Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (druhá komora)

zo 14. februára 2012 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva BIGAB — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia zlého úmyslu — Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-33/11,

Peeters Landbouwmachines BV, so sídlom v Etten-Leure (Holandsko), v zastúpení: P. Claassen, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: P. Geroulakos, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

AS Fors MW, so sídlom v Saue (Estónsko), v zastúpení: M. Nielsen a J. Hansen, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. novembra 2010 (vec R 210/2010-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Peeters Landbouwmachines BV a AS Fors MW,

VŠEOBECNÝ SÚD (druhá komora),

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

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 24. januára 2011,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 11. mája 2011,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 27. apríla 2011,

* Jazyk konania: angličtina.

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

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Vedľajší účastník konania AS Fors MW podal 31. marca 2005 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia BIGAB.

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 6, 7 a 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 6: „obyčajné kovy a ich zliatiny, káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach“,

— trieda 7: „Stroje a obrábacie stroje, motory (s výnimkou motorov do pozemných vozidiel), spriahadlá a prevodové remene (s výnimkou spriahadiel a prevodových remeňov do pozemných vozidiel), poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného, ťažné zariadenia, žeriavy“,

— trieda 12: „dopravné prostriedky, zariadenia na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode, zdvižné ťažné zariadenia s hákom, vyklápacie prívesy, prívesy na prepravu, prívesy na prepravu dreva“.

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 7. novembra 2005 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 45/2005 a ochranná známka BIGAB bola zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva 20. marca 2006 pod číslom 4363842.

5 Žalobkyňa Peeters Landbouwmachines BV podala 6. septembra 2007 na ÚHVT návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky pre všetky výrobky, pre ktoré bola zapísaná. Na podporu svojho návrhu uviedla žalobkyňa dôvody neplatnosti stanovené v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009], v článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009) a v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009).

6 Žalobkyňa v podstate vedľajšiemu účastníkovi konania vytýka, že pri podaní prihlášky napadnutej ochrannej známky nekonal v dobrej viere. V skutočnosti jediným cieľom podania prihlášky ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania bolo zabrániť žalobkyni pokračovať v predaji poľnohospodárskych strojov pod ochrannou známkou BIGA, a to aj napriek tomu, že žalobkyni k tejto ochrannej známke patrí skoršie právo.

7 Výmazové oddelenie rozhodnutím zo 4. decembra 2009 zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom rozsahu.

8 Dňa 2. februára 2010 podala žalobkyňa proti rozhodnutiu výmazového oddelenia odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

9 Rozhodnutím zo 4. novembra 2010 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol, pričom vychádzal v podstate z nasledujúcich dôvodov:

— právny režim zavedený nariadením č. 207/2009 sa zakladá na zásade „prvého prihlasovateľa“ v tom zmysle, že vlastníctvo ochrannej známky Spoločenstva sa nenadobúda na základe skoršieho používania, ale skoršieho zápisu,

— jednu z podôb tohto pravidla stanovuje článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, v zmysle ktorého sa ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere, pričom nekonanie v dobrej viere v zmysle tohto ustanovenia predstavuje „nečestné konanie, ktoré nezodpovedá zásadám prijateľného obchodného konania“,

— žalobkyňa nepreukázala, že vedľajší účastník konania nekonal v dobrej viere,

— v skutočnosti bola ochranná známka BIGAB používaná od roku 1991, prvýkrát predchodcom súčasného majiteľa tejto ochrannej známky a neskôr samotným vlastníkom ochrannej známky, teda vedľajším účastníkom konania, zatiaľ čo žalobkyňa začala označenie BIGA používať až v roku 1996,

— k tejto okolnosti sa pridáva skutočnosť, že napadnuté označenie pochádza z obchodného mena spoločnosti, ktorú vedľajší účastník konania neskôr nadobudol, konkrétne spoločnosti Blidsberg Investment Group BIG AB,

— vedľajší účastník konania bol preto oprávnený podať prihlášku tejto ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva s cieľom posilniť jej ochranu na európskej úrovni; žalobkyňa mala rovnakú možnosť, nevynaložila však snahu o zápis označenia BIGA ako ochrannej známky Spoločenstva, hoci toto označenie používala od roku 1996,

