Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

24. května 2016*

„Ochranná známka Evropské unie — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie Supeco — Starší obrazová ochranná známka Evropské unie SUPER COR — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Rozsah přezkumu provedeného odvolacím senátem — Výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Pravidlo 15 odst. 2 písm. f) nařízení (ES) č. 2868/95 — Sdělení č. 2/12“

Ve věci T-126/15,

El Corte Inglés, SA, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená J. L. Rivas Zurdem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému E. Scheffer a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Grup Supeco Maxor, SL, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 4. prosince 2014 (věc R 1112/2014-5), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi El Corte Inglés, SA a Grup Supeco Maxor, SL,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Gervasoni (zpravodaj) a L. Madise, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 18. března 2015,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 3. září 2015,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. září 2015,

* Jednací jazyk: francouzština.

s ohledem na to, že hlavní účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení doručeno sdělení o ukončení písemné části řízení, nepodali žádost o konání jednání, a poté, co za těchto okolností na základě čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu stanovil, že bude rozhodováno bez konání ústní části řízení,

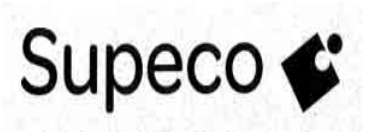
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 30. dubna 2012 podala vedlejší účastnice, společnost Grup Supeco Maxor, SL, 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. L 78, s. 1).

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



3 Služby, pro něž byl zápis požadován, náležejí zejména do třídy 35 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 zahrnují zvláště „dražby“ a služby „seskupení výrobků na účet třetí osoby (s výjimkou jejich dopravy) [...], umožňující spotřebitelům si je prohlédnout, vybrat je, koupit je pohodlně v rámci místního prodeje, včetně obchodů, služby maloobchodního prodeje výrobků“ (dále jen „služby maloobchodního prodeje“).

4 Dne 16. srpna 2012 podala žalobkyně, společnost El Corte Inglés, SA, proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky pro všechny služby uvedené v přihlášce.

5 Námitky byly založeny zejména na následující obrazové ochranné známce Evropské unie, jejíž přihláška byla podána dne 18. června 2008 a zapsána dne 1. února 2012 pod číslem 6997407 pro výrobky a služby náležející zejména do třídy 35:



6 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení

č. 207/2009. Ve sdělení o námitce byly uvedeny zejména zmínky „Seznam výrobků & služeb“ a „[námitky] [z]aložené na části výrobků a služeb“, za nimiž následoval následující výčet služeb náležejících do třídy 35: „reklama; podnikání; komerční správa; kancelářské práce“.

7 Dne 28. února 2014 námitkové oddělení námitkám částečně vyhovělo, když konstatovalo existenci nebezpečí záměny mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou. Námitkové oddělení zamítlo zápis přihlášené ochranné známky zejména pro všechny zpochybněné služby náležející do třídy 35. Námitkové oddělení, které vycházelo ze sdělení č. 2/12 ze dne 20. června 2012 o užívání záhlaví tříd na seznamech výrobků a služeb pro přihlášky a zápisy ochranné známky Společenství (Úř. věst. OHIM 7/2012), mělo za to, že úmyslem žalobkyně bylo pokrýt všechny služby zanesené do abecedního seznamu konkrétní třídy dotčeného Niceského třídění. Námitkové oddělení tak srovnalo služby náležející do třídy 35, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, se službami uvedenými ve sdělení o námitce, jakož i se službami „dražby“ a „pronájem prodejních automatů“ obsaženými v abecedním seznamu služeb odpovídajících třídě 35, přičemž dospělo k závěru, že jsou totožné nebo podobné.

8 Dne 24. dubna 2014 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.

9 Pátý odvolací senát EUIPO rozhodnutím ze dne 4. prosince 2014 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolání částečně vyhověl, přičemž rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a změnil v rozsahu, v němž vyhovělo námitkám pro „dražby“, jakož i pro služby maloobchodního prodeje.

10 Odvolací senát úvodem v bodě 14 napadeného rozhodnutí uvedl, že rozsah námitek podaných žalobkyní u námitkového oddělení je omezen na služby výslovně uvedené ve sdělení o námitce. Odvolací senát v tomto ohledu uvedl, že služby „dražby“ v tomto sdělení nebyly uvedeny jako služby obsažené ve třídě 35, na které se vztahuje starší ochranná známka, a že žalobkyně mimoto nikdy v průběhu námitkového řízení nebo odvolacího řízení neuvedla, že jsou její námitky založeny rovněž na těchto službách. Podle odvolacího senátu žalobkyně naopak ve svém vyjádření k odvolání potvrdila, že její námitky „byly založeny na části výrobků a služeb“, na něž se vztahují starší ochranné známky, přičemž tak byly označeny služby výslovně uvedené ve sdělení o námitce. Odvolací senát z toho vyvodil, že námitky nejsou založeny na „dražbách“ a že není nezbytné určovat, zda se starší ochranná známka týká jiných služeb, na které se nevztahuje doslovný význam záhlaví tříd.

