Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

zo 14. mája 2013 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva fluege.de — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-244/12,

Unister GmbH, so sídlom v Lipsku (Nemecko), v zastúpení: H. Hug a A. Kessler-Jensch, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. marca 2012 (vec R 2149/2011-1) týkajúcemu sa zápisu slovnej ochrannej známky fluege.de ako ochrannej známky Spoločenstva,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

v zložení: predseda komory N. J. Forwood, sudcovia F. Dehousse (spravodajca) a J. Schwarcz,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 30. mája 2012,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 6. septembra 2012,

so zreteľom na to, že nebol podaný návrh na nariadenie pojednávania zo strany účastníkov konania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a že na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu bolo rozhodnuté, že sa o žalobe rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 27. januára 2011 podala žalobkyňa, spoločnosť Unister GmbH, prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia fluege.de.

3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 25, 28, 35, 39, 41 a 43 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

4 Spomedzi týchto tovarov a služieb sú predmetom tejto žaloby iba služby zaradené do tried 35, 39 a 43 a zodpovedajúce nasledujúcemu opisu (ďalej len „sporné služby“):

— trieda 35: „reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce“,

— trieda 39: „preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby spojené s cestovaním“,

— trieda 43: „reštauračné služby (strava); ubytovacie služby“.

5 Rozhodnutím z 22. augusta 2011 zamietol prieskumový pracovník prihlášku ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku ods. 2 nariadenia č. 207/2009 pre sporné služby z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

6 Dňa 17. októbra 2011 sa žalobkyňa na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 odvolala proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.

7 Rozhodnutím zo 14. marca 2012 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka je opisná a nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza v podstate tri dôvody neplatnosti: prvý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, druhý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia a tretí je založený na rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním prihlasovanej ochrannej známky.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009

11 Žalobkyňa nesúhlasí so záverom odvolacieho senátu, podľa ktorého je prihlasovaná ochranná známka opisná. Výraz „fluege“ je slovné zloženie, ktoré nie je vlastné nemeckému jazyku, ktorý pozná iba výraz „Flüge“, v ktorom sa nachádza písmeno „ü“, čo má za následok, že vďaka neobvyklej ortografii výrazu „fluege“ priemerný spotrebiteľ vníma prihlasovanú ochrannú známku ako označenie obchodného pôvodu.

12 Žalobkyňa si myslí, že priemerný spotrebiteľ je zvyknutý nájsť, aj pod doménou druhej úrovne tvorenú na základe druhového výrazu, internetový portál prevádzkovaný jediným obchodným dodávateľom. V tomto prípade dokonca nebol výraz „fluege“ ani druhový, a to vzhľadom na jeho neobvyklú ortografiu. ÚHVT nezohľadnil skutočnosť, že od roku 2004 bolo možné zapísať názvy domény s osobitnými znakmi, ako je napríklad písmeno „ü“.

13 Dokonca, aj pokiaľ by príslušná skupina verejnosti chápala prihlasovanú ochrannú známku v zmysle názvu domény, ktorá poukazuje na nemeckú internetovú adresu obsahujúcu ponuky letov, sporné služby nemajú s ponukou letov žiadnu súvislosť, alebo nemajú s ňou dostatočnú súvislosť. V tomto prípade neexistuje požiadavka disponibility v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

14 ÚHVT spochybňuje stanovisko žalobkyne.

15 Je potrebné pripomenúť, že v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sa do registra zamietne zápis „ochranných známok, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb“. Okrem toho článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva“.

16 Podľa judikatúry článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 bráni tomu, aby v ňom uvedené označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku, pretože sú zapísané ako ochranné známky. Toto ustanovenie teda tiež sleduje cieľ vo verejnom záujme, ktorý vyžaduje, aby takéto označenia alebo údaje mohol každý voľne používať [rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31; rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 27, a Všeobecného súdu zo 7. júla 2011, Cree/ÚHVT (TRUEWHITE), T-208/10, neuverejnený v Zbierke, bod 12].

