ktorého vyplýva, že majú znaky alebo vlastnosti, ktoré nemajú (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2017, BYRON, T-45/16, EU:T:2017:518, bod 95).

- 52 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát konštatoval, že prvé uvedené podmienky extenzívnej formy žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia boli splnené, keďže výraz „basmati“ sa používa v Spojenom kráľovstve na opis určitej triedy výrobkov a keďže tento výraz má v Spojenom kráľovstve dobré meno, čo vedie k vzniku goodwillu u významnej časti verejnosti, pričom jedným z jeho majiteľov je žalobkyňa.
- 53 Pokiaľ ide o podmienku týkajúcu sa klamlivej prezentácie, odvolací senát sa nesprávne domnieval, že nijaký dôkaz predložený žalobkyňou neumožňuje dospieť k záveru, že dobré meno výrazu „basmati“ a goodwill, ktorý z neho vyplýva, prekračujú triedu jasne vymedzených výrobkov, a to osobitný druh ryže, aby zahŕňal výrobok odlišnej povahy, ktorého je však ryža zložkou.
- 54 Po prvé v rozsahu, v akom odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia založil svoje posúdenie na dôkaznom bremene, ktoré znáša žalobkyňa, a na judikatúre Spojeného kráľovstva, na ktorú sa žalobkyňa odvoláva, treba spresniť, že bez ohľadu na dôkaznú hodnotu uvedenej judikatúry sa preskúmanie odvolacím senátom nemalo obmedziť na túto judikatúru, ako ju predložila žalobkyňa. Keď má totiž EUIPO zohľadniť vnútroštátne právo členského štátu, v ktorom staršie označenie, na ktorom je založená námietka, požíva ochranu, musí sa *ex officio* oboznámiť s vnútroštátnym právom dotknutého členského štátu, či sú takéto informácie nevyhnutné najmä na posúdenie podmienok uplatnenia predmetného dôvodu zamietnutia zápisu (pozri rozsudok z 24. októbra 2018, 42 BELOW, T-435/12, EU:T:2018:715, bod 85 a citovanú judikatúru).
- 55 Po druhé je pravda, že z judikatúry Spojeného kráľovstva v oblasti deliktu neoprávneného používania označenia vyplýva, že ak bol pre určité výrobky a služby preukázaný goodwill spojený s určitým názvom a tento názov sa následne používa pre iné výrobky alebo služby, preukázať existenciu rizika klamlivej prezentácie bude o to ťažšie, ak sú tieto výrobky a služby odlišné. V tej istej judikatúre bolo spresnené, že hoci je táto okolnosť prvkom, ktorý treba zohľadniť pri analýze prípadného rizika klamlivej prezentácie, existencia spoločnej oblasti činnosti nie je rozhodujúca [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. októbra 2018, DEEP PURPLE, T-328/16, neuvverejnený, EU:T:2018:649, body 30 a 31, a z 2. decembra 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Vyobrazenie škrabanca v tvare pazúra), T-35/20, neuvverejnený, EU:T:2020:579, bod 86].
- 56 Pokiaľ ide konkrétnejšie o rozšírenie deliktu neoprávneného používania označenia, žalobkyňa sa odvolala na rozsudok Taittinger, z ktorého vyplýva, že klamlivá prezentácia môže existovať aj v prípade výrobkov odlišnej povahy [rozsudok Taittinger, strany 641, 665 a 667; pozri tiež rozhodnutie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, body 9 a 15]. V rozsudku Taittinger totiž Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)] dospel k záveru, že je pravdepodobné, že nezanedbateľná časť verejnosti by sa mohla domnievať, že predmetný výrobok s názvom „Elderflower Champagne“ nebol šampanské, ale bol s ním určitým spôsobom spojený. Časť verejnosti, ktorá si uvedomuje, že ide o nealkoholický nápoj, by sa mohla domnievať, že nealkoholické šampanské vytvorili výrobcovia šampanského rovnakým spôsobom ako v prípade nealkoholického vína alebo nealkoholického piva.

