ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

z 22. júna 2010 *

Vo veci T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, bydliskom v Madride (Španielsko), v zastúpení: pôvodne G. Aguillaume Gandasegui a P. Linde Puelles, neskôr A. Salerno a M. Di Stefano, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. F. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: španielčina.

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

José María Padilla Requena, bydliskom v Santa Eulalii (Španielsko), v zastúpení: J. F. Gallego Jiménez a J. R. Gil Cantons, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. marca 2008 (vec R 516/2007-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Eugeniou Monterovou Padillovou a Josém Maríou Padillom Requenom,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. júna 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. októbra 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. novembra 2008,

so zreteľom na uznesenie z 13. júla 2009, ktorým bola žalobkyni priznaná právna pomoc,

so zreteľom na skutočnosť, že účastníci konania nepodali návrh na vyhlásenie pojednávania v stanovených lehotách a po rozhodnutí na základe správy sudcu spravodajcu a na základe článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 12. septembra 2002 podal vedľajší účastník konania José María Padilla Requena na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa 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 a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihlasovaná ochranná známka sa týka slovného označenia JOSE PADILLA.

3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 25 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 9: „disky na reprodukciu zvuku, kompaktné a magnetické disky, magnetické pásky, kazety a videopásky“,

— trieda 25: „odevy, topánky, pokrývky hlavy“,

— trieda 41: „vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; kultúrne činnosti, najmä písanie, skladanie, nahrávanie a hudobná činnosť“.

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 4. augusta 2003 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 64/2003.

5 Dňa 4. novembra 2003 podala žalobkyňa Eugenia Montero Padilla na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky a služby uvedené v bode 3 vyššie.

6 Námietka sa zakladala na týchto skorších právach:

— španielske slovné ochranné známky JOSE PADILLA č. 2427480 a č. 2476324 prihlásené 28. septembra 2001 a 16. mája 2002 pre tovary a služby patriace do tried 41 a 9,

— ochranná známka s dobrým menom JOSE PADILLA,

— všeobecne známa ochranná známka JOSE PADILLA,

— práva spojené s označením JOSE PADILLA používaným v obchode.

7 Námietka sa týka všetkých výrobkov a služieb uvedených v prihláške.

8 Na podporu námietky boli uvedené dôvody podľa v článku 8 ods. 1 písm. a) a b), článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. a) a b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 207/2009].

9 Dňa 9. februára 2007 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že existencia skorších španielskych ochranných známok, ako aj používanie mena José Padilla ako ochrannej známky a jeho všeobecná známosť neboli preukázané a že práv, na ktoré sa žalobkyňa odvolávala na základe skoršieho označenia používaného v obchode, sa v rámci námietkového konania nemožno dovolávať.

10 Dňa 4. apríla 2007 žalobkyňa podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia pred ÚHVT odvolanie na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).

11 Rozhodnutím z 1. marca 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát odvolanie zamietol. Konštatoval najmä, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o zápise skorších národných ochranných známok, ani dôkaz o využívaní starších práv v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, ktorých sa dovolávala.

Návrhy účastníkov konania

12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre tovary a služby v triedach 9, 25 a 41.

13 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

15 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov založených po prvé na „právnych účinkoch napadnutého rozhodnutia“, po druhé na porušení článku 4 a článku 7 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 4 a článok 7 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 207/2009], po tretie na porušení článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009], po štvrté na porušení článku 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 207/2009) a po piate na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009).

O prvom žalobnom dôvode založenom na „právnych účinkoch napadnutého rozhodnutia“

Tvrdenia účastníkov konania

16 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že zápis prihlasovanej ochrannej známky umožňuje vedľajšiemu účastníkovi konania, aby jej zakázal používať meno José Padilla pri využívaní jej práv duševného vlastníctva.

17 Žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že dostatočne nezohľadnil význam mena autora diela pre hospodárske využívanie práv duševného vlastníctva. Odvolací senát teda neprihliadol na článok 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32), ktorý stanovuje domnienku autorstva alebo vlastníctva autorských práv. Podľa žalobkyne z tohto ustanovenia vyplýva, že na riadne využívanie práv duševného vlastníctva k dielu jej strýka, ktorých je majiteľkou, musí byť meno José Padilla uvedené na všetkých zvukových alebo obrazových nosičoch, ako aj v reklame alebo v programoch koncertov.