17 Okrem toho označenia alebo údaje, ktoré môžu v oblasti obchodu slúžiť na označenie vlastností výrobku alebo služby, ktorých zápis sa požaduje, sú na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 považované za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, čiže identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby, aby tak spotrebiteľovi, ktorý získa výrobok alebo službu označené ochrannou známkou, umožnili pri ich ďalšom získaní uskutočniť rovnakú voľbu, ak bola jeho skúsenosť pozitívna, alebo inú voľbu, ak bola jeho skúsenosť negatívna (rozsudky ÚHVT/Wrigley, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 30, a TRUEWHITE, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 13).

18 Z toho vyplýva, že na to, aby označenie spadalo pod zákaz uvedený v tomto ustanovení, musí byť medzi ním a predmetnými výrobkami alebo službami dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných výrobkov a služieb alebo jednej z ich vlastností (pozri rozsudok TRUEWHITE, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 14 a tam citovanú judikatúru).

19 Rovnako je potrebné pripomenúť, že posúdenie opisného charakteru označenia možno vykonať jednak vo vzťahu k jeho vnímaniu dotknutou verejnosťou a jednak vo vzťahu k dotknutým tovarom alebo službám [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 38, a TRUEWHITE, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 17].

20 Pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti a ako bolo v podstate správne povedané v bodoch 12 a 13 napadnutého rozhodnutia, sporné služby sú určené tak priemerným spotrebiteľom, ako aj profesionálom, a pokiaľ ide o po nemecky hovoriacu verejnosť, posúdenie opisného charakteru prihlasovanej ochrannej známky je podstatnejšie. Posúdenie opisného charakteru prihlasovanej ochrannej známky sa teda musí uskutočniť s ohľadom na priemerného po nemecky hovoriaceho spotrebiteľa v Európskej únii, čo nakoniec žalobkyňa nepopiera.

21 Ako zdôraznil odvolací senát, prihlasovaná ochranná známka pozostáva zo spojených prvkov „fluege“ a „.de“, prvý z týchto dvoch prvkov je variant nemeckého výrazu „Flüge“ (lety), písaný malými písmenami a so skupinou písmen „ue“ namiesto písmena „ü“, a druhý z týchto prvkov je doména najvyššej úrovne spojená s krajinou alebo nezávislým územím [country code Top-Level Domain (ccTLD)], v danom prípade s Nemeckom.

22 Odvolací senát sa domnieva, že pri analýze prvku „fluege“ je potrebné zohľadniť skutočnosť, že dotknutá skupina verejnosti je zvyknutá na určité osobitosti spôsobu písania internetových adries. Zdôraznil, že k týmto osobitostiam patrí to, že tieto internetové adresy sú normálne písané malým písmenom, že špeciálne znaky ako písmená „ä“, „ü“, „ö“ a „β“ sú často nahradzované skupinami písmen „ae“, „ue“, „oe“ a „ss“ a že z technických dôvodov nebolo alebo nie je možné používať tieto osobitné znaky. Odvolací senát si myslí, že keďže príslušná skupina verejnosti pozná tieto osobitosti, nevníma ich ako rozdielnosti vo vzťahu k jazykovým zvyklostiam.

23 Žalobkyni sa nepodarilo vážne oponovať tomuto stanovisku. Jej tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil možnosť používať od roku 2004 znaky so znamienkami (ako písmeno „ü“) v internetových adresách, nie je v rozpore s faktom zdôrazneným odvolacím senátom, že znaky so znamienkami sú často nahradené skupinami písmen, a posúdením tohto senátu, podľa ktorého je výraz „fluege“ v podstate spôsobilý byť automaticky vnímaný príslušnou skupinou verejnosti ako jednoduchý ortografický variant nemeckého výrazu „Flüge“, nie neobvyklý v rámci internetu.

24 Okolnosť, že v prihlasovanej ochrannej známke za výrazom „fluege“ nasleduje doména najvyššej úrovne „.de“, neznamená, v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, že by tomuto výrazu príslušná skupina verejnosti venovala zvýšenú úroveň pozornosti.

25 Naopak okolnosť, že prihlasované označenie je, zohľadniac jeho zakončenie „.de“, celkovo vnímané touto verejnosťou ako názov domény, čiže ako odkaz na internetovú adresu, môže naznačovať skôr to, že táto verejnosť prikladá menšiu pozornosť faktu, že výraz „fluege“ je vytvorený malým začiatočným písmenom a skupinou písmen „ue“.

