Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

22. března 2017 *

„Ochranná známka Evropské unie — Řízení o zrušení — Slovní ochranná známka Evropské unie The Specials — Řádné užívání — Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 — Souhlas majitele ochranné známky — Článek 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009“

Ve věci T-336/15,

Windrush Aka LLP, se sídlem v Londýně (Spojené království), zastoupená S. Malyniczem, QC, a S. Britton, solicitor,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému J. Crespo Carillou, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupujícím jako vedlejší účastník řízení před Tribunálem, je

Jerry Dammers, s bydlištěm v Londýně, zastoupený C. Fehler, solicitor, H. Cuddiganem a B. Brandrethem, barristers,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. března 2015 (věc R 1412/2014-1), týkajícímu se řízení o zrušení mezi společností Windrush Aka a J. Dammersem,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení I. Pelikánová, předsedkyně, V. Valančius (zpravodaj) a U. Öberg, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 25. června 2015,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 20. listopadu 2015,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 20. listopadu 2015,

* Jednací jazyk: angličtina

po jednání konaném dne 6. prosince 2016,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 27. července 2005 byla pro J. Dammersa, vedlejšího účastníka, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1), v platném znění [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1)], zapsána pod číslem 3725082 slovní ochranná známka Evropské unie The Specials.

2 Výrobky a služby, pro které byla výše uvedená ochranná známka Evropské unie zapsána, náležejí do tříd 9, 16, 25 a 41 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 9: „Vědecké, navigační, zeměměřičské, fotografické, kinematografické a optické přístroje a nástroje, přístroje a nástroje na vážení a na měření, signalizační přístroje a nástroje, regulátory (kontrolní přístroje a nástroje), bezpečnostní přístroje a nástroje (záchranné přístroje a nástroje) a vyučovací přístroje a nástroje; přístroje a nástroje pro vedení, distribuci, transformaci, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; přístroje pro nahrávání zvuku a obrazu a přístroje pro přenos zvuku a obrazu, jakož i přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu; magnetické záznamové nosiče, akustické disky; prodejní automaty a mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením žetonu; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení ke zpracování dat a počítače; hasicí přístroje“;

— třída 16: „Balení kompaktních disků, audio pásků a polyvalentních digitálních disků; fotografie, tiskoviny a štítky ve formě sáčků, brožurek a etiket pro kompaktní disky, audio pásky a polyvalentní digitální disky; fotografie, tiskoviny a štítky pro výrobu plakátů“;

— třída 25: „Oděvy, obuv a pokrývky hlavy“;

— třída 41: „Výchova; vzdělávání; zábava; sportovní a kulturní činnosti“.

3 Dne 30. října 2012 žalobkyně, společnost Windrush Aka LLP, podala návrh na zrušení výše uvedené ochranné známky Evropské unie na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 2 výše z důvodu, že tato ochranná známka nebyla řádně užívána.

4 Rozhodnutím ze dne 17. března 2014 zrušovací oddělení návrhu na zrušení částečně vyhovělo. Zrušovací oddělení prohlásilo, že zpochybněná ochranná známka je zrušena pro výrobky a služby uvedené v bodě 2 výše, s výjimkou „[audio-video] kompaktních disků“ a „elektronických publikací, které lze stáhnout“ náležejících do třídy 9, pro něž zachovalo platnost zápisu zpochybněné ochranné známky.

5 Dne 19. května 2014 podala žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 k EUIPO proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání v rozsahu, v němž zachovalo platnost zápis zpochybněné ochranné známky pro výrobky připomenuté v bodě 4 výše.

6 Rozhodnutím ze dne 18. března 2015 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO odvolání zčásti vyhověl. Tento odvolací senát rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil v rozsahu, v němž toto oddělení zachovalo platnost zápisu zpochybněné ochranné známky pro „elektronické publikace, které lze stáhnout“, náležející do třídy 9 a tuto ochrannou známku pro tyto výrobky zrušil. Naproti tomu platnost zpochybněné ochranné známky potvrdil pro „[audio-video] kompaktní disky“ náležející do třídy 9 z důvodu, že tuto ochrannou známku užívala třetí osoba se souhlasem vedlejšího účastníka a že byla pro uvedené výrobky řádně užívána.

Návrhová žádání účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

8 EUIPO a vedlejší účastník navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

9 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející v podstatě z porušení čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009, jelikož odvolací senát měl neprávem za to, že vedlejší účastník platně udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou ve smyslu tohoto ustanovení.

