

Vec T-215/03

Sigla SA proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva VIPS — Skoršia národná slovná ochranná známka VIPS — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 40/94 — Článok 74 nariadenia (ES) č. 40/94 — Dispozičná zásada — Právo na obhajobu“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (piata komora) z 22. marca 2007 II - 719

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)
5. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5]
6. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)
7. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)
8. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Relatívne dôvody zamietnutia — Námietka majiteľa zhodnej alebo podobnej skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 8 ods. 5)

9. *Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky*
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 62 ods. 1 a článok 74)

1. Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, sa má vykladať v tom zmysle, že sa naň možno odvolávať tak na podporu námietky, ktorou sa napáda prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ako aj na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka. Toto ustanovenie nemožno totiž vykladať tak, že by to malo za následok menšiu ochranu známych ochranných známk v prípade používania označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako v prípade používania označenia pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné.

známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, umožňuje majiteľovi známej skoršej národnej ochrannej známky, okrem iného, brániť sa proti zápisu ochrannej známky, ktorá môže narušiť rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky. Toto narušenie môže vzniknúť vtedy, ak skoršia ochranná známka stratí schopnosť bezprostredne vyvolať asociáciu s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná a používaná. Toto nebezpečenstvo sa takto zameriava na „oslabenie“ alebo na „postupné spotrebovanie“ skoršej ochrannej známky prostredníctvom rozptýlenia jej identity a jej pôsobenia na verejné vedomie. Nebezpečenstvo oslabenia je však v zásade nižšie, ak skoršia ochranná známka spočíva na pojme, ktorý na základe svojho významu je veľmi rozšírený a často používaný nezávisle od skoršej ochrannej známky zloženej z predmetného pojmu. V takomto prípade je menej pravdepodobné, že by prevzatie predmetného pojmu prihlasovanou ochrannou známkou viedlo k oslabeniu skoršej ochrannej známky.

(pozri body 32, 33)

2. Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej

(pozri body 37, 38)

3. Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, umožňuje majiteľovi známej skoršej národnej ochrannej známky, okrem iného, brániť sa proti zápisu ochrannej známky, ktorá môže narušiť dobré meno skoršej ochrannej známky. K takejto ujme dochádza vtedy, ak výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť skoršej ochrannej známky by sa znížila. Nebezpečenstvo tejto ujmy môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz skoršej známej ochrannej známky z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti s prihlasovanou ochrannou známkou.

(pozri bod 39)

dobré meno skoršej ochrannej známky. Pojem využívanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky, zahŕňa prípady, keď ide o zjavné hospodárske využívanie alebo parazitovanie na známej ochrannej známke, alebo pokus využívať jej dobré meno. Inak povedané, ide o nebezpečenstvo, že obraz známej ochrannej známky alebo vlastnosti ňou vytvorené budú prenesené na tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou tak, že ich obchodovanie by bolo uľahčené touto asociáciou so skoršou známou ochrannou známkou. Posledný typ nebezpečenstva treba odlišovať od pravdepodobnosti zámieny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V prípadoch uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 dotknutá verejnosť si vytvára súvislosť medzi týmito dvoma známkami, t. j. bude kolidujúce ochranné známky navzájom spájať, avšak bez toho, že by si ich zamieňala. Existencia pravdepodobnosti zámieny teda nie je podmienkou uplatnenia tohto ustanovenia.

(pozri body 40, 41)

4. Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, umožňuje majiteľovi známej skoršej národnej ochrannej známky, okrem iného, brániť sa proti zápisu ochrannej známky neoprávnene využívajúcej rozlišovaciu spôsobilosť alebo
5. Rozdiel medzi nebezpečenstvom neoprávneného využívania v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno rozšírené

na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné a pravdepodobnosťou zámeny v zmysle článku 8 ods. 1

písm. b) uvedeného nariadenia, môže byť zhrnutý takto: pravdepodobnosť zámeny existuje vtedy, keď relevantný spotrebiteľ môže byť zaujatý tovarom alebo službou označenou prihlasovanou ochrannou známkou s tým, že sa domnieva, že ide o tovar alebo službu, ktorá má rovnaký obchodný pôvod ako tovar alebo služba označená skoršou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo podobná s prihlasovanou ochrannou známkou. Naopak nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky môže neoprávnene v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť, pretrváva, keď spotrebiteľ bez toho, aby si nutne zamieňal obchodný pôvod predmetného tovaru alebo služby, je zaujatý samotnou prihlasovanou ochrannou známkou a kúpi tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje z toho dôvodu, že nesie túto ochrannú známkou, ktorá je zhodná alebo podobná so skoršou známou ochrannou známkou.

(pozri bod 42)

ochrannou známkou. Skôr tu ide o to, aby bolo majiteľovi známej skoršej národnej ochrannej známky najmä umožnené brániť sa proti zápisu ochrannej známky, ktorá môže v rozpore s dobrými mravmi narušovať alebo využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pritom treba poukázať na to, že majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo (nie iba hypotetické) budúceho nečestného využívania alebo narušania.

Je možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne vynikajúce dobré meno, bola pravdepodobnosť budúceho nie hypotetického nebezpečenstva ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky, uvádzanej v námietke, prihlasovanou ochrannou známkou tak zjavná, že namietateľ nepotrebuje uviesť alebo preukázať žiaden ďalší skutkový prvok na tento účel. Nemožno však predpokladať, že to tak bude vždy.

6. Cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, nie je zabrániť zápisu akejkoľvek ochrannej známky rovnakej alebo podobnej so známou

(pozri body 46, 48)

7. Existencia súvislosti medzi prihlasovanou ochrannou známou a skoršou

ochrannou známkou je dôležitou podmienkou na použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva, ktorý stanovuje ochranu skoršej ochrannnej známky, ktorá má dobré meno rozšírené na výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné. Zásahy, ku ktorým dôjde, predpokladané v tomto ustanovení, sú totiž dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihlasovanou a skoršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá verejnosť vytvorí súvislosť medzi týmito dvoma známkami, t. j. bude ich navzájom spájať. Túto asociáciu je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu. V tejto súvislosti čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannnej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom.

VIPS, už skôr zapísanej v Španielsku pre „služby súvisiace s dodaním potravín a nápojov na okamžitú spotrebu, samoobslužné reštaurácie, jedálne, bary, kaviarne“ patriace do triedy 42 uvedenej dohody, pri neexistencii iných relevantných skutočností nepostačuje na to, aby bolo možné jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo (nie iba hypotetické), že používanie uvedeného označenia môže narušiť rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannnej známky alebo ju neoprávnene využívať v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva.

(pozri bod 47)

8. Existencia vzťahu medzi službami označenými slovným označením VIPS, ktorého zápis ako ochrannnej známky Spoločenstva bol žiadaný pre „počítače a počítačové programy zaznamenané na nosičoch magnetických dát a diskoch“, „obchodnú správu, služby v oblasti spracovania údajov zapísaných počítačom“ a „služby programovania počítačov určené pre hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne“ patriace do tried 9, 35 a 42 v zmysle Niceskej dohody a služby označené slovnou ochrannou známkou

Po prvé, keďže je totiž pojem „VIPS“ v anglickom jazyku forma množného čísla skratky VIP, ktorá je často v širokej miere používaná, tak z hľadiska medzinárodného, ako aj z hľadiska národného, pre označenie slávnych osobností, nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannnej známky používaním prihlasovanej ochrannnej známky sa javí ako obmedzené. Toto nebezpečenstvo sa tiež zdá o to menej pravdepodobné, že prihlasovaná ochranná známka sa zameriava na služby určené osobitnej verejnosti a, nevyhnutne, viac ohraničenej. Údajne existujúci vzťah medzi službami označenými oboma kolidujúcimi ochrannými známkami nie je v tejto súvislosti relevantný, keďže oslabenie identity známej ochrannnej známky nezávisí od podobnosti tovarov a služieb označených

touto ochranou známkou s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.

Po druhé, služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka nemajú žiadnu vlastnosť alebo kvalitu, ktoré by mohli preukázať pravdepodobnosť, že dobrému menu skoršej ochrannej známky bude spôsobená ujma používaním prihlasovanej ochrannej známky. Žalobkyňa neuviedla a ani *a fortiori* nedokázala žiadne vlastnosti alebo kvalitu tohto druhu. Iba existencia vzťahu medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami nie je ani dostatočná a ani rozhodujúca. Bezpochyby existencia takéhoto vzťahu posilňuje pravdepodobnosť, že verejnosť postavená zoči-voči prihlasovanej ochrannej známke bude tiež myslieť na skoršiu ochrannú známku. Sama osebe však táto okolnosť nestačí na zníženie príťažlivosti skoršej ochrannej známky. Takýto výsledok môže vzniknúť len ak je preukázané, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vykazujú vlastnosti alebo kvality potenciálne poškodzujúce dobré meno skoršej ochrannej známky.

Nakoniec, nebezpečenstvo neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky môže vzniknúť len vtedy, ak príslušná skupina verejnosti bez toho, aby si zamieňala pôvod služieb, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, pocítovala mimoriadnu príťažlivosť pre operačný systém prihlasovateľa iba v dôsledku tej skutočnosti, že je

označený ochrannou známkou zhodnou so skoršou známou ochrannou známkou. Keď však majiteľ tejto skoršej ochrannej známky nevysvetlí osobitné vlastnosti uvádzané v súvislosti s jeho skoršou ochrannou známkou, a to tak, aby mohli uľahčiť obchodovanie so službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vlastnosti zvyčajne spájané so známou ochrannou známkou reštauračného reťazca rýchleho občerstvenia potom nemôžu byť samy osebe považované za schopné vytvoriť zisk službám programovania počítačov, aj keď sú určené hotelom a reštauráciám.

(pozri body 61 — 64, 67, 71 — 73)

9. Ak je podané odvolanie proti rozhodnutiu, ktoré vyhovel námiетке, na odvolací senát Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), tento nanovo úplne preskúma predmet námiетky tak po právnej, ako aj po skutkovej stránke.

V prípade, že sa odvolací senát domnieva, že jeden z relatívnych dôvodov zamietnutia, ktorý uviedol namietateľ vo svojej námiетке a s ktorým sa stotožnilo námiетkové oddelenie vo svojom rozhodnutí, nie je dôvodný, toto nové úplné

preskúmanie predmetu námietky má nutne za následok, že odvolací senát musí preskúmať tiež, či predtým, než zruší rozhodnutie námietkového oddelenia, sa prípadne môže vyhovieť námietke na základe iného relatívneho dôvodu zamietnutia, na ktorý poukázal

namietateľ pred námietkovým oddelením, ktorý však toto oddelenie zamietlo alebo ho nepreskúmalo.

(pozri body 96, 97)