Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

zo 17. januára 2018 *

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie vo veci zrušenia – Obrazová ochranná známka Európskej únie vyobrazujúca kríž na bočnej strane športovej topánky – Pozičná ochranná známka – Riadne používanie ochrannej známky – Článok 15 ods. 1 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 ods. 1 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Vo veci T-68/16,

Deichmann SE, so sídlom v Essene (Nemecko), v zastúpení: C. Onken, advokátka,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

Munich, SL, so sídlom v Capelladese (Španielsko), v zastúpení: J. Güell Serra a M. del Mar Guix Vilanova, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. decembra 2015 (vec R 2345/2014-4), týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Deichmann a Munich,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia J. Schwarcz (spravodajca) a C. Iliopoulos,

tajomník: X. Lopez Bancalari, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 15. februára 2016,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 11. apríla 2016,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. júla 2016,

* Jazyk konania: angličtina

po pojednávaní z 27. júna 2017,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 6. novembra 2002 podal vedľajší účastník konania, Munich, SL, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien, ktoré bolo nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2 Obrazová ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo, bola vyobrazená takto:



3 Tovary uvedené v prihláške patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Športová obuv“.

4 Ochranná známka bola zapísaná 24. marca 2004 pod číslom 2923852.

5 V rámci konania o žalobe pre porušenie práv podanej vedľajším účastníkom konania na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) proti žalobkyni, spoločnosti Deichmann SE, žalobkyňa podala 29. júna 2010 vzájomný návrh podľa článku 100 ods. 1, článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 128 ods. 1, článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 59 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001]. Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) vzájomný návrh riadne oznámil EUIPO a táto skutočnosť bola zaznamenaná do registra ochranných známok Európskej únie v súlade s článkom 100 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 128 ods. 4 nariadenia 2017/1001). Dňa 26. októbra 2010 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) prerušil konanie o porušení práv podľa článku 100 ods. 7 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 128 ods. 7 nariadenia 2017/1001) a vyzval žalobkyňu, aby v lehote troch mesiacov podala na EUIPO návrh na zrušenie a vyhlásenie neplatnosti.

6 Dňa 26. januára 2011 žalobkyňa podala na EUIPO návrh na zrušenie predmetnej ochrannej známky na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že predmetná ochranná známka sa v rámci Európskej únie riadne nepoužívala počas piatich rokov predchádzajúcich vzájomnému návrhu v súvislosti s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná (vec 5141 C, ktorej sa týka predmetná žaloba). Navyše v rovnaký deň žalobkyňa podala na EUIPO návrh na vyhlásenie neplatnosti predmetnej ochrannej známky z absolútnych dôvodov na základe článku 52 ods. 1 písm. a) toho istého nariadenia (vec 5143 C).

7 Dňa 31. januára 2011 EUIPO vyzval vedľajšieho účastníka konania, aby predložil dôkazy týkajúce sa používania predmetnej ochrannej známky. Dňa 28. apríla 2011 vedľajší účastník konania predložil súbor dôkazov o používaní. V prvej prílohe išlo o faktúry s dátumami od 26. januára 2006 do 26. januára 2011 vystavené spoločnosťou Berneda SA, čiže podnikom s prepojením na vedľajšieho účastníka konania, ktorému vedľajší účastník konania povolil používať predmetnú ochrannú známku. Tieto faktúry boli adresované zákazníkom v rôznych členských štátoch a odkazovali na čísla modelov konkrétnych topánok. Vedľajší účastník konania zahrnul tabuľky pre každý členský štát, v ktorých dal do vzťahu čísla predaných modelov topánok a zodpovedajúce údaje z katalógu v druhej prílohe. Táto príloha sa týkala všeobecných a sezónnych katalógov pre roky 2006 až 2011, v ktorých boli vyobrazené fotografie topánok, ktorých čísla modelov zodpovedali číslam modelov na faktúrach predložených v prvej prílohe. Vedľajší účastník konania uviedol, že porozumel, že príslušné obdobie zodpovedá piatim rokom predchádzajúcim dátumu podania návrhu na zrušenie na EUIPO. Pre prípad, že EUIPO by sa napriek tomu domnieval, že príslušné obdobie zodpovedá piatim rokom predchádzajúcim dňu podania vzájomného návrhu na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), vedľajší účastník konania uviedol, že môže predložiť dodatočné dokumenty preukazujúce používanie predmetnej ochrannej známky v období od 29. júna 2005 do 26. januára 2006. Dňa 29. apríla 2011 ešte predložil tabuľku na šiestich stranách s krížovými odkazmi medzi každou faktúrou a predaným modelom topánok podľa čísla modelu v katalógoch uvedených v druhej citovanej prílohe, a to v súvislosti s niektorými dodatočnými faktúrami vystavenými podnikom Berneda, ktoré sa týkajú obdobia od 25. augusta 2009 do 26. januára 2011.

8 Dňa 25. júna 2014 vedľajší účastník konania „z dôvodu opatrnosti“ uviedol, že sa opiera aj o dokumenty, ktoré predložil na EUIPO v rámci iného konania, na ktoré odkázal.

9 Rozhodnutím zo 7. augusta 2014 zrušovacie oddelenie vyhovelo návrhu na zrušenie, predmetnú ochrannú známku zrušilo od 26. januára 2011 a vedľajšiemu účastníkovi konania uložilo povinnosť nahradiť trovy konania. V podstate zastávalo názor, že predložené dôkazy neumožňujú preukázať riadne používanie uvedenej ochrannej známky počas príslušného obdobia, ktoré bez uvedenia dôvodu považovalo za obdobie piatich rokov bezprostredne predchádzajúce dňu podania návrhu na zrušenie na EUIPO. Zrušovacie oddelenie konkrétne zastávalo názor, že predložené dôkazy sa týkajú používania v podobách, ktoré sa od predmetnej ochrannej známky odlišujú prvkami, ktoré menia jej rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 18 ods. 1 nariadenia 2017/1001).

10 Vedľajší účastník konania podal 10. septembra 2014 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

11 Rozhodnutím zo 4. decembra 2015 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát EUIPO zrušil rozhodnutie zrušovacieho oddelenia a zamietol návrh na zrušenie. V podstate uviedol, že dôkazy o používaní preukazujú používanie predmetnej ochrannej známky v prípade „športovej obuvi“ patriacej do triedy 25, a to počas relevantného obdobia, ktoré definoval tak, že zodpovedá piatim rokom predchádzajúcim dňu podania vzájomného návrhu, teda obdobiu od 29. júna 2005 do 28. júna 2010 (ďalej len „relevantné obdobie“).