10 Je třeba připomenout, že čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 v podstatě stanoví, že ke zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie dojde na základě návrhu podaného u EUIPO, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Evropské unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.

11 V tomto ohledu se podle čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 užívání ochranné známky se souhlasem majitele považuje za užívání majitelem.

12 Úvodem je třeba připomenout, že žalobkyně v žalobě nezpochybnila posouzení odvolacího senátu, podle něhož byla zpochybněná ochranná známka řádně užívána, pokud jde o „kompaktní [audio-video] disky“ náležející do třídy 9.

13 Na jednání však žalobkyně uvedla, že výše poplatků, které byly vedlejšímu účastníkovi uhrazeny za užívání zpochybněné ochranné známky, důkazy o nichž vedlejší účastník předložil před EUIPO, je příliš nízká k prokázání řádného užívání zpochybněné ochranné známky. Toto tvrzení musí být v rozsahu, v němž mělo poprvé na jednání zpochybnit posouzení provedené odvolacím senátem týkající se řádného užívání zpochybněné ochranné známky, odmítnuto jako nepřípustné. Nemůže být totiž považováno za tvrzení spadající pod rozšíření důvodu vycházejícího z porušení čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nebo jako tvrzení vykazující úzkou spojitost s uvedeným důvodem.

14 Z toho vyplývá, že Tribunálu přísluší rozhodovat pouze o otázce, zda k řádnému užívání zpochybněné ochranné známky pro tyto výrobky docházelo se souhlasem vedlejšího účastníka řízení ve smyslu čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

15 Na podporu jediného žalobního důvodu žalobkyně uplatňuje pět vytýkaných skutečností.

K první vytýkané skutečnosti vycházející z nezohlednění čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009

16 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí neprávem uvedl čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, třebaže toto ustanovení není relevantní pro účely rozhodování projednávané věci, která mu byla předložena, na rozdíl od čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení.

17 Článek 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že důkaz o řádném užívání ochranné známky zahrnuje rovněž důkaz o užívání této ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací schopnost ochranné známky.

18 Účelem tohoto ustanovení, jež zabraňuje vyžadování striktního souladu mezi užívanou podobou ochranné známky a podobou, ve které byla ochranná známka zapsána, je umožnit majiteli této ochranné známky provést na označení při jeho obchodním využívání obměny, které jej beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožní lépe přizpůsobit požadavkům na uvádění dotčených výrobků a služeb na trh a na jejich propagaci. V souladu s jeho účelem musí být věcná působnost tohoto ustanovení omezena na případy, ve kterých označení konkrétně užívané majitelem ochranné známky pro označení výrobků nebo služeb, pro které byla tato ochranná známka zapsána, představuje podobu, ve které je tato ochranná známka obchodně využívána [viz rozsudek ze dne 10. prosince 2015, Sony Computer Entertainment Europe v. OHIM – Marpefa (Vieta), T-690/14, nezveřejněný, EU:T:2015:950, bod 31 a citovaná judikatura].

19 V projednávané věci je nesporné, že otázka případného užívání zpochybněné ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, nebyla součástí předmětu sporu před zrušovacím oddělením ani před odvolacím senátem.

20 Kromě toho se účastníci řízení shodují na tom, že odvolací senát měl rozhodovat na základě čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 o otázce, zda vedlejší účastník udělil či neudělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou, a že odvolací senát tím, že uvedl čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, neuvedl ustanovení relevantní za tímto účelem.

21 Je však nutno konstatovat, že odvolací senát v bodech 38 až 45 napadeného rozhodnutí zkoumal, zda vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou. Odvolací senát totiž za tímto účelem vyložil smlouvu, kterou uplatnila žalobkyně, uzavřenou dne 8. června 1979 mezi vedlejším účastníkem a jinými umělci na straně jedné a hudebním vydavatelstvím na straně druhé (dále jen „smlouva ze dne 8. června 1979“), za účelem určení, zda z této smlouvy vyplývá, že vedlejší účastník udělil či neudělil souhlas s užíváním názvu hudební skupiny „The Specials“ tímto hudebním vydavatelstvím. V tomto ohledu odvolací senát dospěl k závěru, že k užívání tohoto názvu uvedeným hudebním vydavatelstvím docházelo se souhlasem vedlejšího účastníka.

