Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 5. februára 2016*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva kicktipp — Skoršia národná slovná ochranná známka KICKERS — Pravidlo 19 nariadenia (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 98 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-135/14,

Kicktipp GmbH, so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: A. Dreyer, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: I. Harrington, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Società Italiana Calzature Srl, so sídlom v Miláne (Taliansko), v zastúpení: G. Cantaluppi, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 12. decembra 2013 (vec R 1061/2012-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Società Italiana Calzature Srl a Kicktipp GmbH,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory A. Dittrich (spravodajca), sudcovia J. Schwarcz a V. Tomljenović,

tajomník: E. Coulon

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 20. februára 2014,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 27. mája 2014,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 24. júna 2014,

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Všeobecného súdu 7. októbra 2014,

* Jazyk konania: angličtina

so zreteľom na odpovede účastníkov konania na písomné otázky Všeobecného súdu,

so zreteľom na to, že nebol podaný návrh na nariadenie pojednávania zo strany účastníkov konania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a že bolo podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu z 2. mája 1991 rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok[1] *[omissis]*

Návrhy účastníkov konania

16 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

17 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

18 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie námietkového oddelenia z 5. apríla 2012,

— uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania vynaložených pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením ÚHVT.

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

Právny stav *[omissis]*

2. *O veci samej [omissis]*

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení pravidla 19 ods. 1 a 2 nariadenia č. 2868/95 [omissis]

O dôvodnosti prvého žalobného dôvodu *[omissis]*

– O otázke, či predloženie potvrdenia o obnovení môže stačiť na preukázanie existencie, platnosti a rozsahu ochrany ochrannej známky, na ktorej je založená námietka

55 Žalobkyňa zdôrazňuje, že podľa pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 2868/95 má namietajúca strana predložiť kópiu potvrdenia o zápise ochranných známok, na ktorých je založená námietka, a podľa potreby posledné potvrdenie o obnovení, zatiaľ čo vedľajší účastník konania predložil iba potvrdenia o obnovení.

56 Je potrebné konštatovať, že vedľajší účastník konania skutočne nepredložil potvrdenie o zápise skoršej ochrannej známky. Ako prílohu k podaniu námietky totiž predložil iba potvrdenie týkajúce sa poslednej žiadosti o obnovenie a v prílohe vyjadrenia z 8. novembra 2010 predložil potvrdenie o obnovení.

57 Okrem toho treba pripomenúť, že podľa pravidla 19 ods. 2 prvej vety nariadenia č. 2868/95 namietajúca strana predloží „dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky“. Pravidlo 19 ods. 2 druhá veta nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že namietajúca strana má predložiť „najmä“ tam uvedené dôkazy.

58 Podľa znenia prvej časti pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 2868/95 vo francúzskom znení má namietajúca strana povinnosť predložiť potvrdenie o zápise „et“ [a] podľa potreby posledné potvrdenie o obnovení skoršej ochrannej známky, ktorá nie je ochrannou známkou Spoločenstva. Podľa tohto znenia teda musí namietajúca strana v zásade predložiť potvrdenie o zápise aj v prípade, keď predloží potvrdenie o obnovení. Iné jazykové znenia tohto nariadenia potvrdzujú, že potvrdenie o zápise treba v zásade predložiť tiež, pretože obsahujú ekvivalent k spojke „a“, napríklad „and“ v anglickom znení, „y“ v španielskom znení, „ed“ v talianskom znení, „e“ v portugalskom znení a „en“ v holandskom znení.

59 Je pravda, že nemecké znenie pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 2868/95 používa spojku „oder“ [alebo]. So zreteľom na skutočnosť, že francúzske, anglické, španielske, talianske, portugalské a holandské znenie predmetného ustanovenia obsahujú spojku „a“ alebo jej ekvivalent v príslušnom jazyku, však okolnosť, že nemecké znenie používa spojku „oder“, nie je smerodajná.

60 Podľa pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) *in fine* nariadenia č. 2868/95 namietajúca strana má tiež možnosť predložiť „všetky… rovnocenné dokumenty vydané úradom, ktorý ochrannú známku zapísal“.

61 V tejto súvislosti vzniká otázka, či sa možnosť predložiť rovnocenný dokument týka iba povinnosti predložiť potvrdenie o obnovení, alebo či sa týka povinnosti predložiť obidva uvedené dokumenty, teda tak potvrdenie o zápise, ako aj potvrdenie o obnovení. Gramatické hľadisko pripúšťa obe možnosti výkladu. V časti vety „ak je ochranná známka zapísaná, kópiu príslušného potvrdenia o zápise a podľa potreby posledného potvrdenia o obnovení, v ktorom je uvedené, že lehota ochrany ochrannej značky je dlhšia ako lehota uvedená v odseku 1, a všetky jej predĺženia alebo rovnocenné dokumenty vydané

úradom, ktorý ochrannú známku zapísal“ sa časť „alebo [všetky]… rovnocenné dokumenty“ totiž môže vzťahovať na oba dokumenty, t. j. tak na potvrdenie o zápise, ako aj na potvrdenie o obnovení alebo iba na posledný uvedený dokument.

