Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

5. února 2020 *

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška trojrozměrné ochranné známky Evropské unie – Tvar tkaničky do bot – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Ochrana práva ke staršímu (průmyslovému) vzoru – Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“

Ve věci T-573/18,

Hickies, Inc., se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy), zastoupená I. Fowler, solicitor a S. Petivlasovou, advokátkou,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému H. O'Neillem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 28. června 2018 (věc R 2693/2017–5), týkajícímu se přihlášky trojrozměrného označení tvořeného tvarem tkaničky do bot jako ochranné známky Evropské unie,

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení S. Papasavvas, vykonávající funkci předsedy, Z. Csehi a O. Spineanu-Matei (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: R. Ūkelytė, radová,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 25. září 2018,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 13. prosince 2018,

s přihlédnutím k určení jiného soudce k doplnění složení senátu následkem překážky na straně jednoho z členů senátu,

po jednání konaném dne 11. září 2019,

vydává tento

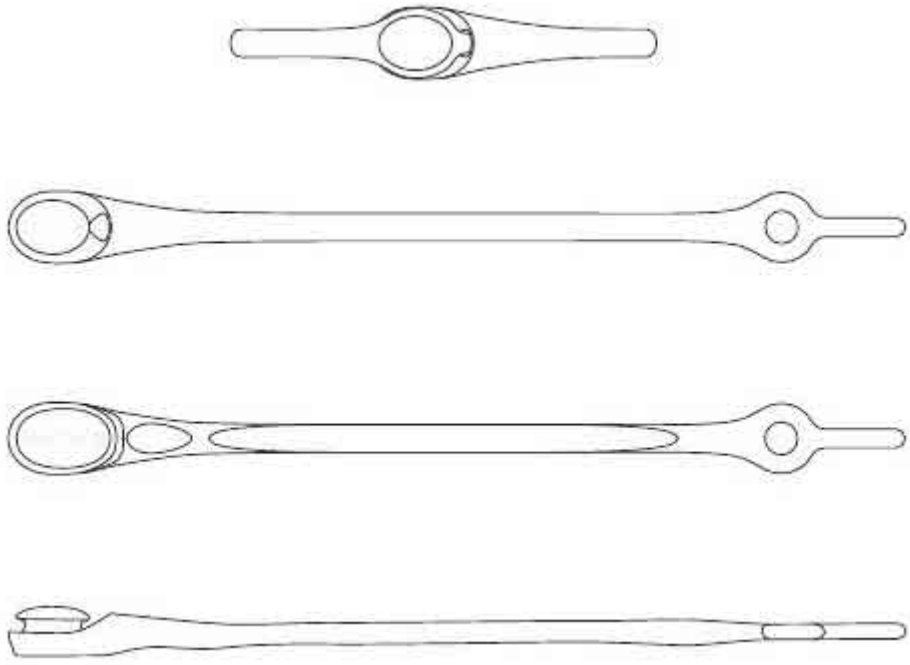
* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek [1]

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 5. července 2017 podala žalobkyně, společnost Hickies, Inc., u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující trojrozměrné označení:



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 26 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Tkaničky do bot; ozdoby na obuv vyrobené z plastu; lemovky pro obuv; příslušenství a doplňky oblečení (galanterie); šicí potřeby a ozdobné textilní výrobky; kroužky ke šněrovacím dírkám na obuv; spony na obuv; háčky na obuv; zapínání pro obuv“.

4 Dopisem ze dne 17. července 2017 vznesla průzkumová referentka výhrady, pokud jde o možnost zapsat přihlášenou ochrannou známku z důvodu, že postrádá rozlišovací způsobilost.

5 Rozhodnutím ze dne 19. října 2017 průzkumová referentka zamítla přihlášku uvedené ochranné známky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

6 Dne 19. prosince 2017 podala žalobkyně u EUIPO proti rozhodnutí průzkumové referentky odvolání na základě článků 66 až 71 nařízení 2017/1001.

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

7 Rozhodnutím ze dne 28. června 2018 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO tomuto odvolání částečně vyhověl a rozhodnutí průzkumové referentky zrušil v rozsahu, v němž zamítla zápis přihlášené ochranné známky pro „kroužky ke šněrovacím dírkám na obuv“ a „háčky na obuv“ náležející do třídy 26.