22 Je tedy třeba mít za to, že odvolací senát rozhodl o otázce, která mu byla předložena, zda vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou a že za tímto účelem použil čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

23 Z toho vyplývá, že skutečnost, že odvolací senát uvedl čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 namísto čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení, představuje pochybení čistě formální povahy, které nemá vliv na výsledek posouzení provedeného odvolacím senátem ohledně otázky, která mu byla předložena.

24 První vytýkaná skutečnost musí být tedy zamítnuta.

Ke druhé vytýkané skutečnosti vycházející z porušení pojmu „souhlas“ jakožto autonomního pojmu unijního práva

25 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát, který nezohlednil čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pro účely posouzení, zda vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou, přehlédl skutečnost, že pojem „souhlas s užíváním“ uvedený v tomto ustanovení musí být vykládán pouze s ohledem na unijní právo. V tomto ohledu odvolací senát neprávem vycházel pro účely odmítnutí argumentů žalobkyně z neexistence rozhodnutí High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales), Spojené království] vykládajících relevantní ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979.

26 Kromě toho odvolací senát podle žalobkyně nesprávně vyložil některá ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979, když měl za to, že tato smlouva neobsahuje postoupení veškerých práv, týkajících se užívání názvu hudební skupiny „The Specials“ v souvislosti s hudebními nahrávkami pořízenými uvedenou skupinou, na třetí osobu.

27 Pokud jde zaprvé o argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát neposoudil pojem souhlas s užíváním pouze s ohledem na unijní právo, je třeba konstatovat, že je založený na předpokladu, podle něhož uvedený senát nezohlednil čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 pro účely posouzení, zda vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou. Jak přitom bylo uvedeno v bodě 22 výše, posouzení této otázky provedená odvolacím senátem byla uskutečněna na základě čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

28 Kromě toho odvolací senát v bodě 40 napadeného rozhodnutí uvedl, že vzhledem k tomu, že se smlouva ze dne 8. června 1979 řídí anglickým právem, přísluší pouze High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales)], aby uvedenou smlouvu vyložil. Odvolací senát dodal, že žalobkyně neuplatnila žádné rozhodnutí tohoto soudu, které by bylo s to podpořit její tvrzení, že práva k názvu hudební skupiny „The Specials“ byla převedena na třetí osobu.

29 Z bodu 40 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát namítl neexistenci případných rozhodnutí tohoto soudu pouze pro účely konstatování, že tvrzení žalobkyně je nepodložené. Z toho naproti tomu nelze vyvodit, jak učinila žalobkyně, že odvolací senát posoudil souhlas vedlejšího účastníka s ohledem na taková rozhodnutí, a nikoli, jak právem provedl, s ohledem na čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

30 Argument žalobkyně musí být tedy odmítnut.

31 Pokud jde zadruhé o argument žalobkyně vycházející z nesprávného výkladu některých ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979, je třeba jej přezkoumat společně se čtvrtou vytýkanou skutečností, kterou žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil některá ustanovení uvedené smlouvy.

32 Druhá vytýkaná skutečnost musí být tedy zamítnuta.

Ke třetí vytýkané skutečnosti vycházející z převrácení důkazního břemene týkajícího se souhlasu s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou

33 Žalobkyně tvrdí, že z toho, že odvolací senát nezohlednil čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009, vyplývá, že odvolací senát v rozporu s tímto ustanovením převrátil důkazní břemeno týkající se souhlasu s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou. Odvolací senát totiž neprávem žalobkyni vytýkal, že nepředložila soudní rozhodnutí, která by byla s to podložit její tvrzení týkající se obsahu některých ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979. Uvedený senát měl přitom požádat vedlejšího účastníka, aby předložil další důkazy o souhlasu s užíváním zpochybněné ochranné známky, měl-li za to, že již předložené důkazy jsou nedostatečné, a nikoli požádat žalobkyni, aby prokázala, že vedlejší účastník souhlas neudělil.

34 Je třeba připomenout, že v rámci řízení o zrušení přísluší majiteli zpochybněné ochranné známky, aby předložil důkaz o tom, že udělil souhlas s uváděným užíváním této ochranné známky třetí osobou [viz rozsudek ze dne 13. ledna 2011, Park v. OHIM – Bae (PINE TREE), T-28/09, nezveřejněný, EU:T:2011:7, bod 60 a citovaná judikatura].

35 Jak správně uvádí žalobkyně, v projednávané věci příslušelo vedlejšímu účastníku, aby předložil důkaz o tom, že udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou.