26 Je potrebné uviesť, že skutočnosť, že sa k opisnému výrazu, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pripojil prvok zodpovedajúci doméne najvyššej úrovne (napríklad doméne najvyššej úrovne „.de“), nemá za následok to, že sa označeniu, hoci je príslušnou skupinou automaticky identifikovateľné verejnosti ako názov domény, a teda ako odkaz na internetovú adresu, prizná rozlišovacia spôsobilosť.

Rozlišujúca časť takéhoto názvu domény totiž nie je doména najvyššej úrovne, prípadne tvorená bodkou a skupinou písmen zodpovedajúcich národnému rozšíreniu, ale skôr doména druhej úrovne, ku ktorej sa pripája doména prvej úrovne.

27 Pokiaľ ide o názor, ktorý v podstate prezentovala žalobkyňa, že musí existovať možnosť, aby ochranná známka tvorená názvom domény bola dokonca aj v prípade existencie opisného výrazu chránená z dôvodu, že každý užívateľ internetu vie, že aj za názvom domény tvorenej opisným názvom nájde portál jediného obchodného dodávateľa, treba ho odmietnuť.

28 Je totiž potrebné zdôrazniť, že názov domény sám osebe odkazuje skôr na internetovú adresu než na obchodný pôvod výrobkov alebo služieb určitého výrobcu alebo dodávateľa. Zvyklosti v oblasti prideľovania názvov domény a používania názvov domény neurčujú spôsobilosť názvu domény na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva v súvislosti s absolútnymi dôvodmi zamietnutia definovanými v nariadení č. 207/2009.

29 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť nevyhnutnosť rozlišovania medzi právami vyplývajúcimi zo zápisu názvu domény a právami vyplývajúcimi zo zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva. Skutočnosť, že určitý účastník vlastní taký názov domény, ako je názov domény „fluege.de“, neznamená, že by tento názov domény mohol byť na základe tohto faktu zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva. Aby k zápisu mohlo dôjsť, je potrebné, aby názov splnil všetky podmienky stanovené v tomto ohľade nariadením č. 207/2009 [rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2007, DeTeMedien/ÚHVT (suchen.de), T-117/06, neuverejnený v Zbierke, bod 44].

30 Každé tvrdenie, ktoré by mohlo súvisieť s neexistenciou požiadavky disponibility z dôvodu údajného výlučného práva k dotknutému názvu spornej domény, je teda irelevantné (pozri v tomto zmysle rozsudok suchen.de, už citovaný v bode 29 vyššie, bod 44).

31 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát bez toho, aby sa dopustil pochybenia, v podstate mohol dospieť k názoru, že prihlasovaná ochranná známka je príslušnou skupinou verejnosti automaticky vnímaná ako názov domény odkazujúcej na adresu internetovej stránky v oblasti leteckej prepravy a letov.

32 Žalobkyňa sa domnieva, že hoci by príslušná skupina verejnosti chápala prihlasovanú ochrannú známku v zmysle názvu domény odkazujúcej na nemeckú internetovú adresu ponúkajúcu lety, sporné služby nemajú nijakú súvislosť alebo majú iba nedostatočnú súvislosť s ponukou letov.

33 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovanej ochrannej známke nemohla priznať žiadny opisný charakter, pokiaľ ide o služby „reklamná činnosť“, „obchodná administratíva“ a „kancelárske práce“ (zaradené do triedy 35), ktoré majú význam pre všetky obchodné aktivity, ani pokiaľ ide o „reštauračné služby (strava)“ a „ubytovacie služby“ (zaradené do triedy 43) a ani v rámci jej čisto sprostredkovateľských činností pri predaji letov, pokiaľ ide o služby „prepravy“, „balenie a skladovanie tovaru“ a „služby spojené s cestovaním“ (zaradené do triedy 39).

34 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát dospel k názoru, že prihlasovaná ochranná známka je opisná v súvislosti so všetkými spornými službami.