18 Žalobkyňa napokon spresňuje, že sa nemôže dovolávať článku 12 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 12 nariadenia č. 207/2009), ktorý upravuje najmä ochranu tretej osoby, ktorá používa svoje meno v obchodnom styku, vzhľadom na to, že meno José Padilla je meno jej strýka, nie jej vlastné.

19 ÚHVT tvrdí, že smernica 2004/48 bola prijatá až po podaní námietok a že tento žalobný dôvod je neprípustný na základe článku 48 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu v spojení s článkom 135 ods. 4 tohto rokovacieho poriadku, podľa ktorého účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

20 Vedľajší účastník konania zastáva názor, že používanie prihlasovanej ochrannej známky nebráni tomu, aby žalobkyňa využívala meno José Padilla, pokiaľ „jasne určí" autora diel chránených autorskými právami, ktorých je majiteľkou.

Posúdenie Všeobecným súdom

21 Je potrebné pripomenúť, že cieľom žaloby podanej na Všeobecný súd podľa článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov. Toto preskúmanie sa podľa článku 74 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 nariadenia č. 207/2009) v rámci tohto nariadenia vykoná so zreteľom na skutkové a právne okolnosti sporu tak, ako bol predložený odvolaciemu senátu [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 17 a tam citovanú judikatúru]. Z toho vyplýva, že Všeobecný súd nemôže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie z dôvodov, ktoré nastali po jeho prijatí (rozsudky Súdneho dvora z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, body 54 a 55, a z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 53).

22 Okrem toho podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

23 Treba preto preskúmať, či sa tvrdením žalobkyne – vysloveným po prvýkrát pred Všeobecným súdom – že zápis prihlasovanej ochrannej známky by vedľajšiemu účastníkovi konania umožnil zakázať jej používanie mena José Padilla pri využívaní jej práv duševného vlastníctva, zmenil predmet sporu.

24 V tejto súvislosti treba uviesť, že hoci niektoré tvrdenia týkajúce sa rozsahu výlučného práva, ktoré by bolo na vedľajšieho účastníka konania prevedené pri zápise prihlasovanej ochrannej známky, žalobkyňa uviedla v rámci odvolania pred odvolacím senátom, tieto tvrdenia boli uvedené v rámci dôvodov založených na existencii ochranných známok a skoršieho označenia predložených na podporu jej odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia z 9. februára 2007. Ako sa uvádza v bode 8 vyššie, na podporu námietky boli uvedené dôvody podľa článku 8 ods. 1 písm. a) a b), článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 4 a 5 nariadenia č. 40/94.

25 V tomto žalobnom dôvode sa žalobkyňa v podstate domáha, aby Všeobecný súd preskúmal zákonnosť napadnutého rozhodnutia z hľadiska článku 9 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 9 nariadenia č. 207/2009).

26 V súlade s ustanoveniami nariadenia č. 40/94 a rokovacieho poriadku uvedenými v bodoch 21 a 22 vyššie preto treba prvý žalobný dôvod zamietnuť ako neprípustný.

27 Na doplnenie treba uviesť, že aj keby, ako tvrdí žalobkyňa, článok 9 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 9 ods. 1 nariadenia č. 207/2009] umožňoval vedľajšiemu účastníkovi konania, aby v prípade zápisu prihlasovanej ochrannej známky zakázal žalobkyni používanie mena José Padilla na účely využívania jej práv duševného vlastníctva, nemohlo by to ovplyvniť zákonnosť rozhodnutia, ktorým sa zamietli námietky žalobkyne.

28 Dôvody, na ktorých sa môžu zakladať námietky, ktoré sú uvedené v bode 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 ods. 1 nariadenia č. 207/2009), sú totiž len relatívnymi dôvodmi zamietnutia podľa článku 8 toho istého nariadenia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 72]. Článok 9 nariadenia č. 40/94 naopak vymedzuje rozsah práva poskytnutého ochrannou známkou Spoločenstva, a teda účinky jej zápisu, ale netýka sa podmienok zápisu. Uvedený článok 9 preto nie je súčasťou právneho rámca, ktorý ÚHVT musí vziať do úvahy pri posudzovaní prihlášky alebo námietky.

