Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

5. února 2016 *

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška slovní ochranné známky Společenství kicktipp — Starší národní slovní ochranná známka KICKERS — Pravidlo 19 nařízení (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 98 odst. 1 nařízení č. 2868/95 — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-135/14,

Kicktipp GmbH, se sídlem v Düsseldorfu (Německo), zastoupená A. Dreyerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému I. Harringtonem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vedlejší účastnicí řízení před Tribunálem, je

Società Italiana Calzature Srl, se sídlem v Miláně (Itálie), zastoupená G. Cantaluppim, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 12. prosince 2013 (věc R 1061/2012-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Società Italiana Calzature Srl a Kicktipp GmbH,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení A. Dittrich (zpravodaj), předseda, J. Schwarcz a V. Tomljenović, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 20. února 2014,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 27. května 2014,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 24. června 2014,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 7. října 2014,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k odpovědím účastníků řízení na písemnou otázku Tribunálu,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě článku 135a jednacího řádu Tribunálu ze dne 2. května 1991 rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek[1] *[omissis]*

Návrhová žádání účastníků řízení *[omissis]*

16 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

17 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

18 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu a potvrdil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 5. dubna 2012;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených před odvolacím senátem a námitkovým oddělením OHIM.

1 — Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění považuje Tribunál za účelné.

Právní otázky *[omissis]*

2. *K věci samé [omissis]*

K prvnímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení pravidla 19 odst. 1 a 2 nařízení č. 2868/95 [omissis]

K opodstatněnosti prvního žalobního důvodu *[omissis]*

– K otázce, zda předložení osvědčení o obnově zápisu může stačit k prokázání existence, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky, na níž jsou založeny námitky

55 Žalobkyně zdůrazňuje, že podle pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95 musí osoba, která podala námitky, předložit kopii osvědčení o zápisu ochranných známek, na nichž jsou námitky založeny, a případně nejnovějšího osvědčení o obnově zápisu, kdežto vedlejší účastnice předložila pouze osvědčení o obnově zápisu.

56 Je třeba konstatovat, že vedlejší účastnice skutečně nepředložila osvědčení o zápisu starší ochranné známky. V příloze sdělení o námitce předložila pouze osvědčení o nejnovější žádosti o obnovu zápisu a v příloze k vyjádření ze dne 8. listopadu 2010 pouze osvědčení o obnově zápisu.

57 Je mimoto třeba připomenout, že podle pravidla 19 odst. 2 první věty nařízení č. 2868/95 musí osoba, která podala námitky, předložit „důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany své starší známky“. Pravidlo 19 odst. 2 druhá věta nařízení č. 2868/95 uvádí důkazy, které musí osoba, která podala námitky, „zejména“ předložit.

58 Podle znění první části pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95 ve francouzském znění je osoba, která podala námitky, povinna předložit osvědčení o zápisu „et“ (a) případně nejnovější osvědčení o obnově zápisu zapsané ochranné známky, která není ochrannou známkou Společenství. Podle tohoto znění tedy musí osoba, která podala námitky, v zásadě předložit osvědčení o zápisu, i když předloží osvědčení o obnově zápisu. Další jazyková znění tohoto nařízení v zásadě potvrzují, že je rovněž třeba předložit osvědčení o zápisu, neboť obsahují ekvivalent spojky „a“, například „and“ v anglickém znění, „y“ ve španělském znění, „ed“ v italském znění, „e“ v portugalském znění a „en“ v nizozemském znění.

59 Je zajisté pravdou, že v německém znění pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95 je použita spojka „oder“ (nebo). Nicméně s přihlédnutím ke skutečnosti, že ve francouzském, anglickém, španělském, italském, portugalském a nizozemském znění dotčeného ustanovení je vždy obsažena spojka „a“ nebo její ekvivalent v těchto jazycích, není okolnost, že v německém znění je použita spojka „ oder“, určující.

60 Podle pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) *in fine* nařízení č. 2868/95 má osoba, která podala námitky, možnost předložit rovněž „rovnocenné dokumenty vystavené orgánem, u něhož byla přihláška ochranné známky zapsána“.

61 V tomto ohledu vyvstává otázka, zda se možnost předložit rovnocenný dokument týká pouze povinnosti předložit osvědčení o obnově zápisu, nebo zda se týká povinnosti předložit oba uvedené dokumenty, tedy jak osvědčení o zápisu, tak osvědčení o obnově zápisu. Z gramatického hlediska jsou možné oba výklady. Ve větném členu „je-li ochranná známka zapsána, kopii příslušného osvědčení o zápisu, a případně nejnovějšího osvědčení o obnově zápisu, které prokazuje, že ochranná známka je chráněna i po lhůtě uvedené v odstavci 1 a jakémkoli jejím prodloužení, nebo rovnocenné dokumenty

vystavené orgánem, u něhož byla přihláška ochranné známky zapsána“, se prvek „nebo rovnocenné dokumenty“ může týkat jak obou prvků, a sice osvědčení o zápisu i osvědčení o obnově zápisu, tak pouze druhého prvku.