35 V bode 21 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uviedol, že „reklamná činnosť“ zahŕňajúca aj reklamu letov a podnikov prevádzkujúcich leteckú prepravu, „obchodná administratíva“ a „kancelárske práce“ môžu mať osobitný charakter, zameraný na osobitné požiadavky podniku prevádzkujúceho leteckú prepravu, že „preprava“ zahŕňa leteckú prepravu, že „balenie a skladovanie tovaru“ môžu sledovať vedľajší cieľ spočívajúci v preprave tovarov letecky, že „služby spojené s cestovaním“ a „reštauračné služby (strava)“ zahŕňajú organizovanie leteckých zájazdov a stravovanie cestujúcich v leteckej preprave a nakoniec, že „ubytovacie služby“ môžu zohľadňovať osobitné požiadavky cestujúcich v leteckej preprave ako napríklad v prípade letiskových hotelov.

36 Odvolací senát si myslel, že prihlasovaná ochranná známka poskytuje príslušnej skupine verejnosti zjavné a priame informácie o povahe sporných služieb (body 22 a 23 napadnutého rozhodnutia) a že uvedená ochranná známka teda opisuje tieto služby v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

37 Táto úvaha odvolacieho senátu nie je na rozdiel od tvrdenia žalobkyne nesprávna.

38 Najprv je potrebné pripomenúť, že prihlasovaná ochranná známka, pokiaľ ide o jej povahu byť príslušnou skupinou verejnosti automaticky vnímaná ako názov domény odkazujúcej na adresu internetovej stránky v oblasti leteckej prepravy a letov, opisuje v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 služby „prepravy“ zaradené do triedy 39 a v rámci týchto služieb osobitne služby leteckej prepravy.

39 V tejto súvislosti nie je vôbec relevantná okolnosť uvedená žalobkyňou, že jej konkrétne činnosti nie sú činnosti leteckej prepravy, ale sprostredkovateľské činnosti pri predaji letov. Posúdenie, či ochranná známka môže byť zapísaná, v rámci absolútneho dôvodu zápisu, ktorý je založený na článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, totiž vôbec nezávisí od konkrétnej činnosti prihlasovateľa ochrannej známky, ale iba od vedomosti, či táto ochranná známka opisuje výrobky a služby, ktoré sa nachádzajú v prihláške ochrannej známky.

40 Treba uviesť, že skutočnosť, že určité slovné označenie je opisné len vo vzťahu k určitej časti výrobkov alebo služieb patriacich do jednej kategórie, ktorá je ako taká uvedená v prihláške, nebráni tomu, aby bol zápis tohto označenia zamietnutý. Z toho dôvodu, ak by bolo v takomto prípade predmetné označenie zapísané ako ochranná známka Spoločenstva pre uvedenú kategóriu, nič nebráni jeho majiteľovi použiť ho tiež pre výrobky alebo služby tej kategórie, pre ktoré má opisný charakter [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 92 a tam citovanú judikatúru, a rozsudok TRUEWHITE, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 27].

41 Ďalej, pokiaľ ide o otázku, či je prihlasovaná ochranná známka okrem služieb „prepravy“ rovnako opisná pre iné sporné služby uvedené v prihláške ochrannej známky, je potrebné, ako konštatoval odvolací senát, a z dôvodov uvedených v bode 35 vyššie určiť, že všetky tieto iné služby, široko zadefinované v prihláške ochrannej známky, môžu byť poskytované v oblasti leteckej prepravy a letov a v úzkom vzťahu s nimi.

42 Vzhľadom na to, že žalobkyňa neuskutočnila žiadne obmedzenie svojej prihlášky ochrannej známky na to, aby z rozsahu tejto prihlášky vylúčila tieto iné sporné služby v rozsahu, v akom sú poskytované v oblasti leteckej prepravy a letov, odvolací senát z dôvodov vyjadrených najmä v bodoch 20 až 22 napadnutého rozhodnutia správne dospel k záveru, že prihlasovaná ochranná známka je opisná v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, pokiaľ ide o iné sporné služby uvedené v prihláške ochrannej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júna 2005, Wilfer/ÚHVT (ROCKBASS), T-315/03, Zb. s. II-1981, bod 70; pozri analogicky rozsudok Všeobecného súdu z 11. februára 2010, Deutsche BKK/ÚHVT (Deutsche BKK), T-289/08, neuverejnený v Zbierke, bod 49].