29 Z uvedeného vyplýva, že aj keby sa prvý žalobný dôvod nepovažoval v prejednávanej veci za neprípustný, musel by sa zamietnuť ako bezpredmetný.

O druhom a treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 4 a článku 7 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 40/94 a na porušení článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

30 Žalobkyňa tvrdí, že meno José Padilla nemá dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť, aby spotrebitelia mohli dostatočne rozpoznať výrobky a služby na trhu patriace do tried 9 a 41, pretože ide o bežné meno v Španielsku. Odvolací senát teda nezohľadnil

ustanovenia článku 4 nariadenia č. 40/94, podľa ktorých musí použité označenie umožňovať rozlíšenie výrobku alebo služby na trhu, a ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. a), b) a c), ktoré zakazujú zápis označení nezlučiteľných s článkom 4 tohto nariadenia, označení bez rozlišovacej spôsobilosti, ako aj zápis ochranných známok zložených výlučne z označení, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností dotknutých výrobkov alebo služieb.

31 Žalobkyňa rovnako tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka je v rozpore s verejným poriadkom, pretože obmedzuje výkon autorských práv k dielu jej strýka, ktorých je majiteľkou, a jej zápis je preto v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94.

32 ÚHVT zastáva názor, že tieto žalobné dôvody sú neprípustné, pretože ich žalobkyňa nepredložila ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom. Podľa ÚHVT ich preto treba zamietnuť ako neprípustné.

33 Vedľajší účastník konania tvrdí, že meno José Padilla spĺňa všetky podmienky na to, aby rozlíšilo dotknuté výrobky a služby a že nemôže byť považované za druhový názov.

34 Okrem toho vedľajší účastník konania zastáva názor, že zápis prihlasovanej ochrannej známky nie je v rozpore s verejným poriadkom a spresňuje, že článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 sa neuplatňuje v námietkovom konaní a navyše sa naň v rámci neho ani neodkazovalo.

Posúdenie Všeobecným súdom

35 Pokiaľ ide o druhý a tretí žalobný dôvod, treba pripomenúť, že zo znenia článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ako aj zo štruktúry článkov 42 a 43 tohto nariadenia (teraz článok 42 nariadenia č. 207/2009) vyplýva, že absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 toho istého nariadenia (teraz článok 7 nariadenia č. 207/2009) sa nemajú skúmať ako súčasť námietkového konania. Dôvody, na ktorých sa môžu zakladať námietky, ktoré sú uvedené v bode 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94, sú totiž len relatívnymi dôvodmi zamietnutia podľa článku 8 toho istého nariadenia. Okrem toho konanie o zápise sa vyznačuje viacerými etapami, ktoré možno zhrnúť takto. V prvom rade ÚHVT v rámci tohto preskúmania posúdi, či niektorý z absolútnych dôvodov zamietnutia nebráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky podľa článku 38 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 37 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) a ak zistí, že to tak nie je, prihláška ochrannej známky sa uverejní v súlade s článkom 38 ods. 1 a článkom 40 ods. 1 toho istého nariadenia (teraz článok 39 ods. 1 nariadenia č. 207/2009). Následne, ak sú podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 predložené námietky v lehote troch mesiacov od uverejnenia prihlášky, ÚHVT v rámci námietkového konania preskúma relatívne dôvody zamietnutia, ktoré uviedla osoba, ktorá podala námietky na základe článku 74 ods. 1 *in fine* toho istého nariadenia (teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa NU-TRIDE, už citovaný, bod 72, a z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 71].

36 Okrem toho treba uviesť, že hoci článok 41 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 40 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) umožňuje tretím osobám, aby predložili ÚHVT pripomienky týkajúce sa okrem iného absolútnych dôvodov zamietnutia, nič to nemení na tom, že zo spisu nevyplýva, že by žalobkyňa v prejednávanej veci predložila také pripomienky ÚHVT týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. f) toho istého nariadenia. Navyše, aj keby to tak bolo, účinky týchto pripomienok by sa obmedzovali len na to, aby ÚHVT posúdil, či treba opätovne otvoriť prieskumové konanie, aby mohol

posúdiť, či absolútny dôvod zamietnutia uvádzaný žalobkyňou bráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Z toho vyplýva, že v rámci námietkového konania ÚHVT nemá povinnosť zohľadniť pripomienky tretích osôb predložené podľa článku 41 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a rovnako je to aj v prípade, že by mu tieto pripomienky boli predložené (rozsudok NU-TRIDE, už citovaný, bod 73).