- 57 Z toho vyplýva, že zhodnosť dotknutých výrobkov sa nevyžaduje a, ako to napokon uznáva aj samotný EUIPO, existenciu rizika klamlivej prezentácie možno preukázať aj pri výrobkoch, ktoré sú len podobné. To platí o to viac pre predmetné výrobky, keďže sú všetky vyrobené z ryže, a teda sú značne podobné ryži basmati.
- 58 V dôsledku toho, aj keď sa goodwill spájaný s výrazom „basmati“ vzťahuje len na ryžu basmati ako na odrodu alebo triedu výrobkov, ako bolo konštatované v bode 16 napadnutého rozhodnutia s odkazom na rozhodnutie Basmati Bus, nezanedbateľná časť príslušnej skupiny verejnosti by sa mohla domnievať, že výrobky uvádzané odvolacím senátom, a to ryžová múka, chuťovky vyrobené z ryže, ryžové cesto alebo ryžová múka na krmivo, označené etiketou „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice“, sú určitým spôsobom spojené s ryžou basmati. Žalobkyňa teda správne uvádza, že uvedená verejnosť pri kúpe výrobku označeného ako vyrobený z ryže basmati alebo ju obsahujúci očakáva, že tento výrobok túto ryžu skutočne obsahuje.
- 59 Odvolací senát sa tiež nesprávne domnieval, pokiaľ ide o určité výrobky, ako je ryžová múka, chuťovky vyrobené z ryže, ryžové cesto alebo ryžová múka na krmivo, že žiadny dôkaz nenaznačuje, že druh ryže, ktorá sa používa pri výrobe týchto výrobkov, je pre spotrebiteľov relevantný, a teda môže ovplyvniť ich rozhodnutie o nákupe.
- 60 Nič totiž neumožňuje dospieť k záveru, že takúto požiadavku možno vyvodiť z vnútroštátneho pravidla, na ktorom sa zakladá námietka v prejednávanej veci. Z rozhodnutia Basmati Bus naopak vyplýva, že podmienka rizika klamlivej prezentácie je splnená, ak je príslušná skupina verejnosti vedená k presvedčeniu, že predmetné výrobky sú vyrobené z ryže basmati alebo ju obsahujú, zatiaľ čo tomu tak nie je. Príslušná časť tohto rozhodnutia bola citovaná v bode 19 žaloby:
- „Veľký počet [spotrebiteľov] bude očakávať, že dostane skôr ryžu basmati, než iný druh ryže. Ak tieto služby neponúkajú ryžu basmati, čo existujúca špecifikácia pripúšťa, existuje riziko klamlivej prezentácie.“
- 61 Pokiaľ ide o posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého samotné riziko, že predmetné výrobky môžu mať nižšiu kvalitu ako ryža basmati, neoprávňuje žalobkyňu zakázať používanie prihlasovanej ochrannej známky, keďže cieľom právnej úpravy týkajúcej sa neoprávneného používania označenia nie je zaručiť spotrebiteľovi kvalitu toho, čo kupuje, stačí konštatovať, že žalobkyňa správne tvrdí, že jej tvrdenia majú za cieľ odôvodniť zákaz používania ochrannej známky, o ktorej zápis žiada H. A. Chakari, keďže z dôvodu širokého opisu výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou tieto výrobky môžu neobsahovať ryžu basmati.
- 62 Napokon, pokiaľ ide o konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého žalobkyňa netvrdila, a už vôbec nepreukázala, že prihlasovaná ochranná známka sa používa v Spojenom kráľovstve a že toto používanie sa týka výrobkov, ktoré neboli vyrobené z pravej ryže basmati, treba uviesť, že skutočné používanie prihlasovanej ochrannej známky nepatrí medzi podmienky žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia. Z rozhodnutia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)], Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, body 71 až 85, vyplýva, že je potrebné predpokladať oprávnené a fiktívne používanie prihlasovanej ochrannej známky. Pokiaľ ide o extenzívnu formu žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, tento výsledok potvrdzuje aj rozhodnutie Basmati Bus, v ktorom Úrad duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva nevyžadoval dôkaz, že predmetná ochranná známka (Basmati Bus) sa skutočne používa pre štandardný sortiment ryže, ale

uspokojil sa s konštatovaním, že „[pokiaľ] [predmetné služby] [neponúkajú] ryžu basmati, čo existujúca špecifikácia [povoľuje], [existuje] riziko klamlivej prezentácie“ (rozhodnutie Basmati Bus, bod 54).

- 63 Okrem toho skutočné používanie prihlasovanej ochrannej známky nie je ani podmienkou stanovenou v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009.
- 64 Z toho plynie, že žalobkyňa správne uvádza, že riziko klamlivej prezentácie vyplýva z oprávneného a fiktívneho používania prihlasovanej ochrannej známky vzhľadom na všeobecný opis predmetných výrobkov, teda výrobkov vyrobených z ryže.
- 65 Tento záver nie je spochybnený argumentáciou EUIPO, podľa ktorej sa extenzívna forma žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia v podstate podobá na absolútny dôvod zamietnutia založený na klamlivej povahe ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. g) alebo článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, pričom ide o ustanovenia, pri ktorých uplatnení sa predpokladá, že prihlasovatelia konajú v dobrej viere, takže EUIPO neuplatní nijakú námietku *ex offo*, ibaže by bolo možné predpokladať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne vážneho rizika klamania spotrebiteľa.
- 66 Ako totiž bolo uvedené v bodoch 32 až 34 vyššie, podmienka uvedená v článku 8 ods. 4 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorej nezapísaná ochranná známka alebo označenie musí poskytnúť svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, predstavuje podmienku, ktorá sa posudzuje s ohľadom na kritériá stanovené právom, ktorým sa riadi uvádzané označenie. Z toho vyplýva, že ustálená prax vo vzťahu k uplatňovaniu podmienok uvedených v článku 7 ods. 1 písm. g) alebo v článku 52 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia nie je relevantná pre výklad vnútroštátneho práva, ktorý sa riadi výlučne vnútroštátnou právnou úpravou uvádzanou na podporu námietky a súdnych rozhodnutí vydaných v dotknutom členskom štáte (pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, bod 190).