12 Pokiaľ ide konkrétnejšie o povahu predmetnej ochrannej známky, odvolací senát po tom, ako poznamenal, že pozostáva z takého grafického vyobrazenia, ako je zobrazené v bode 2 vyššie, a po tom, ako ho podrobne opísal, konštatoval, že „keďže ochrannú známku definuje grafické vyobrazenie, otázka, či ide o pozičnú ochrannú známku alebo obrazovú ochrannú známku, je irelevantná“. Podľa odvolacieho senátu sa pozičné ochranné známky v skutočnosti približujú kategóriám obrazových a trojrozmerných ochranných známok, keďže sa spájajú s použitím obrazových a trojrozmerných prvkov na povrchu výrobku. Rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o rozsah ochrany ochrannej známky, nie je kvalifikácia uvedeného označenia ako obrazového, trojrozmerného alebo pozičného označenia, ale spôsob, ako ochrannú známku vníma príslušná skupina verejnosti v súvislosti s predmetnými výrobkami. Tento spôsob vnímania ochrannej známky môže byť ovplyvnený len povahou zapísaného

označenia. Podľa odvolacieho senátu má predmetná ochranná známka „za cieľ chrániť motív v tvare špecifického kríža umiestneného na určitej časti povrchu označeného výrobku, konkrétne športovej topánky“. Odvolací senát zastával názor, že predmetná ochranná známka nemôže byť oddelená od tvaru časti tohto výrobku, konkrétne od vrchnej časti športovej topánky.

13 Odvolací senát ďalej vykonal analýzu dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania, ktoré pozostávali z veľkého počtu faktúr a katalógov výrobkov, pričom v podstate dospel k záveru, že ako celok osvedčujú riadne používanie predmetnej ochrannej známky, to znamená jej skutočné obchodné využívanie, pokiaľ ide o význam používania, jeho trvanie, geografický rozsah a povahu. V tomto ohľade odvolací senát konštatoval, že záver zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého obrázky v katalógoch, ktorých vedľajší účastník konania predložil veľký počet, predstavujú rôzne druhy športovej obuvi, na ktorej boli umiestnené rôzne prekrížené čiary meniace rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky, nemožno prijať. Naopak, podľa odvolacieho senátu sú rozdiely medzi použitou ochrannou známkou a predmetnou ochrannou známkou „zanedbateľné, sotva viditeľné či dokonca neviditeľné“. Odvolací senát zastával názor, že za okolností prejednávanej veci mohol na účely zistenia riadneho používania predmetnej ochrannej známky zohľadniť farebné prvky, a to bez ohľadu na skutočnosť, že ochranná známka bola zapísaná ako čierno-biela.

14 Napokon sa odvolací senát odvolával na niektoré dodatočné dôkazy potvrdzujúce jeho závery, akým je rozsudok Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Súd pre ochranné známky Spoločenstva v Alicante, Španielsko) z 31. júla 2007, „ktorým sa konštatuje, že [predmetná] ochranná známka sa v oblasti športovej obuvi v Španielsku považuje za silnú a má dobré meno“, alebo na iné dôkazy vzťahujúce sa na obdobie po 28. júni 2010, ktoré preukazujú existenciu „všeobecnej tendencie konštantného a nepretržitého používania“, ako bola zistená v relevantnom období.

Návrhy účastníkov konania

15 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania.

16 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

17 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– potvrdil napadnuté rozhodnutie,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

18 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát nesprávne posúdil predmet uvedenej ochrannej známky, keď zastával názor, že otázka, či ide o obrazovú alebo pozičnú

ochrannú známku, je irelevantná. Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 51 ods. 1 a článku 15 ods. 1 toho istého nariadenia v rozsahu, v akom sa odvolací senát na účely zistenia, či bola predmetná ochranná známka používaná vo svojej zapísanej podobe alebo v podobe nemeniacej jej rozlišovaciu spôsobilosť, obmedzil len na porovnanie jej časti, konkrétne dvoch prekrížených pruhov, s pruhmi umiestnenými na športovej obuvi, ktorú údajne predáva vedľajší účastník konania. Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 51 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom je napadnuté rozhodnutie založené na modeloch obuvi, ktorej predaj zo strany vedľajšieho účastníka konania nebol preukázaný.

19 Je potrebné konštatovať, že svojimi žalobnými dôvodmi žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia samotného predmetu uvedenej ochrannej známky, a tvrdí, že predmetná ochranná známka nebola používaná v podobe, v akej bola zapísaná, a to podľa nej ako vyobrazenie obrysov športovej topánky bez podrážky s dvoma prekríženými pruhmi na bočnej strane.

20 Pokiaľ ide o tvrdenia žalobkyne uvedené v rámci druhého a tretieho žalobného dôvodu, vykoná sa ich spoločné preskúmanie po preskúmaní prvého žalobného dôvodu.

21 Navyše, keďže vedľajší účastník konania požaduje potvrdenie napadnutého rozhodnutia, je potrebné zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že „potvrdiť napadnuté rozhodnutie“ znamená zamietnuť žalobu, druhým návrhom vedľajšieho účastníka konania sa v podstate navrhuje zamietnutie žaloby, a teda splýva s jeho prvým návrhom [pozri v tomto zmysle rozsudok z 5. februára 2016, Kicktipp/ÚHVT – Italiana Calzature (kicktipp), T-135/14, EU:T:2016:69, bod 19 (neuverejnený) a citovanú judikatúru].