36 Naproti tomu žalobkyně neprávem tvrdí, že odvolací senát stanovil, že má důkazní břemeno ohledně neexistence takového souhlasu.

37 Zaprvé z bodu 4 napadeného rozhodnutí vyplývá, že vedlejší účastník ve svém vyjádření k návrhu na zrušení podanému žalobkyní předložil přehled poplatků, které uhradily třetí osoby za to, že používaly zpochybněnou ochrannou známku. Dále odvolací senát v bodech 42 a 43 uvedeného rozhodnutí zmínil, že užívání zpochybněné ochranné známky třetí osobou založilo platbu poplatků ve prospěch vedlejšího účastníka po celou dobu, po kterou mělo být užívání zpochybněné ochranné známky prokázáno, z čehož uvedený senát vyvodil existenci souhlasu vedlejšího účastníka s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou. Z toho vyplývá, že odvolací senát vyvodil existenci uvedeného souhlasu v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 34 výše na základě důkazů předložených vedlejším účastníkem.

38 Zadruhé, jak bylo uvedeno v bodě 29 výše, odvolací senát nepřezkoumal souhlas vedlejšího účastníka s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou s ohledem na případná rozhodnutí High Court of Justice (England and Wales) [Vysoký soudní dvůr (Anglie a Wales)].

39 Žalobkyně tedy nemůže tvrdit, že odvolací senát stanovil, že žalobkyně má důkazní břemeno ohledně neexistence souhlasu vedlejšího účastníka s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou.

40 Z toho vyplývá, že třetí vytýkaná skutečnost musí být zamítnuta.

Ke čtvrté vytýkané skutečnosti vycházející z toho, že nebyla zohledněna některá ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979

41 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil některá ustanovení smlouvy ze dne 8. června 1979, z nichž vyplývá, že vedlejší účastník postoupil práva související s činností hudební skupiny „The Specials“, zahrnující práva vztahující se k veškerému užívání názvu této skupiny, včetně užívání jakožto ochranné známky, takže již nebyl majitelem uvedených práv. Žalobkyně dodává, že z důvodu postoupení těchto práv nemohou důkazy předložené vedlejším účastníkem na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, doložit, že udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou.

42 Pokud jde zaprvé o argument týkající se údajného postoupení práv vedlejšího účastníka na základě smlouvy ze dne 8. června 1979, EUIPO zpochybňuje jeho přípustnost. EUIPO uvádí, že tímto argumentem žalobkyně ve skutečnosti tvrdí, že vedlejší účastník neměl právo požádat o zápis zpochybněné ochranné známky, a v důsledku toho v době podání přihlášky uvedené ochranné známky nebyl v dobré víře ve smyslu čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Toto ustanovení se přitom podle něj jednak nepoužije v rámci řízení o zrušení ochranné známky Evropské unie a jednak se čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 týká užívání ochranné známky, a nikoli jejího vlastnictví.

43 Je třeba připomenout, že na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se ochranná známka Evropské unie prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

44 V projednávané věci žalobkyně uvádí, že užívání zpochybněné ochranné známky spadalo pod práva, která vedlejší účastník podle ní postoupil na základě smlouvy ze dne 8. června 1979, a v době podání přihlášky této ochranné známky již tedy nebyl jejich majitelem.

45 Je zajisté pravda, že tento argument lze vykládat tak, že z něj vyplývá, že vedlejší účastník nemohl podat přihlášku názvu hudební skupiny „The Specials“ jako ochranné známky Evropské unie. Žalobkyně však v rámci řízení o zrušení zpochybněné ochranné známky neuplatnila nedostatek dobré víry vedlejšího účastníka v době podání přihlášky uvedené ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

46 Žalobkyně má totiž pouze za to, že vedlejší účastník nemohl udělit souhlas ve smyslu čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009 s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou v průběhu období, během něhož má být prokázáno řádné užívání, jelikož již nebyl majitelem práv postoupených na základě smlouvy ze dne 8. června 1979. EUIPO tedy neprávem zpochybňuje přípustnost argumentu žalobkyně.

47 EUIPO však správně zpochybňuje opodstatněnost tohoto argumentu. Je totiž nutno konstatovat, že pro účely prokázání ve smyslu čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009, že zpochybněná ochranná známka nebyla řádné užívána vedlejším účastníkem nebo s jeho souhlasem, tento argument postrádá relevanci.

