



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 11. januára 2023 *

„Ochranný známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Slovná ochranná známka Európskej únie Gufic – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Verejné použitie a použitie smerom navonok – Význam používania – Povaha a forma používania – Používanie pre tovary, pre ktoré je ochranná známka zapísaná“

Vo veci T-346/21,

Hecht Pharma GmbH, so sídlom v Bremervörde (Nemecko), v zastúpení: C. Sachs a J. Sachs, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: J. Schäfer, D. Hanf a A. Ringelhann, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

Gufic BioSciences Ltd, so sídlom v Mumbai (India), v zastúpení: A. Wehlau a T. Uhlenhut, advokáti,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

na poradách v zložení: predseda komory D. Spielmann, sudcovia M. Brkan a I. Gálea (spravodajca),

tajomník: R. Ůkelytė, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania,

po pojednávaní z 13. júla 2022,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok¹

[omissis]

Právny stav

[omissis]

O tretej výhrade založenej na nesprávnom posúdení používania napadnutej ochrannej známky pre tovary zapísané ako „lieky“

[omissis]

- 94 Treba pripomenúť, že cieľom triedenia tovarov a služieb podľa Niceskej dohody je v podstate odrážať potreby trhu a nie stanoviť fiktívnu segmentáciu tovarov. Názvy tried tak obsahujú „všeobecné označenia“ týkajúce sa oblasti, do ktorej „v zásade“ patria tovary alebo služby. Rovnako treba pripomenúť, že samotné triedenie tovarov a služieb podľa Niceskej dohody slúži výlučne na administratívne účely. Jej cieľom je v podstate len uľahčiť vyhotovenie a vybavovanie prihlášok ochranných známk tým, že ponúka určité triedy a kategórie výrobkov a služieb. Okrem toho niceské triedenie nemôže samo osebe určovať povahu a vlastnosti predmetných tovarov [pozri rozsudok z 28. mája 2020, Korporaciya „Masternet“/EUIPO – STAYER Ibérica (STAYER), T-681/18, neuvverejnený, EU:T:2020:222, bod 40 a citovanú judikatúru].
- 95 Navyše klasifikácia tovaru na základe iných pravidiel práva Únie nie je v zásade rozhodujúca pre jeho zatriedenie na účely zápisu ochrannej známky Európskej únie. Na jednej strane totiž z článku 33 ods. 1 nariadenia 2017/1001 v podstate vyplýva, že na účely zápisu ochrannej známky Európskej únie sa tovary a služby zatriedajú podľa niceského triedenia. Na druhej strane, hoci legislatívne akty Únie citované žalobkyňou majú zásadný význam pre dotknuté odvetvie, keďže zachovávajú postup výroby, označovania a distribúcie liekov, nemajú nevyhnutne vplyv na spôsob, akým sú tovary a služby zatriedené do niceského triedenia. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa základná funkcia ochrannej známky nezamenila s ostatnými funkciami, ktoré ochranná známka môže prípadne plniť, napríklad s funkciou spočívajúcou v zaručení kvality predmetného tovaru. Preto triedenie tovaru na základe iných pravidiel práva Únie, napr. podľa smernice 2001/83, v zásade nie je rozhodujúce pre ich zatriedenie na účely zápisu ochrannej známky Európskej únie [pozri rozsudok zo 6. októbra 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T-372/20, neuvverejnený, EU:T:2021:652, bod 38 a citovanú judikatúru].
- 96 V tejto súvislosti Súdny dvor spresnil, že z výrazu „v zásade“ použitého Všeobecným súdom vyplýva, že Všeobecný súd všeobecne nevylučuje, a dokonca pripúšťa, že ustanovenia práva Únie môžu byť zohľadnené pri posudzovaní riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 18 nariadenia 2017/1001 a môžu byť rozhodujúce vzhľadom na osobitné okolnosti posudzovaného prípadu pre zatriedenie predmetných tovarov (pozri v tomto zmysle uznesenia z 3. decembra 2020, Dermavita/EUIPO, C-400/20 P, neuvverejnené, EU:C:2020:997, bod 17, a zo 4. mája 2021, Dermavita/EUIPO, C-26/21 P, neuvverejnené, EU:C:2021:355, bod 17).