O prvom žalobnom dôvode

22 Podľa žalobkyne predmetná ochranná známka nebola zapísaná v kategórii „iné“ ochranné známky a nemožno ju považovať za „pozičnú“ ochrannú známku, ale len za obrazovú ochrannú známku. Je definovaná svojím grafickým vyobrazením vyplývajúcim z osvedčenia o zápise bez toho, aby „vnímanie skupinou verejnosti“ malo v tomto ohľade rozhodujúcu úlohu. Podľa nej nemožno pripustiť, že ide o „akúkoľvek bežnú športovú topánku“ alebo o topánku „s podrážkou“. Zo skutočnosti, že obrysy obrázku topánky, ktoré tvoria predmetnú ochrannú známku, sú vyobrazené prerušovanými čiarami, nevyplýva žiadny osobitný dôsledok. Podľa žalobkyne nemá v prípade predmetnej ochrannej známky žiadny vplyv na vyriešenie predmetného sporu ani odkaz vedľajšieho účastníka konania na skutočnosť, že EUIPO uznal senioritu španielskej „pozičnej“ ochrannej známky zapísanej pod číslom 1658216. V rámci svojej žiadosti o nariadenie pojednávania z 5. septembra 2016 žalobkyňa uviedla odkaz na rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. júla 2016 (vec R 408/2015–4). Uviedla, že táto vec je analogická k prejednávanej veci a že ochranná známka vyobrazujúca dve rovnobežné čiary, ktoré opakovane menia smer a sú umiestnené na bočnej strane športovej topánky, bola považovaná za obrazovú ochrannú známku, a nie za „pozičnú“ ochrannú známku. Na pojednávaní žalobkyňa uviedla, že jej odkaz na citované rozhodnutie je prípustný, keďže bolo uverejnené v jazyku konania, teda v angličtine, na internetovej stránke EUIPO.

23 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne. Na pojednávaní vedľajší účastník konania okrem iného tvrdil, že odkaz žalobkyne na rozhodnutie odvolacieho senátu zo 6. júla 2016 je neprípustný jednak z dôvodu, že nebol predložený v celom svojom rozsahu v jazyku konania, a jednak, že žalobkyňa dostatočne nespresnila dôvody v prospech zohľadnenia uvedeného rozhodnutia v prejednávanej veci.

24 Podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 práva majiteľa ochrannej známky Európskej únie sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného na EUIPO alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak sa ochranná známka v súvislosti s tovarmi alebo so službami, pre ktoré bola zapísaná, počas piatich rokov nepretržite riadne nepoužívala v Únii a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody.

25 Podľa pravidla 22 ods. 3 a 4 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) [teraz článok 10 ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/1430 z 18. mája 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Európskej únie a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96 (Ú. v. EÚ L 205, 2017, s. 1)], uplatniteľného na konania vo veci zrušenia v súlade s pravidlom 40 ods. 5 toho istého nariadenia (teraz článok 19 ods. 1 nariadenia 2017/1430), dôkaz o používaní sa musí týkať miesta, času, rozsahu a charakteru použitia ochrannej známky a v zásade sa obmedzuje na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v súlade s článkom 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 97 ods. 1 písm. f) nariadenia 2017/1001].

26 Pri výklade pojmu riadne používanie je potrebné zohľadniť skutočnosť, že *ratio legis* požiadavky, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania, nemá za cieľ ani posúdiť obchodný úspech, ani preskúmať hospodársku stratégiu podniku alebo vyhradiť ochranu ochranných známok len ich kvantitatívne významnému obchodnému používaniu [pozri rozsudok z 27. septembra 2007, La Mer Technology/ÚHVT – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, neuverejnený, EU:T:2007:299, bod 53 a citovanú judikatúru].

27 Ako vyplýva z judikatúry, ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identifikáciu pôvodu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, pričom za riadne používanie sa nepovažuje symbolické používanie, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok verejne používala [pozri rozsudok zo 6. októbra 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, bod 26 a citovanú judikatúru].

28 Posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie, osobitne používanie, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely zachovania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a častosti používania ochrannej známky [pozri rozsudok z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neuverejnený, EU:T:2008:338, bod 30 a citovanú judikatúru].

29 Navyše riadne používanie ochrannej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannej známky na predmetnom trhu [pozri rozsudok z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neuverejnený, EU:T:2009:354, bod 36 a citovanú judikatúru]. Je potrebné vykonať celkové posúdenie, ktoré zohľadňuje všetky relevantné faktory daného prípadu a predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými faktormi [pozri rozsudok z 18. januára 2011, Advance Magazine Publishers/ÚHVT – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, neuverejnený, EU:T:2011:9, bod 30 a citovanú judikatúru].

30 Je potrebné pripomenúť, že nemožno *a priori* abstraktne určiť, aká kvantitatívna hranica sa má použiť na určenie, či používanie bolo alebo nebolo riadne, a že pravidlo *de minimis*, ktoré by neumožňovalo EUIPO alebo, na základe žaloby, Všeobecnému súdu posúdiť všetky okolnosti sporu, ktorý im je predložený, nemožno stanoviť. Aj minimálne používanie, pokiaľ je skutočne obchodne odôvodnené, môže byť dostatočné na preukázanie existencie riadneho používania (rozsudok z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, EU:C:2006:310, bod 72).

31 Napokon je potrebné spresniť, že podľa ustanovení článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 18 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia 2017/1001] zahŕňa dôkaz o riadnom používaní skoršej národnej ochrannej známky alebo skoršej ochrannej známky Európskej únie aj dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky v podobe, ktorá sa odlišuje prvkami, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná.

32 Pokiaľ ide o kvalifikáciu ochrannej známky ako „pozičnej“ ochrannej známky, je potrebné poznamenať, že nariadenie č. 207/2009 ani nariadenie č. 2868/95 neuvádzajú také ochranné známky ako osobitnú kategóriu ochranných známok. Vzhľadom na to, že článok 4 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 4 nariadenia 2017/1001] neobsahuje taxatívny zoznam označení, ktoré môžu predstavovať ochranné známky Európskej únie, je však táto okolnosť, pokiaľ ide o spôsobilosť „pozičných ochranných známok“ na zápis, irelevantná [pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. júna 2010, X Technology Swiss/ÚHVT (Oranžové sfarbenie špičky ponožky), T-547/08, EU:T:2010:235, bod 19].

33 Okrem toho sa zdá, že „pozičné ochranné známky“ sa približujú kategórii obrazových a trojrozmerných ochranných známok, keďže sa spájajú s použitím obrazových alebo trojrozmerných prvkov na povrchu výrobku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. júna 2010, Oranžové sfarbenie špičky ponožky, T-547/08, EU:T:2010:235, bod 20). Z tejto istej judikatúry vyplýva, že v rámci posudzovania rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky je kvalifikácia „pozičnej ochrannej známky“ ako obrazovej alebo trojrozmernej ochrannej známky alebo ako osobitnej kategórie ochranných známok irelevantná (rozsudok z 15. júna 2010, Oranžové sfarbenie špičky ponožky, T-547/08, EU:T:2010:235, bod 21).