62 Toto ustanovenie sa má vykladať v tom zmysle, že možnosť predložiť rovnocenný dokument sa netýka iba potvrdenia o obnovení, ale tak potvrdenia o zápise, ako aj potvrdenia o obnovení. Požiadavka predložiť potvrdenie o zápise totiž nie je účelom samým osebe, ale má umožniť, aby ÚHVT mal k dispozícii spoľahlivý dôkaz existencie ochrannej známky, na ktorej je založená námietka. Treba pripomenúť, že prvá veta pravidla 19 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že namietajúca strana predloží „dôkaz“ existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej skoršej ochrannej známky a druhá veta pravidla 19 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 iba spresňuje dokumenty, ktoré sa majú predložiť na poskytnutie tohto „dôkazu“. Teleologický výklad pravidla 19 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 teda umožňuje dospieť k záveru, že v konečnom dôsledku je podstatné, aby ÚHVT mal k dispozícii spoľahlivý „dôkaz“ existencie, platnosti a rozsahu ochrany skoršej ochrannej známky, na ktorej je založená námietka.

63 Túto požiadavku spĺňa predloženie dokumentu vydaného príslušným orgánom a obsahujúceho tie isté informácie, ako sú tie uvedené v potvrdení o zápise. Od namietajúcej strany teda nemožno vyžadovať predloženie potvrdenia o zápise, keď predloží dokument vydaný tým istým orgánom, pričom tento dokument je rovnako hodnoverný ako potvrdenie o zápise a obsahuje všetky potrebné informácie.

64 Je teda možné predložiť „rovnocenný“ dokument, ktorý rovnako dobre nahradí potvrdenie o zápise, ako aj potvrdenie o obnovení. Je tiež možné, že druhý dokument uvedený v pravidle 19 ods. 2 písm. a) bode ii) nariadenia č. 2868/95, konkrétne potvrdenie o obnovení, je zároveň „rovnocenným dokumentom“ s prvým dokumentom, teda potvrdením o zápise. Pokiaľ totiž potvrdenie o obnovení obsahuje všetky potrebné informácie na posúdenie existencie, platnosti a rozsahu ochrany ochrannej známky, na ktorej je založená námietka, predloženie tohto dokumentu je „dôkazom existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky“ v zmysle pravidla 19 ods. 2 prvej vety nariadenia č. 2868/95. Je potrebné pripomenúť, že podľa teleologického výkladu pravidla 19 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 je určujúcim faktorom obsah dokumentu, ako aj skutočnosť, že ho vydal príslušný orgán.

65 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že predloženie potvrdenia o obnovení postačuje na preukázanie existencie, platnosti a rozsahu ochrany ochrannej známky, na ktorej je založená námietka, pokiaľ obsahuje všetky informácie potrebné na tento účel.

[omissis]

– O otázke, či postačujú dokumenty predložené v prílohe podania námietky *[omissis]*

71 Žalobkyňa v tejto súvislosti zdôrazňuje, že ak sa má podľa pravidla 98 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 poskytnúť preklad dokumentu, tento preklad má presne interpretovať pôvodný text a má mať rovnakú štruktúru a obsah ako pôvodný dokument.

72 V prejednávanej veci preklad, ktorý poskytol vedľajší účastník konania, neobsahuje žiadny výslovný odkaz na pôvodný dokument, ktorý bol preložený. Takýto výslovný odkaz však nie je nevyhnutný na účely určenia dokumentu, na ktorý odkazuje preklad, ak sa pôvodný dokument a preklad predložili spolu. V prejednávanej veci zo spisu ÚHVT vyplýva, že preklad sa nachádza priamo pod pôvodným dokumentom. Za týchto okolností neexistujú pochybnosti, pokiaľ ide o pôvodný dokument, na ktorý odkazuje preklad.

[omissis]

74 Je potrebné uviesť, že ak sa včas podala žiadosť o obnovenie, príslušný orgán však o tejto žiadosti ešte nerozhodol, postačuje predložiť potvrdenie preukazujúce žiadosť, pokiaľ ho vydal príslušný orgán a obsahuje všetky informácie potrebné na zápis ochrannej známky, ktoré vyplývajú z potvrdenia o zápise. Pokým sa totiž ochranná známka, na ktorej je založená námietka, neobnovila, nemôže majiteľ ochrannej známky predložiť potvrdenie o obnovení, pričom nemôže byť znevýhodnený iba preto, že príslušný orgán potrebuje určitý čas na rozhodnutie o jeho žiadosti. Rovnaká úvaha navyše vyplýva z pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia č. 2868/95, podľa ktorého ak známka ešte nie je zapísaná, postačuje predložiť kópiu potvrdenia o podaní.

75 Naopak, ak je ochranná známka, na ktorej sa zakladá námietka, zapísaná, podľa pravidla 19 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 2868/95 už nepostačuje predložiť potvrdenie o podaní. Je teda potrebné predložiť potvrdenie o zápise alebo rovnocenný dokument. Podľa rovnakej úvahy nestačí predložiť potvrdenie preukazujúce podanie žiadosti o obnovenie, ak sa obnovenie už vykonalo.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 12. decembra 2013 (vec R 1061/2012-2) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Kicktipp GmbH.**

3. **Società Italiana Calzature Srl znáša svoje vlastné trovy konania.**

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 5. februára 2016.

Podpisy