



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (desiata komora)

z 13. októbra 2021 *

„Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannéj známky Európskej únie zobrazujúcej okrídlený šíp – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca okrídlený šíp – Relatívny dôvod zamietnutia – Čiastočné zamietnutie námietky – Obmedzenie rozsahu námietky v rámci odvolania pred odvolacím senátom – Čiastočné späťvzatie námietky – Dôvod vzatý do úvahy odvolacím senátom *ex officio* – Zákaz rozhodnúť *ultra petita*“

Vo veci T-712/20,

Škoda Investment a.s., so sídlom v Plzni (Česká republika), v zastúpení: L. Lorenc, advokát,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

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

Škoda Auto a.s., so sídlom v Mladej Boleslavi (Česká republika), v zastúpení: J. Fesenmair, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. októbra 2020 (vec R 284/2020-4), týkajúcej sa námietkového konania medzi spoločnosťami Škoda Investment et Škoda Auto,

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora),

v zložení: predseda komory A. Kornezov, sudcovia G. Hesse a D. Petrлік (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 3. decembra 2020,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 2. februára 2021,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 10. februára 2021,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 26. novembra 2018 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Škoda Auto a.s., prihlášku ochrannnej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannnej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1) a súčasne uplatnil právo prednosti prihlášky libanonskej ochrannnej známky č. 88468, ktorá bola podaná 30. mája 2018 (ďalej len „prihláška libanonskej ochrannnej známky“).
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou bolo toto obrazové označenie:



- 3 Výrobky a služby, pre ktoré bola prihláška podaná, patria do tried 9, 12 a 36 až 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú širokej skupine výrobkov a služieb.
- 4 Prihláška libanonskej ochrannnej známky sa týka obrazového označenia zhodného s označením uvedeným v bode 2 vyššie a označuje výrobky a služby patriace do tried 9, 12 a 36 až 39.
- 5 Prihláška ochrannnej známky bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známk Európskej únie* č. 2019/031 zo 14. februára 2019.
- 6 Dňa 13. mája 2019 žalobkyňa, Škoda Investment a.s., podala na základe článku 46 nariadenia 2017/1001 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannnej známky pre širokú skupinu výrobkov a služieb uvedenú v bode 3 vyššie.
- 7 Táto námietka bola založená na prihláške ochrannnej známky Európskej únie podanej 27. augusta 2018 s uplatnením práva prednosti prihlášky českej ochrannnej známky č. 550086, ktorá bola podaná 24. augusta 2018, pričom uvedené prihlášky označujú výrobky a služby, ktoré patria do tried 9, 12 a 36 až 39 a ktoré sa týkajú nasledujúceho obrazového označenia:



- 8 Na podporu námietky boli uvedené dôvody v zmysle článku 8 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia 2017/1001.
- 9 Dňa 14. júna 2019 EUIPO žalobkyni oznámil, že z preskúmania jej námietky vyplýva, že táto námietka je neprípustná podľa článku 5 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625 z 5. marca 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie 2017/1001 a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie (EÚ) 2017/1430 (Ú. v. EÚ L 104, 2018, s. 1).
- 10 Námietkové oddelenie po tom, čo mu bolo doručené vyjadrenie žalobkyne, rozhodnutím z 9. decembra 2019 zamietlo námietku ako neprípustnú. Na jednej strane uviedlo, že prihlasovaná ochranná známka je založená na uplatnení práva prednosti prihlášky libanonskej ochrannej známky, ktorá predchádzala uplatneniu práva prednosti zo strany žalobkyne. Na druhej strane sa domnievalo, že všetky podmienky stanovené v článku 34 nariadenia 2017/1001 na účel uplatnenia práva prednosti prihlášky libanonskej ochrannej známky sú splnené.
- 11 Dňa 6. februára 2020 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na EUIPO odvolanie na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.
- 12 Dňa 27. apríla 2020 žalobkyňa predložila EUIPO odôvodnenie odvolania, v ktorom uviedla, že rozhodnutie námietkového oddelenia bolo nesprávne, pretože uvedené oddelenie v rozpore s článkom 34 ods. 1 nariadenia 2017/1001 nerešpektovalo požiadavku zhody výrobkov a služieb uvedených v prihláške ochrannej známky Európskej únie s výrobkami a službami označenými ochrannou známkou zakladajúcej právo prednosti. Žalobkyňa pripustila, že veľký počet výrobkov a služieb označených prihlasovanou ochrannou známkou je buď zhodný, alebo zahrnutý do výrobkov a služieb označených prihláškou libanonskej ochrannej známky. Naproti tomu sa domnievala, že niektoré výrobky a služby patriace do tried 9, 38 a 39, označené prihlasovanou ochrannou známkou, a to „informačné zariadenia; navigačné, riadiace, monitorovacie, sledovacie, zameriavacie a kartografické zariadenia; navigačný softvér“ patriace do triedy 9, „elektronický prenos údajov, poskytovanie elektronických komunikačných služieb“ patriace do triedy 38 a „organizácia zájazdov; sprostredkovanie dopravy“ patriace do triedy 39, nie sú ani zhodné s výrobkami a službami označenými v prihláške libanonskej ochrannej známky ani nie sú do nich zahrnuté. Preto sa domnievala, že na prihlasovanú ochrannú známku sa nemôže vzťahovať uplatnenie práva prednosti pre tieto výrobky a služby patriace do tried 9, 38 a 39. V tom istom odôvodnení odvolania preto navrhla čiastočne zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom sa týkalo iba týchto výrobkov a služieb.
- 13 Rozhodnutím zo 6. októbra 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát EUIPO čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom námietkové oddelenie zamietlo námietku ako neprípustnú pre výrobky a služby patriace do tried 9, 38 a 39, uvedené v bode 12 vyššie, a vrátil vec námietkovému oddeleniu na ďalšie preskúmanie pre tieto výrobky a služby. Konštatoval, že podaná námietka spĺňa všetky požiadavky prípustnosti uvedené v článku 2 delegovaného nariadenia 2018/625, takže námietka je prípustná.

Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia,
 - vrátil vec námietkovému oddeleniu v súvislosti so všetkými výrobkami a službami, pre ktoré bola podaná prihláška ochrannnej známky,
 - uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
- 15 EUIPO a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
 - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 16 V bode 15 napadnutého rozhodnutia odvolací senát konštatoval, že žalobkyňa vo svojom odôvodnení odvolania obmedzila rozsah odvolania, keď navrhla jednak zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia v rozsahu, v akom námietkové oddelenie zamietlo námietku pre výrobky a služby patriace do tried 9, 38 a 39, uvedené v bode 12 vyššie, a jednak pokračovanie v námietkovom konaní týkajúcom sa týchto výrobkov a služieb. Odvolací senát z toho vyvodil, že žalobkyňa vzala späť toto odvolanie, pokiaľ išlo o ostatné výrobky a služby označené prihlasovanou ochrannou známkou. V bode 16 uvedeného rozhodnutia dospel odvolací senát k záveru, že toto čiastočné späťvzatie malo za následok, že výrobky a služby, ktoré nie sú uvedené v odôvodnení odvolania, už neboli súčasťou námietkového konania a že vo vzťahu k nim sa zamietnutie námietky stalo konečným.
- 17 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri určení právnych účinkov nezákonnosti procesnej povahy, ktorou je postihnuté rozhodnutie námietkového oddelenia, a to keď konštatoval neprípustnosť námietky. Takáto nezákonnosť podľa jej názoru predstavuje porušenie podstatných formálnych náležitostí, ktoré treba vziať do úvahy aj bez návrhu a ktoré by malo *ex officio* viesť k úplnému zrušeniu tohto rozhodnutia, aby tak boli všetky účinky, ktoré malo vo vzťahu k účastníkom konania, úplne odstránené z právneho poriadku.
- 18 Okrem toho žalobkyňa zdôrazňuje, že keď vymedzila rozsah odvolania na EUIPO, mala plnú dôveru vo formálnu správnosť rozhodnutia námietkového oddelenia. Domnieva sa teda, že je oprávnená odvolávať sa na zásadu ochrany legitímnej dôvery v súvislosti s právomocou tohto oddelenia rozhodnúť o otázke platnosti uplatnenia práva prednosti prihlasovanej ochrannej známky v počiatočnom štádiu námietkového konania. Tvrdí, že odôvodnenie uvedeného rozhodnutia vyvolalo dojem, že toto rozhodnutie bolo z procesného hľadiska správne, keďže nezákonnosť, na ktorú poukázal odvolací senát, nie je v zmysle judikatúry zjavná. Žalobkyňa

dodáva, že práve to je dôvod, prečo sa zamerala výlučne na meritum veci, a teda na výrobky a služby uvedené v prihláške ochrannnej známky, ktoré neboli zhodné ani zahrnuté vo výrobkoch a službách uvedených v prihláške libanonskej ochrannnej známky.