37 Ani článok 4, ani článok 7 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia č. 40/94 a ani článok 7 ods. 1 písm. f) toho istého nariadenia nepatria medzi ustanovenia, z hľadiska ktorých treba posudzovať zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

38 Na základe uvedeného treba druhý a tretí žalobný dôvod zamietnuť.

O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

39 Žalobkyňa tvrdí, že meno José Padilla predstavuje všeobecne známu skoršiu ochrannú známku, ktorej je majiteľkou a ktorá preto musí byť chránená, a zápis slovného označenia JOSE PADILLA ako ochrannej známky Spoločenstva sa musí zamietnuť.

40 Okrem toho žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nesprávne posúdil, že predložené dokumenty dokazovali všeobecnú známosť a dobré meno zosnulého skladateľa, ale nedokazovali „všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky“, že nesprávne posúdil dôkazy, ktoré predložila v súvislosti s objemom predaja, trvaním, intenzitou alebo geografickým rozsahom používania skoršej ochrannej známky a že z dôvodov hospodárnosti konania neanalyzoval podrobne všetky dokumenty, hoci tieto dokumenty mohli preukázať všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky.

41 Žalobkyňa napokon tvrdí, že medzi prihlasovanou ochrannou známkou a všeobecne známou skoršou ochrannou známkou, ktorá sa nepretržite používala od vytvorenia diela tak v miestnom, ako aj v medzinárodnom obchodnom styku, existuje úplná zhoda, a teda aj nebezpečenstvo úplnej zámeny.

42 ÚHVT zastáva názor, že žalobkyňa si zamieňa všeobecnú známosť skladateľa, ktorú ÚHVT nespochybňuje, s používaním jeho mena ako ochrannej známky.

43 Podľa ÚHVT aj v prípade, že by sa šírenie melódií skladateľa v rádiu, televízii alebo kine dalo považovať za využívanie ochrannej známky, s ochrannou známkou by sa spájala len melódia, názov skladby alebo meno interpreta tejto skladby. Tvrdí, že verejnosť len zriedka spája melódiu s jej skladateľom, ako dokazujú aj niektoré prieskumy na internete. ÚHVT zastáva názor, že žalobkyňa nijako nepreukázala obchodné využívanie mena José Padilla ako ochrannej známky.

44 ÚHVT okrem toho pripúšťa, že formulácia týkajúca sa neexistencie podrobného preskúmania dokumentov predložených žalobkyňou, ktoré bolo odôvodnené hospodárnosťou konania, je nešťastná a tak trochu zmätočná, ale neobsahuje nijaké protirečenia ani nedostatky odôvodnenia, pretože tieto dokumenty boli preskúmané na základe jasne stanovených kritérií, ako je podiel ochrannej známky na trhu, intenzita, geografický rozsah a význam investícií vložených do jej reklamy. Vzhľadom na to, že

žalobkyňa nepredložila nijaký dokument týkajúci sa týchto kritérií, ÚHVT zastáva názor, že nepreukázala používanie mena José Padilla ako ochrannej známky. Okrem toho ani používanie tohto mena v názvoch filmov, na obaloch kompaktných diskov, na brožúrkach k diskom, v zoznamoch použitých hudobných diel (cue-sheets), na známkach s podobizňou skladateľa, ani zriadenie jeho múzea alebo vyhlásenie Organizácie spojených národov pre východu, vedu a kultúru (Unesco) o celosvetovom význame diela tohto skladateľa nesvedčia o používaní mena José Padilla ako ochrannej známky. ÚHVT preto tvrdí, že toto meno bolo len predmetom „inštitucionálneho využitia" zo strany žalobkyne, ale nie využitia obchodného.

45 ÚHVT napokon tvrdí, že meno José Padilla sa používa len na označenie autora hudobných skladieb, nie na rozlíšenie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov a služieb. Z dobrého mena skladateľa preto nemožno vyvodiť, že jeho meno sa využíva ako všeobecne známa ochranná známka. Také využívanie nebolo preukázané ani v jednom z dokumentov predložených žalobkyňou.