48 Je třeba připomenout, že důvod požadavku, podle něhož musí být ochranná známka k tomu, aby byla chráněna na základě unijního práva, řádně užívána, spočívá v tom, že rejstřík EUIPO nelze pokládat za strategické a statické úložiště přiznávající neaktivnímu majiteli legální monopol neurčitého trvání [rozsudek ze dne 15. září 2011, centrotherm Clean Solutions v. OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, EU:T:2011:480, bod 24].

49 V projednávané věci je třeba připomenout, že zpochybněná ochranná známka byla pro vedlejšího účastníka zapsána dne 27. července 2005 a že jakožto majitel této ochranné známky má podle znění čl. 9 odst. 1 první věty nařízení č. 207/2009 k této ochranné známce výlučné právo. Z ustanovení článků 51 a 55 nařízení č. 207/2009 přitom vyplývá, že se na ochrannou známku Evropské unie vztahuje domněnka platnosti [obdobně viz rozsudky ze dne 13. září 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt v. OHIM – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, bod 27, a ze dne 25. listopadu 2015, Ewald Dörken v. OHIM – Schürmann (VENT ROLL), T-223/14, nezveřejněný, EU:T:2015:879, bod 56].

50 Z toho vyplývá, že žalobkyně na podporu své žaloby, která se týká řízení o zrušení založeného na čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, nemůže účelně argumentovat k prokázání, že zpochybněná ochranná známka zapsaná dne 27. července 2005 nebyla řádné užívána vedlejším účastníkem nebo s jeho souhlasem ve smyslu článku 15 nařízení č. 207/2009 tím, že na základě smlouvy ze dne 8. června 1979 byla údajně postoupena práva k názvu hudební skupiny „The Specials“.

51 Pokud jde zadruhé o argument vycházející z toho, že důkazy předložené vedlejším účastníkem nemají důkazní hodnotu, je třeba připomenout, že přísluší vedlejšímu účastníkovi, aby předložil důkaz o tom, že udělil souhlas s užíváním této ochranné známky třetí osobou.

52 Kromě toho je třeba uvést, že s ohledem na význam účinku zániku výlučného práva majitele ochranné známky Evropské unie užívat tuto ochrannou známku, který vyvolává, musí být souhlas vysloven způsobem, který jistě vyjadřuje vůli vzdát se tohoto práva. Taková vůle vyplývá zpravidla z výslovného vyjádření souhlasu. Nelze však vyloučit, že v určitých případech může taková vůle vyplývat implicitně z okolností a skutečností, které předcházely nebo následují po užívání dotčené ochranné známky třetí osobou nebo pocházejí z doby tohoto užívání, jež rovněž vyjadřují jistým způsobem, že se majitel vzdal svého práva [viz rozsudek ze dne 13. ledna 2011, PINE TREE, T-28/09, nezveřejněný, EU:T:2011:7, bod 61 a citovaná judikatura; rozsudek ze dne 30. ledna 2015, Now Wireless v. OHIM – Starbucks (HK) (now), T-278/13, nezveřejněný, EU:T:2015:57, bod 35].

53 V projednávané věci se vzhledem k tomu, že žalobkyně návrh na zrušení podala dne 30. října 2012, vztahovalo pětileté období stanovené ve výše uvedeném ustanovení na dobu od 30. října 2007 do 29. října 2012 (dále jen „relevantní období“), což účastníci řízení nezpochybňují.

54 Pro účely prokázání řádného užívání zpochybněné ochranné známky během relevantního období vedlejší účastník předložil před EUIPO dopisy, které mu zaslal účetní a jsou v nich podrobně uvedeny poplatky, které mu uhradily třetí osoby užívající zpochybněnou ochrannou známku mezi lety 2007 a 2012, jakož i podrobné přehledy těchto poplatků týkající se téhož období.

55 Žalobkyně pravost těchto dokumentů nezpochybňuje. Naproti tomu tvrdí, že souhlas vedlejšího účastníka s užíváním zpochybněné ochranné známky třetími osobami uvedenými ve zmíněných dokumentech neprokazují právně dostačujícím způsobem.