62 Toto ustanovení je třeba vykládat v tom smyslu, že možnost předložit rovnocenný dokument se netýká pouze osvědčení o obnově zápisu, ale jak osvědčení o zápisu, tak osvědčení o obnově zápisu. Požadavek předložit osvědčení o zápisu totiž není samoúčelný, ale směřuje k tomu, aby měl OHIM k dispozici spolehlivý důkaz o existenci ochranné známky, na níž jsou založeny námitky. Je třeba připomenout, že první věta pravidla 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95 stanoví, že osoba, která podala námitky, musí předložit „důkaz“ o existenci, platnosti a rozsahu ochrany své starší známky, a druhá věta pravidla 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95 představuje pouhé upřesnění, pokud jde o skutečnosti, které je třeba předložit k poskytnutí tohoto „důkazu“. Teleologický výklad pravidla 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95 umožňuje dospět k závěru, že v konečném důsledku je zásadní, aby měl OHIM k dispozici spolehlivý „důkaz“ o existenci, platnosti a rozsahu ochrany starší ochranné známky, na níž jsou založeny námitky.

63 Předložení dokumentu pocházejícího od příslušného orgánu a obsahujícího tytéž informace, jako jsou informace uvedené v osvědčení o zápisu, tento požadavek splňuje. Od osoby, která podala námitky, nelze požadovat, aby předložila osvědčení o zápisu, když předloží dokument pocházející od téhož orgánu, jenž je stejně spolehlivý jako osvědčení o zápisu a obsahuje všechny nezbytné informace.

64 Je tedy možné předložit „rovnocenný“ dokument, jenž nahrazuje jak osvědčení o zápisu, tak osvědčení o obnově zápisu. Je rovněž možné, že druhý prvek uvedený v pravidle 19 odst. 2 písm. a) bodě ii) nařízení č. 2868/95, a sice osvědčení o obnově zápisu, současně představuje „rovnocenný dokument“ k prvnímu prvku, a sice osvědčení o zápisu. Obsahuje-li totiž osvědčení o obnově zápisu všechny informace nezbytné k posouzení existence, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky, na níž jsou založeny námitky, představuje předložení tohoto dokumentu „důkaz o existenci, platnosti a rozsahu starší ochranné známky“ ve smyslu pravidla 19 odst. 2 první věty nařízení č. 2868/95. Je třeba připomenout, že podle teleologického výkladu pravidla 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95 je určujícím prvkem obsah dokumentu, jakož i skutečnost, že pochází od příslušného orgánu.

65 Z předchozích úvah plyne, že předložení osvědčení o obnově zápisu je dostačující k prokázání existence, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky, na níž jsou založeny námitky, pokud k tomuto účelu obsahuje všechny nezbytné informace.

[omissis]

– K dostatečnosti dokumentů předložených v příloze sdělení o námitce *[omissis]*

71 Žalobkyně v tomto ohledu zdůrazňuje, že podle pravidla 98 odst. 1 nařízení č. 2868/95 platí, že má-li být předložen překlad dokumentu, musí překlad identifikovat dokument, k němuž se vztahuje, a musí reprodukovat strukturu a obsah původního dokumentu.

72 V projednávané věci překlad předložený vedlejší účastnicí neobsahuje výslovnou zmínku o původním dokumentu, jenž byl přeložen. Tato výslovná zmínka však není nutná k identifikaci dokumentu, k němuž se překlad vztahuje, pokud jsou původní dokument a překlad předloženy společně. V projednávané věci ze spisu OHIM vyplývá, že překlad následuje přímo po původním dokumentu. Za těchto okolností není pochyb o původním dokumentu, k němuž se překlad vztahuje.

[omissis]

74 Je třeba podotknout, že je-li včas požádáno o obnovu zápisu, ale příslušný orgán o této žádosti ještě nerozhodl, stačí předložit osvědčení prokazující tuto žádost, pokud pochází od příslušného orgánu a obsahuje všechny nezbytné informace týkající se zápisu ochranné známky, jak by vyplývaly z osvědčení o zápisu. Dokud totiž ochranná známka, na níž jsou založeny námitky, nebyla obnovena, majitel ochranné známky nemůže předložit osvědčení o obnově zápisu a nelze jej penalizovat z důvodu doby, již příslušný orgán potřeboval k rozhodnutí o jeho žádosti. Tatáž úvaha ostatně plyne z pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu i) nařízení č. 2868/95, podle něhož platí, že není-li ochranná známka dosud zapsána, stačí předložit kopii osvědčení o podání přihlášky.

75 Je-li naproti tomu ochranná známka, na níž jsou založeny námitky, zapsána, pak podle pravidla 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95 již nestačí předložit osvědčení o podání přihlášky. V takovém případě je nezbytné předložit osvědčení o zápisu nebo rovnocenný dokument. Podle téže úvahy nestačí předložit osvědčení prokazující podání žádosti o obnovu zápisu, byla-li obnova zápisu provedena.

[omissis]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 12. prosince 2013 (věc R 1061/2012-2) se zrušuje.

2) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl ponese vlastní náklady řízení.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. února 2016.

Podpisy.