46 Vedľajší účastník konania uvádza, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o existencii zapísanej ochrannej známky, ktorej by bola majiteľkou, ani o všeobecne známej ochrannej známke.

Posúdenie Všeobecným súdom

47 Pokiaľ ide o žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom sa žalobkyňa chcela dovolávať dobrého mena skoršej ochrannej známky JOSE PADILLA, v zmysle tohto ustanovenia treba pripomenúť, že podľa judikatúry zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ktorý používa formuláciu „pre

ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná“, vyplýva, že toto ustanovenie sa uplatní na skoršie ochranné známky v zmysle článku 8 ods. 2 tohto nariadenia iba vtedy, ak sú tieto známky zapísané (rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 2007, Mülhens/ÚHVT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Zb. s. II-2353, bod 55; pozri v tomto zmysle a analogicky aj rozsudky Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 23, a Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 22].

48 Na rozdiel od ustanovenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ktoré, pokiaľ ide o rovnaké alebo podobné výrobky alebo služby, pripúšťa námietky založené na ochranných známkach, pre ktoré nie je predložený nijaký dôkaz o zápise, ale ktoré sú všeobecne známe v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru o ochrane priemyselného vlastníctva z 20. marca 1883 v zmenenom a doplnenom znení (ďalej len „Parížsky dohovor“), preto článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 chráni, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, ktoré nie sú podobné, iba ochranné známky všeobecne známe v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru, pre ktoré je predložený dôkaz o zápise (rozsudok TOSCA BLU, už citovaný, bod 56).

49 V prejednávanej veci však nebol podaný dôkaz o zápise skoršej ochrannej známky JOSE PADILLA, ktorého sa žalobkyňa dovolávala. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v rámci tohto konania sa žalobkyňa nedovoláva zapísaných skorších národných ochranných známok, ako to uvádzala pred ÚHVT (pozri bod 6 vyššie), ale obmedzuje sa len na tvrdenie, že nezapísaná ochranná známka JOSE PADILLA je všeobecne známa.

50 Žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 preto treba zamietnuť.

51 Pokiaľ ide o žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vychádzajúci z toho, že odvolací senát nesprávne konštatoval, že predložené dokumenty nepreukazovali všeobecnú známosť skoršej ochrannej známky JOSE PADILLA, treba pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94 na účely odseku 1 tohto článku sa pod pojmom „skoršie ochranné známky" rozumejú ochranné známky, ktoré k dátumu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo ku dňu uplatnenia prednosti na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sú v niektorom členskom štáte všeobecne známe v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru.

52 Podľa článku 6a Parížskeho dohovoru sa zmluvné strany tohto dohovoru zaväzujú buď z úradnej povinnosti, ak to zákonodarstvo krajiny dovoľuje, alebo na žiadosť záujemcu, že odmietnu alebo zrušia zápis a zakážu používanie továrenskej alebo obchodnej známky, ktorá je reprodukciou, napodobením alebo prekladom, ktorý môže vyvolať zámenu so známkou, o ktorej podľa posudku príslušného úradu krajiny zápisu alebo používania je tam všeobecne známe, že je už známkou osoby oprávnenej používať výhody tohto dohovoru a používanou pre rovnaké alebo podobné výrobky.

53 Žalobkyni teda prislúcha predložiť dôkaz o tom, že ku dňu podania prihlášky ochrannej známky bola skoršia ochranná známka JOSE PADILLA, na ktorú sa odvoláva, všeobecne známa v členskom štáte a používaná pre podobné alebo rovnaké výrobky, ako sú výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou.

54 V prejednávanej veci však žalobkyňa nepredložila dôkazy, ktoré by mohli poskytnúť informácie o používaní mena José Padilla ako ochrannej známky. Hoci dokumenty, ktoré žalobkyňa predložila, svedčia o úspechu hudby, ktorú zložil José Padilla, ako aj o jeho všeobecnej známosti a dobrom mene ako skladateľa, nič to nemení na skutočnosti, že v prípade týchto dokumentov ide len o informácie týkajúce sa umeleckej povahy hudobného diela zosnulého skladateľa, ale nie o informácie o obchodnom

pôvode výrobkov a služieb, ktoré sa uvádzajú na trh s uvedením mena José Padilla, najmä filmov, DVD (Digital Versatile Disc) alebo televíznych programov.