8 Odvolací senát naproti tomu odvolání zamítl pro „tkaničky do bot“, „ozdoby na obuv vyrobené z plastu“, „lemovky pro obuv“, „příslušenství a doplňky oblečení (galanterie)“, „šicí potřeby a ozdobné textilní výrobky“, „spony na obuv“ a „zapínání pro obuv“ náležející do třídy 26, když měl za to, že s ohledem na tyto výrobky přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

[*omissis*]

Právní otázky

[*omissis*]

K věci samé

20 Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby jediný důvod, vycházející v podstatě z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001.

[*omissis*]

40 Žalobkyně zaprvé tvrdí, že na rozdíl od posouzení odvolacího senátu přihlášená ochranná známka neznázorňuje klasický zavírací systém pro obuv, nýbrž znázorňuje zcela nový typ zavíracího systému, který se podstatným způsobem odlišuje od norem a zvyklostí odvětví obuvi. Zadruhé tvrdí, že odvolací senát podle všeho nevzal v potaz, že cílem přihlášené ochranné známky je získat ochranu nejen pro tkaničky do bot, ale i pro ostatní výrobky uvedené v bodě 8 výše.

41 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že jak odvolací senát v podstatě uvedl, přihlášená ochranná známka je trojrozměrnou ochrannou známkou, která je vyobrazena ve tvaru přezky, jež je znázorněna na čtyřech ilustracích z různých pohledů. Na jednom z konců uvedené přezky se nachází malý otvor, do něhož lze vložit kulatý výčnělek ve tvaru knoflíku nacházející se na jeho druhém konci, a to za účelem zavření uvedené přezky. Na první z ilustrací je přezka znázorněna zavřená a kombinace otvoru a kulatého výčnělku ve tvaru knoflíku vloženého do tohoto otvoru představuje konvexní oválný tvar. Na třech následujících ilustracích je přezka znázorněna otevřená, a to z pohledu seshora, zespodu a z profilu (bod 19 napadeného rozhodnutí). Kromě toho je třeba podobně jako odvolací senát (bod 20 napadeného rozhodnutí) uvést, že typ materiálu, z něhož je přezka vyrobena, z ilustrace přihlášky k zápisu nevyplývá.

K rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky s ohledem na tkaničky do bot

[*omissis*]

48 Zadruhé žalobkyně na podporu svého tvrzení, podle kterého se přihlášená ochranná známka podstatným způsobem odlišuje od normy a zvyklostí dotčeného odvětví, tvrdí, že odvolací senát uvedl určité internetové odkazy, které postrádají relevanci.

[*omissis*]

54 Žalobkyně dále uvádí, že každopádně jak příklady uvedené průzkumovou referentkou převzaté odvolacím senátem v bodě 23 napadeného rozhodnutí, tak příklady zmíněné pouze odvolacím senátem neumožňují prokázat, že přihlášená ochranná známka postrádá vyžadovanou rozlišovací způsobilost. Za účelem oponování těmto příkladům tvrdí, že dotčené výrobky jsou napodobeninami.

[*omissis*]

56 Zaprvé žalobkyně tvrdí, že žádná z internetových stránek uvedených průzkumovou referentkou není stránkou majitelů ochranných známek. Podle ní se jedná o internetové prodejní portály, přičemž některé z těchto stránek jsou obzvláště známé tím, že slouží padělatelům jako nástroj pro prodej. Je třeba mít za to, že skutečnost, že se může jednat o internetové prodejní portály, nikterak nesnižuje důkazní hodnotu důkazů poskytnutých průzkumovou referentkou směřujících k prokázání toho, že na trhu Unie existují tvary podobné tvaru, který tvoří přihlášenou ochrannou známku. Kromě toho i za předpokladu, že by některé z těchto stránek mohly být použity pro prodej padělaných výrobků, samotná tato možnost neprokazuje, že výrobky, na které odkazují stránky uvedené průzkumovou referentkou, převzaté odvolacím senátem, jsou padělky. Tribunálu každopádně nepřísluší, aby o tvrzeném padělání rozhodoval.