34 Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že judikatúra uznáva možnosť, aby obrazové ochranné známky boli v skutočnosti „pozičné“ ochranné známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. apríla 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, bod 13, a z 28. septembra 2010, Rosenruist/ÚHVT (Vyobrazenie dvoch kriviek umiestnených na vrecku), T-388/09, neuverejnený, EU:T:2010:410, body 2 a 17].

35 V prejednávanej veci je najskôr potrebné konštatovať, že na formulári prihlášky predloženom vedľajším účastníkom konania tento vedľajší účastník konania výslovne uviedol, že prihlasuje obrazovú ochrannú známku, keď začiarkol príslušné políčko, a nie políčka vzťahujúce sa na „slovné“, „trojrozmerné“ alebo „iné“ ochranné známky. Tiež je potrebné zdôrazniť, že nikto netvrdil a ani zo spisu nevyplýva, že by formuláre prihlášok ochranných známok Európskej únie ku dňu prihlášky predmetnej ochrannej známky obsahovali osobitné políčko pre takzvané „pozičné“ ochranné známky. Okrem toho je nesporné, že prihláška predmetnej ochrannej známky sa týka len tovaru „športová obuv“. Je možné konštatovať určitú spojitosť medzi predmetnou ochrannou známkou a vzhľadom tovaru, na ktorý sa vzťahuje, keďže uvedenú ochrannú známku tvorí špecifická grafika v tvare kríža na bočnej strane športovej topánky, pričom sa spresňuje, že na jej presné obrysy sa ochranná známka nevzťahuje, keďže sú zobrazené prerušovanou čiarou. Ešte je potrebné zdôrazniť, že predmetný kríž je svojou farbou v kontraste so samotnou športovou topánkou a je umiestnený pod šnúrkami.

36 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, zo samotnej skutočnosti, že pri prihlasovaní predmetnej ochrannej známky bolo začiarknuté políčko „obrazová ochranná známka“, nemožno vyvodiť záver, že túto ochrannú známku nemožno súčasne považovať za „pozičnú“ ochrannú známku. V tomto ohľade je potrebné osobitne prihliadnuť na skutočnosť, že jej grafické vyobrazenie jasne plnými čiarami označuje prvok, ktorého ochrana sa požaduje, a prerušovanou čiarou obrysy predmetného tovaru, na ktorom je umiestnená. Okrem toho je potrebné zdôrazniť, že ku dňu, ktorý je v prejednávanej veci relevantný, neexistovala formálna požiadavka pripojiť k formuláru prihlášky ochrannej známky slovný

opis na to, aby sa táto ochranná známka mohla považovať za „pozičnú“ ochrannú známku. Je však potrebné pripomenúť, že aj v prípade, že sa predmetná ochranná známka považuje za ochrannú známku patriacu pod tento druh ochrannej známky, naďalej zostáva obrazovou ochrannou známkou.

37 Na pojednávaní sa žalobkyňa ešte odvolávala na usmernenia EUIPO k praktickému výkonu preskúmavania ochranných známok Európskej únie, a to v podstate s cieľom tvrdiť, že pokiaľ ide o „pozičné“ ochranné známky, je jednak nevyhnutné uviesť opis ochrannej známky, ktorým sa spresňuje jej umiestnenie na danom výrobku, a jednak výslovne uviesť, že ide o „pozičnú“ ochrannú známku. V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, a to aj bez toho, aby bolo nevyhnutné posúdiť, či sa uvedený odkaz týka verzie usmernení EUIPO uplatniteľnej v deň prihlášky predmetnej ochrannej známky, že v súlade s judikatúrou takéto usmernenia nepredstavujú právne záväzné akty pre výklad ustanovení práva Únie (pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, bod 48).

38 Ako dodatočný nepriamy dôkaz v prospech konštatovania, že predmetná ochranná známka je „pozičná“ ochranná známka, je pre úplnosť potrebné dodať, ako to správne tvrdia EUIPO a vedľajší účastník konania pred Všeobecným súdom, že vedľajší účastník konania sa dovolával prednosti na základe španielskej ochrannej známky číslo 1658216, prihlásenej 27. septembra 1991 a zapísanej 5. júna 1992, ktorej grafické vyobrazenie je zhodné s predmetnou ochrannou známkou a ktorá navyše obsahuje opis so spresnením, že ochranná známka pozostáva z vyobrazenia kríža umiestneného na bočnej strane športovej topánky.

39 Ďalej je potrebné analyzovať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát interpretoval predmetnú ochrannú známku tak, že obsahuje prvky, ktoré nie sú jej súčasťou a ktoré budú doplnené „na základe rozhodnutia nejakej osoby“, ako podrážky, čo je v rozpore s požiadavkami vyplývajúcimi najmä z bodov 48 až 55 rozsudku z 12. decembra 2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748), ktoré sa týkajú grafického vyobrazenia ochrannej známky.

40 V tomto ohľade postačuje konštatovať, že v prejednávanej veci možno priamo z grafického vyobrazenia predmetnej ochrannej známky vyvodiť záver, a to s dostatočnou mierou presnosti, že požadovaná ochrana sa vzťahuje len na kríž tvorený dvoma vloženými čiernymi čiarami, ktoré sú vyobrazené ako neprerušené čiary. Naproti tomu „prerušované“ čiary, ktoré tvoria obrysy športovej topánky a jej šnúrok, treba chápať tak, že umožňujú konkretizovať umiestnenie uvedeného kríža. Platí to teda nezávisle od druhu podrážok pripevnených na uvedené topánky, či už sú bežné alebo vrúbkované, ako to správne konštatoval odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia.