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

- 97 Samotná skutočnosť, že predmetné tovary sú „liekmi“ patriacimi do triedy 5, však nestačí [pozri analogicky rozsudok zo 14. februára 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T-15/16, neuverejnený, EU:T:2017:75, bod 57].
- 98 Otázkou relevantnou v prejednávanej veci na účely posúdenia riadneho používania z hľadiska práva ochranných známok je, či tovary, pre ktoré sa ochranná známka používa, t. j. predmetné tovary, sú rovnaké ako tovary, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná do triedy 5 [pozri analogicky rozsudok z 18. novembra 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T-643/19, neuverejnený, EU:T:2020:549, bod 29].
- 99 Pokiaľ ide o kategóriu tovarov podľa práva ochranných známok, je vzhľad predmetných tovarov, napríklad podľa obalu alebo označenia, skutočne dôležitý. Práve tento vzhľad je totiž smerodajný pre to, k akej kategórii tovarov spotrebiteľ tovar priradí (návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Kokott vo veci Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2018:725, bod 33).
- 100 Z toho teda vyplýva, že vnímanie tovarov, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, zo strany príslušnej skupiny verejnosti je rozhodujúce na účely posúdenia riadneho používania uvedenej ochrannej známky.
- 101 Okrem toho v súvislosti s vnímaním liekov, na ktoré sa vzťahuje smernica 2001/83, zo strany príslušnej skupiny verejnosti Súdny dvor už rozhodol, že treba zohľadniť správanie priemerne obozretného spotrebiteľa, u ktorého by forma tovaru mohla vzbudiť takú osobitnú dôveru, akú obvykle vzbudzujú lieky vzhľadom na záruky spojené tak s ich výrobou, ako aj s ich predajom. Hoci vonkajšia forma tohto tovaru môže predstavovať závažnú indíciu v prospech jeho kvalifikácie ako lieku na základe prezentácie, táto forma sa musí vzťahovať nielen na formu samotného tovaru, ale aj na jeho balenie, ktoré sa môže z dôvodov obchodnej politiky snažiť o to, aby tovar pripomínal liek (pozri rozsudok z 15. novembra 2007, Komisia/Nemecko, C-319/05, EU:C:2007:678, bod 47 a citovanú judikatúru).
- 102 V tejto súvislosti treba uviesť, že účastníci konania sa vo svojich písomných podaniach a na pojednávaní zhodujú v tom, že posúdenie riadnej povahy používania pre tovary, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka zapísaná, sa musí zakladať na vnímaní príslušnej skupiny verejnosti, ktorá sa v prejednávanej veci skladá tak z konečných spotrebiteľov, ako aj z odborníkov.
- 103 Vzhľadom na tieto úvahy treba určiť, či v prejednávanej veci príslušná skupina verejnosti bude vnímať predmetné tovary ako „lieky“ patriace do triedy 5, pre ktoré bola napadnutá ochranná známka používaná.
- 104 Je pravda, že Všeobecný súd už rozhodol, že predaj tovarov v lekárňach, vrátane výhradného predaja, neznamená, že nevyhnutne ide o lieky [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. novembra 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION), T-802/16, neuverejnený, EU:T:2017:818, bod 38]. Okolnosť, ktorú žalobkyňa nespochybnila, že tovar sa vydáva výlučne v lekárni na základe predloženia lekárskeho predpisu, však predstavuje relevantný faktor, ktorý treba zohľadniť na účely definície tovarov ako liekov.
- 105 Okrem toho na to, aby odvolací senát dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka sa používala pre lieky patriace do triedy 5, vychádzal zo súdnych a správnych rozhodnutí uvedených v prílohách AG 11, AG 13, AG 14, AG 23 a AG 24, ktoré v podstate uvádzajú, že predmetné tovary predstavujú lieky, „ktoré neohrozujú zdravie“ a že napadnutá ochranná známka sa považuje za používanú pre lieky v zmysle uvedenej triedy. V tejto súvislosti najmä z rozsudkov