11 Odvolací senát tedy přezkum podobnosti služeb, pokud jde o služby, na které se vztahuje starší ochranná známka, omezil na služby „reklama, podnikání, komerční správa, kancelářské práce“. Odvolací senát měl v tomto ohledu za to, že tyto služby nevykazují podobnosti s „dražbami“ ani se službami maloobchodního prodeje, kterých se týká přihlášená ochranná známka (body 36 až 42 napadeného rozhodnutí).

Návrhová žádání účastníků řízení

12 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž zrušilo a změnilo rozhodnutí námitkového oddělení;

— uložil EUIPO a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

13 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:

— žalobu zamítl;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

14 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

— žalobu zamítl;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

15 Žalobkyně vznáší v podstatě jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

16 Žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, aniž zpochybňuje definici relevantní veřejnosti nebo posouzení podobnosti dotčených označení odvolacím senátem, že při srovnání dotčených služeb nezohlednil některé služby, které nebyly zmíněny ve sdělení o námitce, avšak vztahuje se na ně starší ochranná známka, k nimž patří „dražby“, a že tak neprávem dospěl k závěru, že na jedné straně služby, na něž se vztahuje starší ochranná známka, a na druhé straně služby „dražby“, jakož i služby maloobchodního prodeje, kterých se týká přihlášená ochranná známka, podobné nejsou.

17 V tomto ohledu je třeba připomenout, že žalobkyně ve formuláři sdělení o námitce zatrhla kolonku nadepsanou „Založené na části výrobků a služeb“ a následně v něm uvedla následující služby: „reklama; podnikání; komerční správa; kancelářské práce“ (viz bod 6 výše).

18 Žalobkyně mimoto v odůvodnění námitek neposkytla žádné jiné upřesnění týkající se služeb, na nichž byly uvedené námitky založeny.

19 Jak správně zdůraznila vedlejší účastnice, na rozdíl od námitek dotčených v rozsudku ze dne 15. ledna 2013, Lidl Stiftung v. OHIM – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, Sb. rozh., EU:T:2013:11), ze sdělení o námitce v projednávané věci nevyplývá žádná rozpornost, která by mohla vyvolat pochybnosti, pokud jde o služby, na nichž jsou námitky založeny, jelikož žalobkyně oznámila svůj úmysl námitky založit pouze na části výrobků a služeb, na které se vztahuje její ochranná známka a zároveň uvedla část těchto služeb, zejména služby náležející do třídy 35, které zmínila ve své přihlášce k zápisu.

20 Žalobkyně má však za to, že odvolací senát ze sdělení o námitce nesprávně vyvodil, že se týká pouze služeb „reklama; podnikání; komerční správa; kancelářské práce“ a že jej nelze analyzovat tak, že se týká rovněž „dražeb“. Žalobkyně v tomto ohledu vychází z bodu V sdělení č. 2/12, na základě něhož „[p]okud jde o přihlášky ochranné známky [Evropské unie] zapsané před [21. červnem 2012], které používají všechna obecná označení uvedená v záhlaví konkrétní třídy [Niceského třídění], [EUIPO] má za to, že úmyslem přihlašovatele [...] bylo pokrýt všechny výrobky nebo služby zanesené do abecedního seznamu této třídy ve vydání platném v okamžiku podání přihlášky“. Vzhledem k tomu, že starší ochranná známka byla zapsána před 21. červnem 2012 a užívá obecná označení uvedená v záhlaví třídy 35 Niceského třídění, žalobkyně z toho vyvodila, že její námitky jsou založeny rovněž na službách „dražby“ a „pronájem prodejních automatů“, které jsou zaneseny do abecedního seznamu této třídy.

21 Je třeba mít za to, že ačkoli ze znění bodu V sdělení č. 2/12 vyplývá, že výrobky a služby chráněné ochrannou známkou se pro ochranné známky Evropské unie zapsané před 21. červnem 2012 neomezují na výrobky a služby výslovně uvedené v přihlášce ochranné známky, pouze z tohoto znění nelze vyvodit, že by se tento široký výklad dotčených výrobků a služeb vztahoval rovněž na sdělení o námitce založené na ochranné známce zapsané před 21. červnem 2012. Jak totiž správně zdůrazňuje EUIPO, obsah tohoto sdělení, jakož i námitkové řízení upravují specifická ustanovení. Na základě těchto ustanovení vykládaných ve světle judikatury musí uvedené sdělení jasně a přesně uvádět výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny.