41 Je totiž potrebné zdôrazniť, že prerušované čiary sa v porovnateľných situáciách bežne používajú práve v tomto zmysle, to znamená v súvislosti s rôznym tovarom, na ktorom je umiestnená ochranná známka, a to bez toho, aby nevyhnutne detailne zobrazovala všetky obrysy alebo iné vlastnosti uvedeného tovaru [rozsudky zo 7. februára 2007, Kustom Musical Amplification/ÚHVT (Tvar gitary), T-317/05, EU:T:2007:39; analogicky zo 14. júna 2011, Sphere Time/ÚHVT – Punch (Hodinky pripevnené na šnúrke), T-68/10, EU:T:2011:269, body 62 až 64; z 26. februára 2014, Sartorius Lab Instruments/ÚHVT (Žltý oblúk na dolnom okraji displeja), T-331/12, EU:T:2014:87, a zo 14. marca 2014, Lardini/ÚHVT (Pripojenie kvetu na golier), T-131/13, neuverejnený, EU:T:2014:129; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok zo 4. decembra 2015, K-Swiss/ÚHVT (Zobrazenie paralelných pruhov na topánke), T-3/15, neuverejnený, EU:T:2015:937, a analogicky rozsudok z 21. mája 2015, adidas/ÚHVT – Shoe Branding Europe (Dva rovnobežné pásy na topánke), T-145/14, neuverejnený, EU:T:2015:303].

42 V prejednávanej veci bolo jasným cieľom použitia prerušovanej čiary uľahčiť pochopenie skutočnosti, že predmetná ochranná známka sa vzťahuje len na ochranu kríža vyobrazeného plnými čiarami, a to v konkrétnej pozícii na športových topánkach. Navyše z rozsudku z 12. novembra 2013, Gamesa Eólica/ÚHVT – Enercon (Odtiene zelenej) (T-245/12, neuverejnený, EU:T:2013:588, bod 38), vyplýva, že žiadne pravidlo neukladá povinnosť vyobraziť obrysy označenia prerušovanou čiarou s cieľom

vyjadriť, že v konkrétnom prípade uvedené obrysy nie sú predmetom ochrany. Použitie takejto prerušovanej čiary v prejednávanej veci možno interpretovať tak, že umožnilo lepšie ohraničenie toho, čo predstavuje predmetnú ochrannú známku.

43 Je možné konštatovať, že pokiaľ sa predmetná ochranná známka vzťahuje na ochranu vyobrazenia kríža, ktorý tvoria dve vložené čierne neprerušené čiary, o túto ochranu sa nežiada abstraktne, ale v súvislosti s použitím uvedenej grafiky na bočnej strane športovej topánky takým spôsobom, ako vyplýva z formulára prihlášky, pričom svojou farbou je v kontraste so samotnou topánkou. Ochranná známka sa netýka tvaru uvedenej topánky ako takej, a ani druhu použitých podrážok.

44 Za týchto okolností a na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát mohol oprávnene konštatovať, že „keďže ochrannú známku definuje grafické vyobrazenie, otázka, či ide o pozičnú ochrannú známku alebo obrazovú ochrannú známku, je irelevantná“ (pozri bod 12 vyššie). Odvolací senát tiež správne vychádzal z predpokladu, že predmetná ochranná známka nemôže byť oddelená od tvaru časti výrobku, v súvislosti s ktorým je chránená, konkrétne od vrchnej časti športovej topánky, a že rozhodujúcim faktorom, pokiaľ ide o rozsah jej ochrany, je spôsob, ako bude vnímaná, a to len na základe zapísaného označenia.

45 Okrem toho je potrebné konštatovať, že tento záver nie je spochybnený odkazom žalobkyne na rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. júla 2016 (vec R 408/2015–4), ktorého skutkové a právne okolnosti sú iné ako v prejednávanej veci.

46 V tomto ohľade je potrebné odmietnuť ako nedôvodnú kritiku vedľajšieho účastníka konania týkajúcu sa neexistencie prekladu citovaného rozhodnutia do jazyka konania, ako aj jeho tvrdenie týkajúce sa neprípustnosti odkazu žalobkyne na uvedené rozhodnutie. Na jednej strane totiž žalobkyňa priamo preložila do angličtiny relevantnú časť vo svojej žiadosti o nariadenie pojednávania z 5. septembra 2016. Na druhej strane je toto rozhodnutie uverejnené v celom svojom rozsahu v angličtine na internetovej stránke EUIPO. Okrem toho v odpovedi na otázku Všeobecného súdu položenú na pojednávaní vedľajší účastník konania potvrdil, že sa oboznámil s textom uvedeného rozhodnutia.

47 Navyše je potrebné konštatovať, že na rozdiel od tohto prípadu vo veci, v ktorej bolo vydané rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. júla 2016, sa tovary uvedené v prihláške ochrannej známky neobmedzovali na „športovú obuv“, ale zahŕňali aj iné tovary patriace do triedy 25, ako „oblečenie, …čiapky, opasky alebo rukavice“. Preto otázka, či ochranná známka obsahujúca typ grafiky pozostávajúcej z dvoch rovnobežných čiar, ktoré opakovane menia smer a ktoré sú umiestnené na bočnej strane športovej topánky, má spojitosť s tvarom predmetných tovarov, znela inak ako otázka v prejednávanej veci, v ktorej bolo konštatované, že predmetná ochranná známka nemôže byť oddelená od tvaru časti tohto výrobku, konkrétne od vrchnej časti športovej topánky (pozri body 12 a 44 vyššie).

48 Za týchto okolností odkaz žalobkyne na bod 17 rozhodnutia prijatého vo veci R 408/2015–4, v ktorom bolo konštatované, že ochranná známka je obrazová ochranná známka, a nie „pozičná“ ochranná známka, neumožňuje uplatniť analógiu k prejednávanej veci. Navyše je potrebné dodať, že v každom prípade v bode 18 uvedeného rozhodnutia odvolací senát EUIPO uviedol, že otázka, či sa prihlasovaná ochranná známka musí považovať za „pozičnú“ ochrannú známku, nie je na účely jeho analýzy relevantná.

49 Vzhľadom na všetko uvedené je potrebné konštatovať, že odvolací senát sa v prejednávanej veci nedopustil nesprávneho posúdenia, keď analyzoval otázku, či športová obuv, ktorej predaj bol preukázaný prostredníctvom rôznych dôkazov o riadnom používaní predmetnej ochrannej známky, obsahovala grafický prvok pozostávajúci z motívu v tvare špecifického kríža umiestneného na určitej časti povrchu označeného výrobku, ktorý možno považovať za zhodný alebo zodpovedajúci grafickému prvku vyplývajúcemu z vyobrazenia predmetnej ochrannej známky v súlade s článkom 15 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.

