

Vec T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok METRO — Skoršia národná slovná ochranná známka METRO — Uplynutie skoršej národnej ochrannej známky“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (tretia komora) z 13. septembra 2006 II - 2858

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky zapísanej pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby*

[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 42]

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Rozsah — Opravné prostriedky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 61 ods. 1)
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Dokazovanie*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 76; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1 pravidiel 16 a 20)

1. Cieľom ustanovení článkov 8 a 42 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva a pravidiel 15, 16 a 20 vykonávacieho nariadenia upravujúcich relatívne dôvody zamietnutia a námietkové konanie je v zásade zabezpečiť, aby si skoršia ochranná známka mohla zachovať svoju funkciu identifikácie pôvodu, a to stanovením možnosti zamietnuť zápis novej ochrannej známky, ktorá sa dostane do kolízie so skoršou ochrannou známkou z dôvodu pravdepodobnosti zámeny medzi týmito ochrannými známkami.

zapísaná až po skončení námietkového konania.

(pozri body 31 — 33)

V tejto súvislosti funkciu identifikácie pôvodu skoršej ochrannej známky nemôže ohroziť iná ochranná známka, ktorá bola zapísaná až po uplynutí ochrannej doby skoršej ochrannej známky. Nemôže teda dôjsť k žiadnej kolízii medzi prihlasovanou ochranou známkou a skoršou ochranou známkou, ktorej ochranná doba uplynula počas namietania, vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka môže byť

2. Podľa judikatúry, v rámci preskúmania rozhodnutia o námietke, ktoré vykonávajú odvolacie senáty Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) podľa článku 61 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, výsledok odvolacieho konania závisí na otázke, či nové rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok ako rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania, môže alebo nemôže byť v súlade so zákonom prijaté v okamihu, keď sa rozhoduje o odvolaní. V rámci tohto preskúmania odvolacie senáty Úradu vykonávajú, okrem prípadov postúpenia veci oddeleniu, právomoci inštancie, ktorá prijala rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania. Preto zásada vytvorená touto judikatúrou je uplatniteľná na posúdenie vykonávané námietkovým oddelením, takže námietkové oddelenie a ani odvolací senát nemôžu prijať rozhodnutie, ktoré by bolo nezákonné

v čase, keď rozhodujú na základe dôkazov predložených účastníkmi v rámci konania, ktoré sa pred nimi vedie. Námietkové oddelenie a odvolací senát teda musia zohľadniť zmeny okolností, ku ktorým došlo v čase medzi podaním námietky a rozhodnutím o námietke a ktoré vyplývajú z dôkazov predložených účastníkmi konania v odpovedi na žiadosť Úradu o poskytnutie informácií.

(pozri body 34 — 36)

3. S cieľom posúdiť v rámci námietkového konania, či skoršia ochranná známka môže stratiť svoju funkciu identifikácie pôvodu vzhľadom na paralelnú existenciu s prihlasovanou ochrannou známkou, s ktorou môže byť zamieňaná, Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) musí poznať ochrannú dobu skoršej ochrannej známky.

Právo požadovať od namietateľa poskytnutie informácií o dobe platnosti skoršej ochrannej známky možno odvodiť z ustanovení nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva a vykonávacieho nariadenia. Podľa článku 76 nariadenia č. 40/94 môže Úrad požiadať o poskytnutie informácií a predloženie dokladov v rámci konania vedeného pred ním, najmä ak to považuje za nevyhnutné pre rozhodovanie o námietke. Potom zo spoločne posudzovaných ustanovení pravidiel 16 a 20 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že Úrad môže vyzvať namietateľa, aby predložil skutkové okolnosti, dôkazy a pripomienky, najmä potvrdenie o zápise skoršej ochrannej známky, ktoré neboli predložené v rámci oznámenia o námietke. Úrad má teda právo žiadať od namietateľa, aby preukázal obnovenie zápisu skoršej ochrannej známky po uplynutí jej ochrannej doby, ak k nemu dôjde po dátume podania oznámenia o námietke a pred okamihom, kedy Úrad o námietke rozhodne.

(pozri body 38 — 41, 46)