Oberlandsgericht München (Vyšší krajský soud Mníchov) z 24. februára 2011 a zo 16. mája 2013 vyplýva, že predmetné tovary majú byť zaradené medzi lieky na základe ich prezentácie v zmysle článku 1 bodu 2 smernice 2001/83 z dôvodu, že na jednej strane sa na obaloch nachádza údaj „ayurvedic medicine“ a uvádzajú sa na nich zápalové ochorenia, na ktorých liečbu sú tovary určené, a že na druhej strane vzhľadom na potrebu mať lekárske predpis spotrebiteľ mohol mať dojem, že ide o liečivo určené pre humánnu medicínu, a teda o liek.

- 106 Z toho vyplýva, že vzhľadom na význam vzhľadu vo vzťahu k vnímaniu predmetných tovarov príslušnou skupinou verejnosti, ako je uvedené v bode 99 vyššie, sa odvolací senát, opierajúc sa o rozsudky Oberlandsgericht München (Vyšší krajský soud Mníchov) uvedené v bode 105 vyššie, a vzhľadom na skutočnosti, že tieto tovary sa predávajú len v lekárni na lekárske predpis, ako aj na údaje a indikácie uvedené na obaloch, ktoré príslušnej skupine verejnosti umožňovali vnímať dané tovary ako lieky, mohol oprávnené domnievať, že uvedené tovary sa majú zaradiť ako lieky v zmysle triedy 5 niceského triedenia.
- 107 Tvrdenia žalobkyne nemôžu spochybniť tento záver.
- 108 Je potrebné zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého iba lieky na základe funkcie majúce farmakologický účinok možno považovať za lieky v zmysle triedy 5. Ako už bolo uvedené v bode 101 vyššie, pri liekoch spadajúcich pod smernicu 2001/83 je dôležité, ako ich vníma príslušná skupina verejnosti. Z toho vyplýva, že výrobok, ktorý v dôsledku svojej prezentácie môže byť spotrebiteľom vnímaný ako liek, môže byť tiež kvalifikovaný ako liek v zmysle triedy 5.
- 109 V dôsledku toho treba zamietnuť aj ostatné tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých predmetné tovary nemali PUT tak v členskom štáte dovozu (Nemecko), ako aj v štáte pôvodu (India). Absencia PUT, teda okolnosť, o ktorej spotrebiteľ nemusí nevyhnutne vedieť, nemôže spochybniť konštatovanie, podľa ktorého vzhľadom na skutočnosti uvedené v bode 106 vyššie príslušná skupina verejnosti bude môcť ľahko vnímať tieto tovary ako lieky.
- 110 Vzhľadom na vyššie uvedené žalobkyňa nepreukázala, že sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia tým, že po zohľadnení a spoločnom posúdení dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania dospel v bode 76 napadnutého rozhodnutia k záveru, že na základe vnímania príslušnej skupiny verejnosti sa napadnutá ochranná známka používala pre „lieky“ patriace do triedy 5 a bodu 78 tohto rozhodnutia a že porušenie práva nebolo vôbec relevantné v rámci preskúmania riadneho používania uvedenej ochranné známky. V dôsledku toho treba tretiu výhradu zamietnuť ako nedôvodnú.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamietla.

2. Spoločnosť Hecht Pharma GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

3. Spoločnosť Gufic BioSciences Ltd znáša svoje vlastné trovy konania.

Spielmann

Brkan

Gâlea

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. januára 2023.

Podpisy