50 Prvý žalobný dôvod je potrebné zamietnuť.

O druhom a treťom žalobnom dôvode

51 V rámci svojho druhého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát mal preskúmať, či sa predmetná ochranná známka pozostávajúca z obrázka celej športovej topánky s prekríženými pruhmi používala na topánkach alebo bola s topánkami spojená. Podľa nej sa táto ochranná známka nevyskytuje na topánkach zobrazených v predložených dôkazoch. Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na skutočnosť, že predmetná ochranná známka je obrazová ochranná známka, predaj topánok, ktoré sú jej podobné, nemôže preukazovať používanie tejto ochrannej známky, keďže priemerní spotrebitelia nemajú vo zvyku odvodzovať pôvod výrobkov od ich tvaru. Navyše topánky, ktoré skutočne predáva vedľajší účastník konania, sa v každom prípade výrazne odlišujú od topánky vyobrazenej predmetnou ochrannou známkou. Žalobkyňa tiež namieta nedostatok rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky alebo prinajmenšom jej extrémne nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť, takže akákoľvek odchýlka pri použití ochrannej známky mení túto spôsobilosť.

52 V rámci svojho tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate uvádza, že nie je preukázané, že by sa modely topánok REAGEE, TECNO a AVANT, na ktoré odkazuje odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, predávali, a to napriek tomu, že uvedené modely figurovali v jednom alebo vo viacerých katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania. Žiadny predaj nebol preukázaný. Samotné vyobrazenie v katalógu, ktorého distribúcia nebola preukázaná, nepostačuje na preukázanie riadneho používania ochrannej známky. Konkrétnejšie, model MARCELO sa vyskytuje len v jednom katalógu z roku 2006, čo nanajvýš preukazuje, že posledný predaj tohto modelu siaha do januára 2007. Podľa žalobkyne by to malo viesť ku konštatovaniu, že závery odvolacieho senátu, podľa ktorých uvádzané dôkazy predstavujú dostatočné nepriame dôkazy umožňujúce preukázať riadne používanie ochrannej známky, sú nesprávne.

53 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

54 V tomto kontexte je potrebné posúdiť, či dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania pred EUIPO umožňujú ako celok potvrdiť riadne používanie predmetnej ochrannej známky v súlade s judikatúrou pripomenutou v bodoch 24 až 30 vyššie.

55 Po prvé je potrebné zdôrazniť, že odvolací senát v bodoch 17 a 18 napadnutého rozhodnutia správne stanovil relevantné obdobie tak, že zodpovedá piatim rokom predchádzajúcim dňu podania vzájomného návrhu, teda obdobiu od 29. júna 2005 do 28. júna 2010, s prihliadnutím na znenie návrhov žalobkyne, ktoré najskôr predložila v rámci konania o vzájomnom návrhu a potom pred EUIPO.

56 V tomto ohľade odvolací senát správne konštatoval, a to bez toho, aby to bolo v tomto prípade navyše spochybňované, že návrh na zrušenie pred EUIPO bol priamym dôsledkom vzájomného návrhu podaného žalobkyňou v rámci žaloby pre porušenie práv, ktorú na ňu podal vedľajší účastník konania na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf), a že k akémukoľvek používaniu predmetnej ochrannej známky po tom, ako bol vedľajšiemu účastníkovi konania doručený tento vzájomný návrh, sa musí pristupovať „s najväčšou obozretnosťou“. Senát tiež v bode 18 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že dokumenty predložené ako dôkazy o riadnom používaní predmetnej ochrannej známky po relevantnom období by za určitých podmienok mohli mať dôkaznú hodnotu, a to najmä v rozsahu, v akom umožňujú podporiť predchádzajúce dôkazy a preukázať časovo konštantnú tendenciu a spôsob používania.

57 Po druhé sa na rozdiel od tvrdení žalobkyne odvolací senát v bodoch 19 až 30 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že dôkazy predložené pred zrušovacím oddelením postačujú na preukázanie riadneho používania predmetnej ochrannej známky.

58 V prvom rade je totiž potrebné konštatovať, že dôkazy uvádzané v prvých troch zarážkach bodu 27 napadnutého rozhodnutia, týkajúce sa predaja športovej obuvi patriacej pod modely MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION a GALES, zo strany vedľajšieho účastníka konania alebo prepojených podnikov, ktorým povolil používať predmetnú ochrannú známku, ktorých obrázky sa nachádzajú v bode 24 uvedeného rozhodnutia, a pri ktorých odvolací senát spresnil konkrétne odkazy v administratívnom spise EUIPO, ako to bolo oznámené Všeobecnému súdu, ako také umožňujú dospieť k záveru, že používanie predmetnej ochrannej známky sa vzťahuje na dostatočne veľké a rôznorodé územie pokrývajúce viaceré členské štáty Únie, a to najmä územie Španielska (vrátane viacerých miest ako Madrid, Barcelona, Córdoba, Granada, Tarragona, Cádiz, Valencia, La Coruña a Girona), Talianska, Portugalska, Dánska, Slovenska, Francúzska a Maďarska (z faktúr vyplýva, že aj v prípade týchto krajín dochádzalo k predaju vo viacerých rozdielnych mestách).

59 V druhom rade Všeobecný súd zdôrazňuje, že predložené faktúry týkajúce sa týchto modelov športovej obuvi sa vzťahujú na viacero rokov relevantného obdobia, a aj nad jeho rámec, ako to konštatoval odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia. Zatiaľ čo teda pri modeli topánok MARCELO sa dôkazy týkajú rokov 2006/2007, pri modeli MUNDIAL REVOLUTION sa predložené dôkazy týkajú používania predmetnej ochrannej známky v priebehu rokov 2007 až 2011. Rovnako sa katalógy vzťahujúce sa na modely GALES týkajú rokov 2006 až 2011.

60 Z toho vyplýva dostatočne časovo konštantné používanie. Na rozdiel od tvrdení žalobkyne totiž uvedené faktúry preukazujú skutočné, konštantné a nepretržité používanie. Navyše ako správne zdôrazňuje odvolací senát, aj keď žalobkyňa považovala za začiatok zohľadňovaného obdobia 26. január 2006, a nie 29. jún 2005 (pozri bod 7 vyššie), s tým dôsledkom, že žiadny dôkaz sa nevzťahuje na začiatok relevantného obdobia, teda obdobie od 29. júna 2005 do 26. januára 2006, táto okolnosť je irelevantná. Je totiž ustálenou judikatúrou, že postačuje, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania aspoň v priebehu časti relevantného obdobia [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 16. decembra 2008, Deichmann-Schuhe/ÚHVT – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, neuverejnený, EU:T:2008:577, bod 52 a citovanú judikatúru].