55 Predovšetkým citované príklady „významného hospodárskeho alebo obchodného využívania“, ktorých predmetom je podľa žalobkyne dielo Josého Padillu, nie sú dostatočné na preukázanie využívania tohto mena ako ochrannej známky. Žalobkyňa tvrdí, že toto využívanie spočívalo vo vydávaní partitúr tohto skladateľa, interpretácii jeho diel na zvukových a obrazových nosičoch (CD a DVD), začlenení jeho hudby do zvukovej stopy k filmom, výrobe textilných výrobkov spojených s Josém Padillom, v múzeu, ktoré je mu venované, a v označovaní vína etiketami s predmetným menom. Treba pritom konštatovať, že v rámci všetkých týchto aktivít používanie mena José Padilla nesmerovalo k tomu, aby umožňovalo identifikáciu obchodného pôvodu týchto výrobkov. Dotknutá skupina verejnosti by sa určite nedomnievala, že CD, DVD, textilné výrobky a víno vyrobil José Padilla alebo podnik nesúci jeho meno, ale buď by sa domnievala, že CD a DVD reprodukujú dielo Josého Padillu, alebo že textilné výrobky a víno nesúce jeho meno alebo jeho obraz sú výrazom úcty voči tomuto skladateľovi. Okrem toho treba uviesť, že žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz o preukázaní podielu na trhu, ktorý údajne má všeobecne známa ochranná známka JOSE PADILLA, o intenzite a geografickom rozsahu jej používania, ako aj o význame investícií vynaložených na jej reklamu.

56 Z uvedeného vyplýva, že žalobkyňa nepreukázala používanie mena José Padilla ako ochrannej známky a odvolací senát, ktorý v bode 16 napadnutého rozhodnutia prevzal odôvodnenie námietkového oddelenia, dospel k správnemu záveru, keď rozhodol, že predložené dokumenty preukázali len všeobecnú známosť zosnulého skladateľa a používanie jeho mena na identifikáciu autora hudobných skladieb, ale nepreukázali používanie tohto mena ako ochrannej známky.

57 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne týkajúce sa toho, že odvolací senát nepreskúmal všetky predložené dokumenty z dôvodov „hospodárnosti konania“, z bodu 7 napadnutého rozhodnutia, v ktorom sú zhrnuté dôvody rozhodnutia námietkového oddelenia, s ktorými sa odvolací senát stotožnil, vyplýva, že odvolací senát posúdil všetky dokumenty predložené žalobkyňou a až následne dospel k správnemu záveru, že nemajú nijakú súvislosť s používaním mena José Padilla ako ochrannej známky, a sú preto irelevantné. ÚHVT preto nemožno vytýkať, že riadne nezohľadnil všetky dôkazy predložené žalobkyňou.

58 Na základe uvedeného preto treba štvrtý žalobný dôvod zamietnuť ako bezdôvodný.

O piatom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

59 Žalobkyňa tvrdí, že meno José Padilla sa používa v obchodnom styku, pretože využívanie hudobných diel predstavuje hospodársku činnosť. V prejednávanej veci má táto činnosť nielen miestny, ale aj medzinárodný rozsah. Okrem toho zastáva názor, že autorské práva sú spôsobilé obmedziť používanie ochrannej známky podľa španielskeho práva a práva Únie.

60 ÚHVT tvrdí, že právo na meno nie je skorším právom podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 a nemôže byť predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky ani predmetom námietky. Okrem toho španielske právo, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, neuznáva nezapísané ochranné známky.

61 Okrem toho ÚHVT zastáva názor, že výklad článku 9 ods. 1 Ley de marcas (španielsky zákon o ochranných známkach), ktorý podala žalobkyňa v súvislosti so zákazom pre nositeľa tohto občianskeho mena, aby toto meno nepoužíval ako ochrannú známku, pretože označuje inú verejne známu osobu, je ťažko zlučiteľný so skutočnosťou, že vedľajší účastník konania je majiteľom španielskej slovnej ochrannej známky JOSE PADILLA zapísanej 1. júla 2000 pod číslom 2 272 097 pre tovary patriace do triedy 9.

62 Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti mena José Padilla, keďže sa používalo na označenie autora hudobných skladieb, ale nie ako ochranná známka.