22 Z pravidla 15 odst. 2 písm. f) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění zejména nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. L 172, s. 4), ve většině verzí jiných než je verze ve francouzském jazyce, tak vyplývá, že sdělení o námitce musí obsahovat výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny.

23 Je zajisté pravda, že francouzská verze pravidla 15 odst. 2 písm. f) nařízení č. 2868/95 stanoví, že „[l]'acte d'opposition doit comporter […] les produits et les services à l'encontre desquels l'opposition est formée" [Sdělení o námitce musí obsahovat [...] výrobky a služby, proti kterým námitky směřují].

24 Jak však uvádí EUIPO, francouzská verze je jednou z mála verzí s takovým zněním, jelikož většina ostatních jazykových verzí dotčeného ustanovení uvádí výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny. Anglická verze totiž zmiňuje „the goods and services on which the opposition is based", německá verze „die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt", italská verze „i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione" a španělská verze „los productos y servicios en los que se basa la oposición".

25 Podle ustálené judikatury přitom platí, že formulace použitá v jedné z jazykových verzí ustanovení unijního práva nemůže sloužit jako jediný základ pro výklad tohoto ustanovení ani jí nemůže být v tomto ohledu přiznána přednostní povaha vzhledem k jiným jazykovým verzím. Takový přístup by byl totiž neslučitelný s požadavkem jednotného použití unijního práva. V případě rozdílů mezi různými jazykovými verzemi tak musí být dotčené ustanovení vykládáno podle celkové systematiky a účelu právní úpravy, jejíž část tvoří (viz rozsudek ze dne 15. listopadu 2012, Kurcums Metal, C-558/11, Sb. rozh., EU:C:2012:721, bod 48 a citovaná judikatura).

26 Pokud jde o celkovou systematiku pravidel upravujících námitkové řízení, je třeba podobně jako EUIPO uvést, že všechny údaje ve sdělení o námitce vyžadované ustanoveními písm. b) až e) a g) pravidla 15 odst. 2 nařízení č. 2868/95, které obklopují údaj vyžadovaný v ustanovení písm. f) téhož pravidla, se týkají starší ochranné známky, což podporuje výklad, podle něhož posledně uvedené ustanovení odkazuje na výrobky a služby, na něž se vztahuje uvedená ochranná známka. Dále pak pravidlo 15 odst. 3 písm. a) uvedeného nařízení, podle něhož sdělení o námitce „může" obsahovat údaj o výrobcích a službách, proti kterým námitky směřují, potvrzuje, že odkaz učiněný ve sdělení o námitce na výrobky a služby, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, je pouze volitelný a neshoduje se s pravidlem 15 odst. 2 písm. f) tohoto nařízení, jelikož pravidlo 15 odst. 3 písm. a) téhož nařízení stanoví, že není-li takový údaj uveden, má se za to, že námitky směřují proti všem výrobkům a službám napadené přihlášky ochranné známky Evropské unie.

27 Pokud jde o účel pravidel stanovících obsah sdělení o námitce, je třeba uvést, že nařízení č. 2868/95 rozlišuje dva druhy údajů uvedených ve zmíněném sdělení, a sice údaje, jejichž neuvedení může na základě pravidla 17 tohoto nařízení vést k nepřípustnosti tohoto sdělení, které jsou stanoveny zejména v pravidle 15 odst. 2 uvedeného nařízení, a údaje stanovené v odst. 3 téhož pravidla, jejichž neuvedení může mít důsledky pouze na přezkum opodstatněnosti námitek. Jak bylo konkrétně uvedeno v bodě 26 výše, ustanovení písm. a) uvedeného odstavce stanoví, že není-li uveden údaj o výrobcích a službách, proti kterým námitky směřují, má se za to, že námitky směřují proti všem výrobkům a službám napadené přihlášky ochranné známky. Naproti tomu, jestliže sdělení o námitce neobsahuje údaj vyžadovaný v pravidle 15 odst. 2 písm. f) předmětného nařízení, námitky jsou zamítnuty jako nepřípustné na základě pravidla 17 odst. 4 téhož nařízení. Tatáž podmínka tedy nemůže být uvedena v odstavci 2 a zároveň v odstavci 3 pravidla 15 dotčeného nařízení.