56 Tento argument musí být odmítnut. Podle judikatury totiž platí, že jestliže se majitel ochranné známky Evropské unie dovolává aktů užívání této ochranné známky třetí osobou na podporu uplatnění jejího řádného užívání ve smyslu článku 15 nařízení č. 207/2009, implicitně tvrdí, že k tomuto užívání docházelo s jeho souhlasem (viz rozsudek ze dne 13. ledna 2011, PINE TREE, T-28/09, nezveřejněný, EU:T:2011:7, bod 62 a citovaná judikatura, a rozsudek ze dne 30. ledna 2015, now, T-278/13, nezveřejněný, EU:T:2015:57, bod 36 a citovaná judikatura). Kromě toho se jeví jako málo pravděpodobné, že by vedlejší účastník mohl disponovat těmito dokumenty a předložit je jako důkazy o užívání zpochybněné ochranné známky, pokud by k tomuto užívání docházelo proti jeho vůli.

57 Je tedy třeba mít za to, že tyto důkazy představují dostatečně pevný základ k tomu, aby umožnily vyvodit, že k užívání zpochybněné ochranné známky v průběhu relevantního období docházelo se souhlasem vedlejšího účastníka.

58 Odvolací senát tedy správně v bodě 42 napadeného rozhodnutí uvedl, že vedlejší účastník obdržel platbu poplatků za povolení udělené třetím osobám k užívání zpochybněné ochranné známky a v bodě 45 tohoto rozhodnutí měl správně za to, že tato ochranná známka byla užívána se souhlasem vedlejšího účastníka.

59 Čtvrtá vytýkaná skutečnost musí být tudíž zamítnuta.

K páté vytýkané skutečnosti vycházející ze zohlednění irelevantních úvah

60 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že skutečnost, zda vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou ve smyslu čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009, posoudil na základě tří úvah, které podle ní za tímto účelem nejsou relevantní. Zaprvé postrádá relevanci okolnost, uvedená odvolacím senátem v bodě 42 napadeného rozhodnutí, podle níž práva související s názvem nebo ochrannou známkou nejsou obvykle postupována v rámci nahrávací smlouvy, která pojí umělce a hudební vydavatelství. Zadruhé postrádá relevanci rovněž skutečnost, konstatovaná v bodě 43 napadeného rozhodnutí, že hudební vydavatelství, s nímž vedlejší účastník uzavřel smlouvu ze dne 8. června 1979, nepožadovalo práva k ochranné známce zpochybněné u EUIPO. Zatřetí skutečnost, že odvolací senát v bodě 44 napadeného rozhodnutí vyložil argumenty žalobkyně tak, že mají prokázat nedostatek dobré víry vedlejšího účastníka v době podání přihlášky zpochybněné ochranné známky ve smyslu čl. 52 odst. 1 nařízení č. 207/2009, ji ve skutečnosti nutila k tomu, aby podala návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky na tomto základě. Otázka případné neexistence dobré víry vedlejšího účastníka přitom není relevantní pro posouzení jeho souhlasu s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou.

61 Jak bylo uvedeno v bodech 37 a 54 výše, odvolací senát existenci souhlasu vedlejšího účastníka vyvodil z důkazů předložených vedlejším účastníkem, v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 34 výše, zvláště z dopisů účetního, ve kterých jsou podrobně uvedeny poplatky, které mu byly uhrazeny za

užívání zpochybněné ochranné známky, jakož i z podrobných přehledů těchto poplatků v průběhu relevantního období. Jak vyplývá z bodu 57 výše, tyto důkazy byly dostatečné k tomu, aby samy o sobě prokázaly, že vedlejší účastník udělil souhlas s užíváním zpochybněné ochranné známky třetí osobou ve smyslu čl. 15 odst. 2 nařízení 207/2009.

62 Kromě toho je třeba uvést, že tvrzení odvolacího senátu kritizovaná žalobkyní neměla sama o sobě prokázat souhlas vedlejšího účastníka, ale že poskytla odpověď na argumenty žalobkyně uvedené před zmíněným senátem, které jsou shrnuty v bodě 14 první až páté odrážce a v bodě 39 napadeného rozhodnutí.

63 Z toho vyplývá, že pátá vytýkaná skutečnost je irelevantní, a v důsledku toho musí být zamítnuta.

64 Vzhledem k tomu, že žádná z vytýkaných skutečností uplatněných žalobkyní není opodstatněná, jediný žalobní důvod musí být zamítnut, a tudíž žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu.

K nákladům řízení

65 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že EUIPO a vedlejší účastník požadovali náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Windrush Aka LLP se ukládá náhrada nákladů řízení.

Pelikánová Valančius Öberg

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 22. března 2017.

Podpisy.