Posúdenie Všeobecným súdom

63 V prvom rade, čo sa týka ochrany práva na meno ako označenia používaného v obchodnom styku, ktorého rozsah nie je len lokálny, treba uviesť, ako už správne zdôraznila žalobkyňa, že jej meno nie je José Padilla, a preto nie je majiteľkou práva k tomuto menu. Nemôže sa preto domáhať takej ochrany.

64 Z toho vyplýva, že hoci sa žalobkyňa chcela dovolávať porušenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 z dôvodu práva na meno, piaty žalobný dôvod sa musí zamietnuť.

65 Ďalej, čo sa týka ochrany, ktorá by sa mala priznať autorským právam k dielu jej strýka, ktorých majiteľkou je žalobkyňa, treba konštatovať, že autorské práva nemôžu tvoriť „označenie používané v obchodnom styku“ v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Zo štruktúry článku 52 tohto nariadenia (teraz článok 53 nariadenia č. 207/2009) vyplýva, že autorské právo nie je takým označením. Toto ustanovenie v odseku 1 písm. c) [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva sa vyhlási za neplatnú, ak existuje skoršie právo, ako je uvedené v článku 8 ods. 4, a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené. Odsek 2 písm. c) toho istého článku [teraz článok 53 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009] stanovuje, že ochranná známka Spoločenstva sa taktiež vyhlási za neplatnú, ak jej používanie môže byť zakázané okrem iného najmä na základe autorského práva. Z toho vyplýva, že autorské právo nie je súčasťou skorších práv uvedených v článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

66 Napokon, čo sa týka používania mena José Padilla pri žalobkyninom predaji textílií a vína označených menom José Padilla, úplná neexistencia dôkazov o skutočnej existencii a význame tejto hospodárskej činnosti už bola spomenutá v bode 55 vyššie.

67 Tvrdenie založené na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 preto treba zamietnuť.

68 Na doplnenie treba zamietnuť aj tvrdenie žalobkyne týkajúce sa toho, že používanie neskoršej ochrannej známky je obmedzené právami, ktorých je majiteľkou, na základe vnútroštátneho práva a práva Únie.

69 Žalobkyňa na jednej strane nepreukázala, že španielske právo dovoľuje majiteľom autorských práv zakázať používanie neskoršej ochrannej známky. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na účely uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 treba zohľadniť nielen vnútroštátnu právnu úpravu uvedenú v tomto ustanovení, ale aj súdne rozhodnutia prijaté v dotknutom členskom štáte [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júna 2009, Last Minute Network/ÚHVT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 a T-115/07, Zb. s. II-1919, bod 47 a tam citovanú judikatúru; pozri v tomto zmysle aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. marca 2009, Moreira da Fonseca/ÚHVT – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 až T-321/06, Zb. s. II-663, body 32 a 34]. V prejednávanej veci zo spisu vyplýva, že žaloba o neplatnosť, ktorú žalobkyňa podala proti španielskej ochrannej známke JOSE PADILLA, ktorej majiteľom je vedľajší účastník konania, sa okrem iného zakladala aj na autorských právach, ktorých je majiteľkou. Túto žalobu však Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (prvostupňový súd v Palma de Mallorca, Španielsko) zamietol konečným rozsudkom č. 523/2002 z 29. októbra 2004.

70 Na druhej strane, pokiaľ ide o právo Únie, v prejednávanej veci stačí uviesť, že v rámci námietkového konania sa nemožno dovolávať autorských práv na podporu námietky proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, ako už bolo uvedené v bode 65.

71 Z toho vyplýva, že autorské práva k dielu Josého Padillu, ktorých majiteľkou je žalobkyňa, nemôžu brániť zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva ani na základe španielskeho práva, ani na základe práva Spoločenstva.

72 Piaty žalobný dôvod preto treba zamietnuť.

73 Žalobu tak treba zamietnuť v celom rozsahu bez toho, aby bolo treba rozhodnúť o druhej časti žalobných návrhov žalobkyne smerujúcich k tomu, aby Všeobecný súd zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky a služby patriace do tried 9, 25 a 41.

O trovách

74 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Eugenia Montero Padilla znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a Josého Maríu Padillu Requenu.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. júna 2010.

Podpisy