61 V treťom rade, pokiaľ ide o význam používania, odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že dôkazy posudzované ako celok svedčia o skutočnom obchodnom využívaní predmetnej ochrannej známky, ktoré nebolo len symbolické, ale malo aj dostatočný rozsah a stálosť na to, aby umožnilo zachovať alebo vytvoriť časti trhu tovarov chránených ochrannou známkou.

62 V tomto ohľade číselné údaje uvedené v bode 27 napadnutého rozhodnutia, ktorých pravdivosť žalobkyňa na Všeobecnom súde nenapadla, vychádzajú z kombinovaného výkladu faktúr a katalógov. Z týchto údajov vyplýva, že od roku 2006 do roku 2011 vedľajší účastník konania konštantne predával veľké množstvo športovej obuvi s vyobrazením postranných krížov, ktoré sa od predmetnej ochrannej známky neodlišovali alebo sa od nej odlišovali len zanedbateľným spôsobom, a to modely MARCELO, MUNDIAL REVOLUTION a GALES. Konkrétnejšie, pokiaľ ide o prvý model, ktorý sa objavuje v katalógu, predaj sa týka niekoľkých desiatok topánok v celkovej sume dosahujúcej tisíce eur. Druhý model sa objavuje vo viacerých katalógoch a bolo z neho predaných niekoľko stoviek párov v celkovej sume niekoľko tisíc eur. Napokon aj tretí model sa objavuje vo viacerých katalógoch. Na tejto športovej obuvi, ktorej obrázok sa nachádza v bode 24 napadnutého rozhodnutia, je umiestnený kríž, a to na bočnej strane topánky, pričom tento kríž je v jasnom kontraste k farbe zvyšnej časti tejto topánky. Pokiaľ ide o umiestnenie kríža, ako aj tieto ďalšie charakteristiky, je potrebné konštatovať, že všetky tieto tri modely svedčia o používaní predmetnej ochrannej známky.

63 Je pravda, že číselné údaje týkajúce sa uvádzaných predajov sa nemusia zdať príliš vysoké. Pokiaľ sa však posudzujú spoločne s katalógmi, potvrdzujú skutočné používanie, ako sa to uvádza v bode 28 napadnutého rozhodnutia, a v súlade s judikatúrou pripomenutou v bodoch 26 až 30 vyššie. Osobitne je potrebné pripomenúť, že neprináleží EUIPO a po podaní žaloby Všeobecnému súdu, aby posudzovali obchodný úspech, preskúmavali hospodársku stratégiu podniku či vyhradili ochranu ochranných známok len ich obchodnému využívaniu, ktoré je kvantitatívne významné.

64 Po tretie je potrebné posúdiť, či sa odvolací senát správne domnieval, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania umožňovali ako celok preukázať používanie zhodnej ochrannej známky alebo ochrannej známky, ktorá je dostatočne podobná zapísanej ochrannej známke, a to bez toho, aby bola zmenená jej rozlišovacia spôsobilosť. Je potrebné spresniť, že nejde o prieskum, či bola na dané tovary umiestnená etiketa, na ktorej sa nachádza predmetná ochranná známka, ani o porovnanie predaných topánok s tou istou ochrannou známkou, vrátane prvkov zobrazených prerušovanými čiarami.

65 V tomto ohľade je potrebné konštatovať, že rozdiely medzi predmetnou ochrannou známkou a variantmi používanými na športovej obuvi vedľajším účastníkom konania sú zanedbateľné. Na rozdiel od tvrdení žalobkyne sa totiž kríž vyobrazený dvoma prekrývajúcimi sa pruhmi nachádza na rovnakom mieste a na takej istej pozícii, ako to predpokladá grafické vyobrazenie predmetnej ochrannej známky, a to na vonkajšej strane topánky od podrážky alebo dolnej časti po šnúrky. Viaceré fotografie predložené ako dôkazy preukazujú používanie zodpovedajúce predmetnej ochrannej známke, a to s jedným ramenom kríža dlhším ako druhé. Navyše hrúbka čiar, ako aj ich sklon v prípade veľkého počtu topánok predložených ako dôkazy pred EUIPO v podstate zodpovedajú tomu, čo vyplýva z grafického vyobrazenia predmetnej ochrannej známky.

66 Na niektorých ďalších topánkach predložených ako dôkazy sú použité grafiky takmer zhodné, aj keď proporcie a farba použitého kríža sa môžu líšiť. Ako to však správne uviedol odvolací senát, tieto prvky nemenia rozlišovacie vlastnosti predmetnej ochrannej známky, ktorá je zapísaná ako čierno-biela, keďže farbu nemožno považovať za jeden z hlavných faktorov, ktorý by tejto ochrannej známke prisudzoval jej rozlišovaciu spôsobilosť. Konkrétne možno používanie rôznych farieb v prejednávanej veci zohľadniť, pokiaľ je dodržaný kontrast medzi farbami základu a čiarami vytvárajúcimi kríž. V tomto zmysle skutočnosť, že niektoré uvedené topánky sú vyobrazené formou „obrázku v negatíve“ s krížom v bielej, žltej alebo inej bledej farbe, nespochybňuje konštatovanie, že takéto použitie je v prípade, že kríž svojou polohou a svojimi rozmermi zodpovedá predmetnej ochrannej známke, naďalej relevantné na účely analýzy prejednávanej veci.

67 Skutočnosť, že niektoré topánky obsahujú aj iné grafické prvky, ktoré si spotrebitelia môžu zapamätať a ktoré môžu mať samostatnú rozlišovaciu spôsobilosť, napríklad podrážka alebo zadná časť topánky, ktorá je farebná a líši sa od jej zvyšnej časti, kolíky, päta, ktorá sa svojou farbou odlišuje od zvyšku topánky, „motív krokodílej kože“, „červený kryt nad šnúrkami“ alebo v prípade niektorých topánok aj dodatočné slovné prvky, neumožňuje spochybniť konštatovanie o riadnom používaní predmetnej ochrannej známky.

68 Je totiž potrebné zdôrazniť, že z judikatúry vyplýva, že podmienka „riadneho používania“ v zmysle článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 môže byť splnená, aj keď sa obrazová ochranná známka Európskej únie používa len v kombinácii s inými prvkami, ktoré sú k nej priložené či dokonca na nej umiestnené, pokiaľ je uvedená ochranná známka naďalej vnímaná ako údaj o pôvode predmetného výrobku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 18. júla 2013, Specsavers International Healthcare a i., C-252/12, EU:C:2013:497, body 19 až 27 a citovanú judikatúru).