43 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že tento žalobný dôvod, ktorý je založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, treba zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009

44 Žalobkyňa tvrdí, že pri zohľadnení neobvyklej povahy výrazu „fluege“ v nemčine a osobitnej pozornosti príslušnej skupiny verejnosti vyplývajúcej z jednotnej povahy zápisu internetovej domény, má ochranná známka minimum rozlišovacej spôsobilosti požadovanej na účely odôvodnenia jej zápisu.

45 ÚHVT spochybňuje stanovisko žalobkyne.

46 Je potrebné pripomenúť, že prekrývanie medzi absolútnymi dôvodmi zamietnutia najmä znamená, že slovnej ochrannej známke, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, môže z tohto dôvodu chýbať rozlišovacia spôsobilosť vo vzťahu k daným tovarom alebo službám, čo však nevylučuje existenciu iných skutočností, ktoré by mohli odôvodňovať tento nedostatok rozlišovacej spôsobilosti (pozri uznesenie Súdneho dvora z 18. marca 2010, CFCMCEE/ÚHVT, C-282/09 P, Zb. s. I-2395, bod 52 a tam citovanú judikatúru).

47 V prejednávanom prípade sa určilo, že odvolací senát sa nedopustil omylu tým, že dospel k presvedčeniu o opisnom charaktere prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu k sporným službám. V tomto zmysle najmä zdôraznil, že skutočnosť, že došlo k pripojeniu bodky a skupiny písmen zodpovedajúcej doméne najvyššej úrovne k opisnému výrazu, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nemala za následok priznanie rozlišovacej spôsobilosti označeniu z toho vyplývajúcemu, ktoré tak príslušná skupina verejnosti môže automaticky identifikovať ako názov domény odkazujúcej na internetovú adresu.

48 Z toho vyplýva, že tento žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 sa musí zamietnuť ako nedôvodný.

O treťom žalobnom dôvode založenom na rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním prihlasovanej ochrannej známky

49 Žalobkyňa tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ku ktorému došlo v Nemecku, ako aj na iných územiach Únie s nemecky hovoriacimi obyvateľmi. V tomto smere predkladá písomnosti a z nich odvodzuje, že prihlasovaná ochranná známka sa musí zapísať a napadnuté rozhodnutie zrušiť.

50 ÚHVT tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním sa pred Všeobecným súdom uplatňuje oneskorene a že v každom prípade nie je preukázaná.

51 V tejto súvislosti treba uviesť, že žaloba podaná na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009. Okrem toho článok 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu stanovuje, že účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.

52 V prejednávanom prípade zo spisu vyplýva, že v rámci konania na ÚHVT sa žalobkyňa nedovolávala skutočnosti, že prihlasovaná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť jej používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009. Preto nedošlo k prerokovaniu otázky rozlišovacej spôsobilosti dotknutého slovného označenia nadobudnutej používaním pred ÚHVT.

53 V tejto súvislosti sa musí zdôrazniť, že dovolávanie sa, tak v konaní *ex parte* ako aj v konaní *inter partes*, rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním predstavuje autonómnu právnu otázku vo vzťahu k vnútornej rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky. V prípade, že účastník konania na ÚHVT neuplatní rozlišovaciu spôsobilosť svojej ochrannej známky nadobudnutú používaním, nie je ÚHVT povinný preskúmať *ex offo* túto spôsobilosť [pozri rozsudok Všeobecného súdu z 10. marca 2010, Baid/ÚHVT (LE GOMMAGE DES FACADES), T-31/09, neuverejnený v Zbierke, bod 41 a tam citovanú judikatúru].

54 Všeobecný súd teda nie je oprávnený rozhodovať o tejto otázke, ktorá nie je súčasťou predmetu sporu pred odvolacím senátom.

55 Tretí žalobný dôvod preto treba zamietnuť.

56 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že žaloba sa musí zamietnuť.

O trovách

57 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Unister GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT).

Forwood Dehousse Schwarcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. mája 2013.

Podpisy