28 Za těchto podmínek opomenutí uvést odkaz na výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny, ve francouzské verzi pravidla 15 odst. 2 písm. f) nařízení č. 2868/95, což je opomenutí, které je zjevně chybou v psaní, neumožňuje toto ustanovení vykládat tak, že neukládá uvést ve sdělení o námitce uvedené výrobky a služby.

29 Kromě toho je třeba připomenout, že podle judikatury ustálené od rozsudku ze dne 19. června 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys [C-307/10, Sb. rozh., EU:C:2012:361, body 49, 56 a 61, pokud jde o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25)], přičemž cílem sdělení č. 2/12 bylo právě z tohoto rozsudku vyvodit příslušné důsledky za účelem dodržování požadavků na jasnost a přesnost umožňujících příslušným orgánům a hospodářským subjektům určit rozsah požadované ochrany, musí přihlašovatel ochranné známky, který použil všechny obecné údaje ze záhlaví konkrétní třídy Niceského třídění k identifikaci výrobků a služeb, pro něž je ochrana ochranné známky požadována, upřesnit, zda se jeho přihláška k zápisu týká všech výrobků nebo služeb zanesených do abecedního seznamu dotčené konkrétní třídy, anebo pouze některých z těchto výrobků nebo služeb. V případě, že se přihláška týká pouze některých z uvedených výrobků nebo služeb, musí přihlašovatel upřesnit, o jaké výrobky nebo služby náležející do této třídy se jedná [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 27. února 2014, Advance Magazine Publishers v. OHIM – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, bod 36, a ze dne 29. dubna 2015, Chair Entertainment Group v. OHIM – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, body 32, 34 a 37].

30 Je třeba mít za to, že takové požadavky na jasnost a přesnost se vztahují rovněž na osobu, která podala námitky, co se týče označení výrobků a služeb, na nichž jsou námitky založeny, aby bylo umožněno jak EUIPO vyjádřit se k podaným námitkám, tak přihlašovateli ochranné známky, proti níž námitky směřují, uplatnit argumenty na svou obranu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. února 2015, Klaes v. OHIM – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, bod 32]. Jestliže tak konkrétně jako v projednávané věci osoba, která podala námitky, uvedla, že své námitky zakládá na části výrobků a služeb, na které se vztahuje ochranná známka, jejíž je majitelkou, přísluší jí, aby jasně a přesně uvedla výrobky a služby, na nichž jsou námitky založeny.

31 Z toho vyplývá, že na rozdíl od toho, co uvádí žalobkyně, se bod V sdělení č. 2/12 nemůže v projednávané věci uplatnit ani *per analogiam* k vyvození závěru, že námitky byly založeny vedle služeb uvedených ve sdělení o námitce i na službách „dražby“ a „pronájem prodejních automatů“.

32 S ohledem na předcházející nelze od odvolacího senátu vyžadovat, aby pro účely průzkumu námitek zohlednil výrobky a služby, které nejsou uvedeny ve sdělení o námitce. Odvolací senát tedy právem srovnal pouze služby uvedené ve sdělení o námitce, na nichž jsou námitky založeny, se zpochybněnými službami, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka.

33 Toto posouzení není zpochybněno tvrzením žalobkyně, podle něhož jakožto velmi známý podnik v oblasti maloobchodního prodeje všech druhů výrobků třetím osobám je předurčena k pokrytí služeb maloobchodního prodeje.

34 Jak totiž správně zdůrazňuje EUIPO a aniž by bylo třeba se vyjadřovat k přípustnosti tohoto argumentu, kterou EUIPO mimoto rovněž zpochybňuje, úloha majitele ochranné známky spočívající v zajištění určitých služeb a proslulost tohoto majitele jakožto provozovatele těchto služeb neznamenají, že by ochranná známka, jejímž je majitelem, nezbytně chránila uvedené služby ani *a fortiori* že námitky, které podá, budou korelativně založeny na těchto službách.

35 Ze všeho předcházejícího tak vyplývá, že odvolací senát právem srovnal zpochybněné služby, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka, pouze se službami, na které se vztahuje starší ochranná známka, které jsou uvedeny ve sdělení o námitce, takže vzhledem k tomu, že nebyla uvedena žádná argumentace zpochybňující výsledek takto provedeného srovnání, musí být jediný důvod žaloby zamítnut jako neopodstatněný, aniž by bylo třeba rozhodovat o jeho přípustnosti zpochybněné vedlejší účastnicí.

36 Projednávaná žaloba musí být v důsledku toho zamítnuta.

K nákladům řízení

37 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 účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát),

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti El Corte Inglés, SA se ukládá náhrada nákladů řízení.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 24. května 2016.

Podpisy.