- 19 EUIPO a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že argumentáciu žalobkyne treba odmietnuť.
- 20 V tejto súvislosti je predovšetkým nesporné, že žalobkyňa vo svojom odôvodnení odvolania požiadala iba o čiastočné zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia v rozsahu, v akom zamietlo námietku pre výrobky a služby patriace do tried 9, 38 a 39, ktoré sú uvedené v bode 12 vyššie.
- 21 Ďalej treba zdôrazniť, že v súlade s článkom 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 sa preskúmanie dôvodnosti odvolania odvolacím senátom obmedzuje na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. Rovnako článok 47 ods. 5 prvá veta tohto nariadenia stanovuje, že ak preskúmanie námietok odhalí, že ochranná známka nemôže byť zapísaná pre niektoré alebo všetky tovary alebo služby, pre ktoré sa podala prihláška ochrannnej známky Európskej únie, prihláška sa pre tieto tovary a služby zamietne. Okrem toho článok 21 ods. 1 písm. e) delegovaného nariadenia 2018/625 spresňuje, že odvolanie podané v súlade s článkom 68 ods. 1 uvedeného nariadenia obsahuje v prípade, že rozhodnutie, voči ktorému odvolanie smeruje, je napadnuté len v určitej časti, jasné a jednoznačné označenie tovarov alebo služieb, v súvislosti s ktorými sa rozhodnutie odvolaním napáda.
- 22 Zo znenia ustanovení uvedených v bode 21 vyššie v spojení s článkom 71 ods. 1 prvou vetou nariadenia 2017/1001 vyplýva, že odvolací senát nemôže v rámci odvolania týkajúceho sa relatívneho dôvodu zamietnutia prihlášky ochrannnej známky a podaného proti rozhodnutiu námietkového oddelenia rozhodnúť nad rámec predmetu odvolania, ktoré mu bolo podané. Tento senát tak môže zrušiť takéto rozhodnutie len v rozsahu návrhov, ktoré žalobca uviedol v odvolaní proti tomuto rozhodnutiu, alebo prípadne, ktoré odporca uviedol vo svojich vyjadreniach k odvolaniu [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 14. decembra 2006, Gagliardi/ÚHVT – Norma Lebensmittelfilialbetriebe (MANÜ MANU MANU), T-392/04, neuverejnený, EU:T:2006:400, bod 45, a z 19. septembra 2018, Eddy's Snack Company/ÚHVT – Chocodelfabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, neuverejnený, EU:T:2018:564, bod 20].
- 23 Okrem toho podľa Súdneho dvora platí, že v sporovom systéme preskúmania zákonnosti pred súdom Európskej únie sú to účastníci konania, ktorým prináleží procesná iniciatíva a ktorí určujú predmet konania, najmä tým, že vo svojich návrhoch identifikujú akt alebo časť aktu, ktoré zamýšľajú podrobiť tomuto súdnemu preskúmaniu (rozsudok zo 14. novembra 2017, British Airways/Komisia, C-122/16 P, EU:C:2017:861, bod 87). Všeobecný súd sa domnieva, že tieto zásady sa uplatňujú *mutatis mutandis*, pokiaľ ide o odvolania podané na odvolacie senáty v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia prihlášky ochrannnej známky. Ako totiž vyplýva z ustanovení citovaných v bode 21 vyššie a z judikatúry pripomenutej v bode 22 vyššie, podobne ako právomoci súdu Únie v systéme sporov týkajúcich sa zákonnosti uvedené senáty môžu v rámci námietkového konania zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia len v hraniciach návrhov, ktoré žalobca formuloval v odvolaní proti tomuto rozhodnutiu.