[*omissis*]

60 Začtvrté se žalobkyně dovolává novosti výrobku, jehož tvar odpovídá tvaru tvořícímu přihlášenou ochrannou známku. V tomto ohledu tvrdí, že je tvůrkyní tendencí a uvádí, že myšlenku uvedeného výrobku uplatnila v celosvětovém měřítku v roce 2012 a samotný výrobek uvedla na trh v Unii v roce 2014.

[*omissis*]

62 V každém případě je třeba mít za to, že i za předpokladu, že by novost výrobku, jehož tvar odpovídá tvaru tvořícímu přihlášenou ochrannou známku, jak ji uplatňuje žalobkyně, byla prokázána, tato skutečnost nezbytně neznamená, že uvedená ochranná známka má rozlišovací způsobilost.

63 Jednak je totiž třeba připomenout, že podle ustálené judikatury se má za to, že označení, která jsou běžně užívána k uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh, nejsou způsobilá umožnit identifikovat původ uvedených výrobků nebo služeb. Toto tvrzení však nelze vykládat *a contrario* k tomu, aby bylo možné dospět k závěru o existenci rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky, je-li tato ochranná známka pro dotčené výrobky a služby užívána jen málo. Z judikatury totiž vyplývá, že posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky Evropské unie není založeno na originalitě či neužívání uvedené ochranné známky v oblasti, do níž spadají dotyčné výrobky a služby [viz rozsudek ze dne 12. února 2015, Vita Phone v. OHIM (LIFEDATA), T-318/13, nezveřejněný, EU:T:2015:96, bod 24 a citovaná judikatura].

64 Navíc je nutno upřesnit, že porušení práv duševního vlastnictví, kterého se dovolává žalobkyně, v projednávaném případě práva ke dvěma (průmyslovým) vzorům Evropské unie z důvodu uvádění na trh výrobků vykazujících podobný tvar, jako je tvar výrobku žalobkyně, jehož tvar odpovídá tvaru tvořícímu přihlášenou ochrannou známku, nemá vliv na analýzu inherentní rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky, jak to upřesnil odvolací senát (bod 28 napadeného rozhodnutí). Ochrana práva k (průmyslovému) vzoru totiž neznamená, že má dotyčný tvar rozlišovací způsobilost, neboť kritéria pro přezkum obou těchto práv se podstatně liší. Ochrana práva k (průmyslovému) vzoru se týká vzhledu výrobku, který se odlišuje od stávajících průmyslových vzorů a je založena na novosti uvedeného (průmyslového) vzoru, a sice nezpřístupnění totožného (průmyslového) vzoru veřejnosti, jakož i na jeho individuální povaze. Naproti tomu v případě ochranné známky třebaže se tvar tvořící přihlášenou ochrannou známku musí nezbytně podstatným způsobem odlišovat od normy nebo

zvyklostí dotčeného odvětví, aby mohla mít ochranná známka rozlišovací způsobilost, není pouhá novost uvedeného tvaru dostatečná k tomu, aby byl učiněn závěr o existenci takové způsobilosti, neboť určujícím kritériem je schopnost uvedeného tvaru plnit funkci označení obchodního původu.

65 Odvolací senát rovněž správně minimalizoval význam cen za design uplatněných žalobkyní. Podle judikatury totiž platí, že okolnost, že výrobky mají kvalitní design, nutně neznamená, že ochranná známka tvořená trojrozměrným tvarem těchto výrobků umožňuje odlišit *ab initio* uvedené výrobky od výrobků jiných podniků ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 [viz rozsudek ze dne 12. září 2007, Neumann v. OHIM (Tvar mřížky mikrofonu), T-358/04, EU:T:2007:263, bod 64 a citovaná judikatura]. Kromě toho, jak tvrdí EUIPO, znalci udělující tyto ceny mohou být vyzváni k tomu, aby se zaměřili na nepatrné rozdíly, zatímco relevantní veřejnost, která v projednávaném případě vykazuje průměrnou pozornost, nebude provádět analytický přezkum dotčeného tvaru.

[*omissis*]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Hickies, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 5. února 2020.

Podpisy.