– O ujme

- 67 Žalobkyňa tvrdí, že ujma spôsobená goodwillu spojenému s výrazom „basmati“ môže vzniknúť, ak sú potraviny, ktoré sa považujú za vyrobené z ryže basmati, v skutočnosti vyrobené z iného druhu ryže, a zdôrazňuje, že ujma sa týka straty rozlišovacej spôsobilosti, resp. samotnej „osobitosti a výlučnosti“ pravej ryže basmati. Tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého žiadne tvrdenie nevysvetľuje spôsob, akým by používanie prihlasovanej ochrannej známky mohlo ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť uvedeného výrazu, vzhľadom na skutočnosť, že odroda „super basmati“ je uznávanou odrodou ryže basmati, nie je relevantné, keďže toto tvrdenie predpokladá, že uvedená ochranná známka sa používa pre výrobky vyrobené z ryže basmati.
- 68 Na jednej strane EUIPO tvrdí, že pripomienky odvolacieho senátu v tejto súvislosti nie sú rozhodujúce pre výsledok napadnutého rozhodnutia. Na druhej strane odvolací senát podľa neho jasne uznal, že účinok na rozlišovaciu spôsobilosť predstavuje potenciálny druh ujmy, ktorá môže vzniknúť v prípade deliktu neoprávneného používania označenia. Komisia však správne zdôraznila, že žalobkyňa neuviedla nijaké tvrdenie na preukázanie existencie skutočného klamania alebo vážneho rizika budúceho klamania spotrebiteľa, a síce toho, že by H. A. Chakari prezentoval ryžu, ktorá nepatrí k odrode basmati, ako ryžu basmati.

- 69 V tejto súvislosti je pravda, že odvolací senát uviedol, že zamietol dôvod založený na extenzívnej forme neoprávneného používania označenia len na základe neexistencie klamlivej prezentácie názvu s dobrým menom „basmati“. Odvolací senát však v bode 24 napadnutého rozhodnutia zaujal stanovisko k otázke ujmy, keď sa domnieval, že nehrozí, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky mohlo spôsobiť žalobkyni obchodnú ujmu z dôvodu, že „[nepostrehol], ako by používanie [uvedenej ochrannej známky] pre [predmetné výrobky] mohlo spôsobiť priamu stratu predaja žalobkyni, ktorá [je] podľa jej vlastných pripomienok významným dodávateľom iba ryže, a nie [uvedených] výrobkov“. Toto posúdenie je nesprávne.
- 70 Ako totiž vyplýva z vnútroštátnej judikatúry a ako uznal samotný EUIPO, ujma spočíva bez ohľadu na riziko priamej straty predajov pre žalobkyňu v strate rozlišovacej spôsobilosti uvedeného označenia, resp. samotnej „osobitosti a výlučnosti“ pravej ryže basmati. V tejto súvislosti z rozhodnutia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Odvolací súd (Anglicko a Wales) (občianskoprávne oddelenie)] z roku 2010, uvedeného v bode 56 vyššie, vyplýva, že jednou zo skutočností, ktorú musí žalobca preukázať, aby dokázal, že došlo k extenzívnej forme neoprávneného používania označenia, je to, že mu, pokiaľ ide o goodwill, ktorého je majiteľom, vznikla ujma alebo je veľmi pravdepodobné, že mu ujma vznikne v dôsledku toho, že žalovaný predáva výrobky, ktoré sú zavádzajúco označené označením, ktoré má goodwill. Podľa tohto rozsudku môže k ujme dôjsť najmä narušením rozlišovacej spôsobilosti označenia. Okrem toho v rozsudku Taittinger bolo rozhodnuté, že aj v prípade neexistencie rizika významnej alebo priamej straty predajov každý výrobok, ktorý nie je šampanské, pričom však bolo povolené, aby sa ako taký opísal, nevyhnutne oslabuje túto osobitosť a túto výlučnosť a spôsobuje tak ujmu nielen v dôsledku klamania, ale najmä vážnu ujmu (rozsudok Taittinger, strany 641, 668 až 670 a 678).
- 71 Okrem toho, keďže odvolací senát uviedol, že žiadne tvrdenie vzhľadom na skutočnosť, že odroda „super basmati“ je uznávanou odrodou ryže basmati, nevysvetľuje, akým spôsobom by používanie prihlasovanej ochrannej známky mohlo ovplyvniť rozlišovaciu spôsobilosť výrazu „basmati“, toto konštatovanie vychádza z nesprávneho predpokladu, že používanie uvedenej ochrannej známky sa obmedzuje na výrobky vyrobené z ryže basmati alebo ryže super basmati. Nebezpečenstvo klamlivej prezentácie však vyplýva, ako bolo spresnené v bode 64 vyššie, z oprávneného a fiktívneho používania tejto ochrannej známky vzhľadom na všeobecný opis napadnutých výrobkov, teda výrobkov vyrobených zo širokého sortimentu ryže.
- 72 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti treba vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu žalobkyne, a v dôsledku toho napadnuté rozhodnutie zrušiť.