- 24 Napokon je pravda, že v konaniach *inter partes* musí odvolací senát v súlade s článkom 27 ods. 2 delegovaného nariadenia 2018/625 preskúmať *ex offio* dôvody týkajúce sa právnych otázok, ktoré účastníci konania neuviedli, ale ktoré sa týkajú podstatných procesných požiadaviek, pričom medzi takéto požiadavky patria najmä pravidlá prípustnosti námietky proti zápisu ochrannej známky Európskej únie.
- 25 Takáto právomoc odvolacieho senátu však vôbec neznamená, že odvolací senát má právomoc zmeniť *ex offio* návrhy, ktoré žalobca uviedol v odvolaní, ktoré mu bolo predložené, pretože takýto prístup by nerešpektoval rozlišovanie medzi dôvodmi a návrhmi v odvolaní. Hoci dôvody predstavujú nevyhnutnú oporu pre návrhy uvádzané v odvolaní, predsa sa nutne líšia od návrhov, ktoré definujú rozsah takéhoto odvolania (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok zo 14. novembra 2017, *British Airways/Komisía*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, bod 89).
- 26 V dôsledku toho, ak odvolací senát skúma *ex offio* dôvod, ktorý sa týka základných procesných požiadaviek a ktorý nebol uplatnený účastníkmi konania, odvolací senát neprekračuje rámec sporu, ktorý prejednáva, a nijako neporušuje procesné pravidlá týkajúce sa uvádzania predmetu sporu; inak by to však bolo vtedy, ak by po vykonaní preskúmania rozhodnutia, ktoré je predmetom odvolania, vyslovil tento senát na základe takéhoto preskúmania *ex offio* zrušenie, ktoré by išlo nad rámec toho, čo sa žiadalo v návrhoch, ktoré mu boli riadne predložené, z dôvodu, že také zrušenie by bolo potrebné s cieľom napraviť nezákonnosť konštatovanú *ex offio* v rámci uvedenej analýzy (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok zo 14. novembra 2017, *British Airways/Komisía*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, bod 90).
- 27 Za týchto podmienok žalobkyňa nemôže dôvodne tvrdiť, že odvolací senát mal zrušiť rozhodnutie námietkového oddelenia v celom rozsahu, pretože by to malo za následok, že by odvolací senát rozhodol nad rámec predmetu sporu, ako ho vymedzila samotná žalobkyňa.
- 28 Pokiaľ ide o argumentáciu žalobkyne založenú na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery, treba pripomenúť, že právo dovolávať sa tejto zásady sa vzťahuje na každú osobu podliehajúcu súdnej právomoci, u ktorej správny orgán vyvolal odôvodnené očakávania z dôvodu konkrétnych ubezpečení, ktoré jej poskytol (pozri rozsudok z 21. februára 2018, *Kreuzmayr*, C-628/16, EU:C:2018:84, bod 46 a citovanú judikaturu).
- 29 V prejednávanej veci údajné presvedčenie žalobkyne, že rozhodnutie námietkového oddelenia bolo v súlade s procesnými pravidlami napriek procesnej vade, ktorej sa toto oddelenie dopustilo, nemôže v jej prospech vyvolať očakávania založené na formálnej správnosti tohto rozhodnutia. Pokiaľ totiž takéto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť na základe odvolania preskúmaná odvolacím senátom, k čomu v prejednávanej veci napokon aj došlo. Úlohou tohto senátu je pritom práve napraviť takéto procesné vady a v dôsledku toho prípadne zrušiť rozhodnutie, ktoré je nimi postihnuté.
- 30 Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že prejednávaná žaloba musí byť zamietnutá.

O trovách

- 31 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. V prejednávanej veci žalobkyňa nemala vo veci úspech a EUIPO, ako aj vedľajší účastník konania

navrhli uložiť žalobkyni povinnosť nahradiť trovy tohto konania. V dôsledku toho treba rozhodnúť, že žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť všetky trovy konania, ktoré vynaložili EUIPO a vedľajší účastník konania v tomto konaní.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata komora)

rozhodol takto:

- 1. Žaloba sa zamietá.**
- 2. Škoda Investment a. s. znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Škoda Auto a. s. v konaní pred Všeobecným súdom.**

Kornezov

Hesse

Petrlík

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. októbra 2021.

Podpisy