69 Navyše je potrebné dodať, že v prejednávanej veci z dôkazov vyplýva, že kríž použitý na jednotlivých topánkach, tvorený dvoma prekríženými pruhmi, je jasne vnímateľný, a to nezávisle od prípadného výskytu iných prvkov uvádzaných žalobkyňou. Odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že s výnimkou zanedbateľných rozdielov, ktoré sú sotva viditeľné či dokonca neviditeľné, ako napríklad presná dĺžka ramien kríža, hrúbka čiar alebo presný uhol ich sklonu, je vyobrazenie tohto motívu prakticky zhodné s vyobrazením predmetnej ochrannej známky. EUIPO tiež pred Všeobecným súdom správne tvrdí, že okrem vymenovania niektorých dodatočných prvkov umiestnených na topánkach zobrazených na fotkách žalobkyňa neuviedla nič, čo by vysvetľovalo, akým spôsobom tieto prvky menia rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky. Ako tvrdí EUIPO, uvedené dodatočné prvky nekolidujú s krížom tvoriacim rozlišovací prvok chránený predmetnou ochrannou známkou.

70 Po štvrté, pokiaľ ide o kritiku žalobkyne vyjadrenú v rámci tretieho žalobného dôvodu týkajúcu sa údajnej nedostatočnosti dôkazov vzťahujúcich sa na niektoré modely topánok, konkrétne modely REAGEE, TECNO a AVANT, je potrebné konštatovať, že žalobkyňa nespochybňuje skutočnosť, že tieto modely topánok, na ktoré odvolací senát odkazuje aj v bode 27 napadnutého rozhodnutia, boli zobrazené v jednom alebo vo viacerých katalógoch predložených vedľajším účastníkom konania. Tvrdenie žalobkyne sa týka len skutočnosti, že nič nesvedčí o tom, že by k predaju skutočne došlo.

71 V tomto ohľade je potrebné konštatovať, že prezentáciu výrobkov v katalógoch možno zohľadniť ako dodatočný nepriamy dôkaz riadneho používania ochrannej známky v prípade, že ide o používanie predmetnej ochrannej známky verejne a navonok alebo aspoň o prípravu takého používania [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 6. októbra 2004, VITAKRAFT, T-356/02, EU:T:2004:292, bod 26 a citovanú judikatúru, a zo 4. júla 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/ÚHVT – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, neuverejnený, EU:T:2014:614, bod 21]. Dôkazy týkajúce sa modelov REAGEE, TECNO a AVANT možno teda bez toho, aby ich bolo možné samostatne považovať za rozhodujúce, zohľadniť na účely potvrdenia skutočností, ktoré už boli analyzované v bodoch 57 až 63 vyššie.

72 Navyše, pokiaľ ide o model športovej obuvi MARCELO, bolo už konštatované, že skutočnosť, že dôkazy sa vzťahujú na obdobie 2006/2007, to znamená na relatívne krátke obdobie, neznamená, že ide o dôkazy, ktoré nie sú relevantné. Naopak, ako to správne konštatoval odvolací senát, sú súčasťou celkového posúdenia umožňujúceho zistiť riadne používanie predmetnej ochrannej známky v súlade s bodom 30 rozsudku z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO) (T-325/06, neuverejnený, EU:T:2008:338), citovaného v bode 28 vyššie.

73 Po piate, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne týkajúce sa údajnej nepatrnej rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky, postačuje konštatovať, že na rozdiel od veci, v ktorej bolo vydané uznesenie z 26. apríla 2012, Deichmann/ÚHVT (C-307/11 P, neuverejnené, EU:C:2012:254, bod 52), citované žalobkyňou na pojednávaní a týkajúce sa iného grafického prvku, konkrétne grafického prvku vyobrazujúceho „zahnutú stuhu s čiarkovanými líniami“, v prejednávanej veci neexistujú dôkazy, ktoré by preukazovali, že predmetná ochranná známka má nepatrnú rozlišovaciu spôsobilosť. Konkrétne, na rozdiel od citovanej veci nebolo preukázané, že by predmetná ochranná známka mala jednoduchý a banálny tvar, ktorý sa výrazne nelíši od tvarov bežne používaných v sektore obuvi, alebo že by bola vnímaná len ako dekoratívny alebo spevňujúci prvok označených výrobkov.

74 Okrem toho je potrebné dodať, že už bolo konštatované, že predmetná ochranná známka bola opakovane použitá v zhodnej forme alebo vo forme, ktorá je veľmi podobná zapísanej forme, čo umožňuje preukázať skutočné používanie tejto ochrannej známky aj v prípade, že by jej rozlišovacia spôsobilosť bola skôr nepatrná. Navyše, aj keby sa malo tvrdenie žalobkyne chápať tak, že sa ním spochybňuje akákoľvek rozlišovacia spôsobilosť predmetnej ochrannej známky, postačuje konštatovať, že ide o tvrdenie, ktoré je neúčinné v rámci konania vo veci zrušenia, v ktorom nemožno spochybniť samotnú platnosť ochrannej známky.

75 Napokon je potrebné dodať, že rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky konštatoval aj Juzgado de marca comunitaria d'Alicante (Súd pre ochranné známky Spoločenstva v Alicante) v rozsudku z 31. júla 2007, Munich SL, Berneda SL a Bernher SL/Umbro SL a Umbro Int. Ltd., na ktorý odkazuje tak odvolací senát v bode 29 napadnutého rozhodnutia, ako aj vedľajší účastník konania v bode 13 svojho vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania a v ktorom sa tiež konštatuje, že predmetnú ochrannú známku možno v Španielsku považovať za silnú alebo za ochrannú známku s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou v oblasti športovej obuvi.

76 Preto je potrebné zamietnuť aj druhý a tretí žalobný dôvod, a teda žalobu ako celok.

O trovách

77 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

78 Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené uložiť jej povinnosť nahradiť trovy konania v súlade s návrhom EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol takto:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Deichmann SE je povinná nahradiť trovy konania Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a spoločnosti Munich, SL.**

Kanninen Schwarcz Iliopoulos

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 17. januára 2018.

Podpisy