O návrhu na vyhovenie námietke

- 73 V druhej časti prvého žalobného návrhu žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd vyhovel námietke v prípade všetkých výrobkov.
- 74 EUIPO sa domnieva, že tento návrh je neprípustný z dôvodu, že vyžaduje nové preskúmanie skutočností, dôkazov a pripomienok, ku ktorým sa odvolací senát nevyjadril.
- 75 V tejto súvislosti treba uviesť, že žalobkyňa v druhej časti svojho prvého žalobného návrhu v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd prijal rozhodnutie, ktoré mal podľa nej prijať EUIPO, teda rozhodnutie, ktorým sa konštatuje, že podmienky na podanie námietky sú splnené. Navrhuje tak zmenu napadnutého rozhodnutia, ako je upravená v článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001. Tento návrh je teda prípustný.

- 76 Právomoc na zmenu priznaná Všeobecnému súdu na základe článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001 však neznamená, že mu je priznaná právomoc vykonať posúdenie, ktoré ešte sám odvolací senát nevykonal. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať [rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72; pozri takisto rozsudok z 30. apríla 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K), T-136/18, neuvverejnený, EU:T:2019:265, bod 92 a citovanú judikatúru].
- 77 V prejednávanej veci nie sú splnené podmienky na výkon právomoci Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie.
- 78 Odvolací senát totiž založil napadnuté rozhodnutie výlučne na skutočnosti, že žalobkyňa údajne nepreukázala, že by používanie prihlasovanej ochrannej známky mohlo viesť ku klamlivej prezentácii výrazu s dobrým menom „basmati“. Konkrétne výslovne spresnil, že žalobný dôvod založený na extenzívnej forme neoprávneného používania označenia nemôže uspieť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať, či bolo používanie staršej ochrannej známky v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 preukázané. Keďže odvolací senát tak vykonal neúplnú analýzu podmienok uvedeného ustanovenia, Všeobecný súd nemôže uplatniť svoju právomoc zmeniť rozhodnutie.
- 79 Druhá časť prvého žalobného návrhu žalobkyne na zmenu napadnutého rozhodnutia sa preto musí zamietnuť.

O druhom žalobnom návrhu

- 80 EUIPO tvrdí, že druhý žalobný návrh žalobkyne, ktorý bol predložený subsidiárne a ktorým navrhuje, aby Všeobecný súd vrátil vec EUIPO, nie je subsidiárnym návrhom na zrušenie vzhľadom na skutočnosť, že takéto vrátenie by bolo dôsledkom prvej časti prvého žalobného návrhu, ak by bola prijatá.
- 81 V rámci žaloby podanej na súd Únie proti rozhodnutiu odvolacieho senátu EUIPO je EUIPO povinný v súlade s článkom 72 ods. 6 nariadenia 2017/1001 prijať opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku súdu Únie. EUIPO teda prináleží vyvodiť dôsledky z výrokovej časti, ako aj z odôvodnenia rozsudku súdu Únie [pozri rozsudok z 31. januára 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T-215/17, neuvverejnený, EU:T:2019:45, bod 81 a citovanú judikatúru]. Druhý žalobný návrh žalobkyne teda nemá vlastný predmet, keďže je len dôsledkom prvej časti prvého žalobného návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

O trovách

- 82 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 83 Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené uložiť mu povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom a v konaní pred odvolacím senátom.

- 84 Hoci sa však na základe článku 190 ods. 2 rokovacieho poriadku náklady nevyhnutne vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú, neplatí to pre trovy konania vynaložené v súvislosti s konaním pred námietkovým oddelením. Návrh žalobkyne týkajúci sa týchto posledných uvedených trov konania musí byť preto zamietnutý.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol takto:

- 1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 2. apríla 2020 (vec R 1079/2019-4) sa zrušuje.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamietá.**
- 3. EUIPO je povinný nahradiť trovy konania vrátane nevyhnutných výdavkov vynaložených spoločnosťou Indo European Foods Ltd na účely konania pred odvolacím senátom EUIPO.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. októbra 2021.

Podpisy