— tieto závery nespochybňuje ani rozsudok Súdneho dvora z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Zb. s. I-4893), keďže hlavným a pôvodným úmyslom vedľajšieho účastníka konania bolo chrániť jeho práva z ochrannej známky na európskej úrovni a nie zabrániť žalobkyni používať ochrannú známku BIGA; o tomto úmysle svedčí aj skutočnosť, že vedľajší účastník konania používal napadnutú ochrannú známku vo viacerých krajinách Európskej únie pred tým, ako požiadal o jej zápis ako ochrannej známky Spoločenstva,

— v tejto súvislosti nie je podstatné, či vedľajší účastník konania vedel, alebo aspoň musel vedieť o používaní označenia BIGA žalobkyňou v čase podania prihlášky ochrannej známky a či žalobkyňa mohla, alebo nemohla uplatňovať určitý stupeň právnej ochrany na nezapísanú ochrannú známku na základe článku 2.4 ods. 1 písm. f) dohovoru štátov Beneluxu v oblasti duševného vlastníctva (ochranné známky a dizajny alebo vzory) podpísaného v Haagu 25. februára 2005, keďže sa preukázalo, že právo vedľajšieho účastníka konania bolo v každom prípade skoršie.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na vyhlásenie neplatnosti zápisu ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je predmetom návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo subsidiárne zaviazal žalovaného na vyhlásenie neplatnosti tohto zápisu v rozsahu, v akom sa týka tovarov zaradených do triedy 7,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti dôkazných prostriedkov predložených prvýkrát Všeobecnému súdu

12 ÚHVT namieta proti prijateľnosti dôkazných prostriedkov predložených žalobkyňou prvýkrát Všeobecnému súdu. Ide o prílohy žaloby č. 19 a 20, z ktorých každá obsahovala kópie rôznych segmentov z internetovej stránky vedľajšieho účastníka konania a rôzne segmenty zo stránok pochádzajúcich z internetového vyhľadávača týkajúcich sa ochranných známok BIFA, FARMA a NIAB.

13 V tejto súvislosti treba uviesť, že žaloba podaná na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov v zmysle článku 65 nariadenia č. 207/2009 a že v konaní o žalobe o neplatnosť musí byť zákonnosť napadnutého aktu skúmaná podľa skutkového a právneho stavu existujúceho v čase, kedy bol tento akt prijatý. Z ustálenej judikatúry tiež vyplýva, že úlohou Všeobecného súdu nie je opäť preskúmať skutkové okolnosti na základe dôkazov predložených prvýkrát tomuto súdu. Pripustenie takýchto dôkazov by totiž odporovalo článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, podľa ktorého vyjadrenia účastníkov konania nemôžu meniť predmet konania pred odvolacím senátom [rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. novembra 2009, Frag Comercio Internacional/ÚHVT – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, neuverejnený v Zbierke, bod 17].

14 Z uvedeného vyplýva, že keďže boli sporné dôkazy po prvýkrát predložené Všeobecnému súdu, musia byť vyhlásené za neprípustné.

O veci samej

15 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Podľa žalobkyne sa odvolací senát dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že vedľajší účastník konania konal v čase podania prihlášky ochrannej známky na ÚHVT na účely jej zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva v dobrej viere.

16 Ako správne uviedol odvolací senát v bode 20 napadnutého rozhodnutia, systém zápisu ochrannej známky Spoločenstva sa zakladá na zásade „prvého prihlasovateľa“ zakotvenej v článku 8 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Podľa tejto zásady možno označenie zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva iba vtedy, ak jeho zápisu nebráni skoršia ochranná známka, či už ide o ochrannú známku Spoločenstva, ochrannú známku zapísanú v členskom štáte alebo na Úrade Beneluxu pre duševné vlastníctvo, ochrannú známku zapísanú na základe medzinárodných dohôd s účinkom v členskom štáte alebo o ochrannú známku zapísanú na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Únii. Na druhej strane bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatnenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

jednoduché používanie nezapísanej ochrannej známky treťou osobou nebráni zápisu zhodnej alebo podobnej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby.

17 Uplatnenie tejto zásady spresňuje predovšetkým článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého sa má ochranná známka Spoločenstva vyhlásiť za neplatnú na základe návrhu podaného ÚHVT alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. Osobe, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na tomto dôvode, prináleží preukázať okolnosti, ktoré odôvodňujú záver, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva nekonal pri podaní prihlášky tejto ochrannej známky v dobrej viere.

18 Súdny dvor poskytol viacero spresnení, pokiaľ ide o spôsob, akým sa má vykladať pojem nekonania v dobrej viere stanovený v článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (pozri analogicky rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 9 vyššie). Súdny dvor tiež uviedol, že nekonanie prihlasovateľa v dobrej viere v zmysle tohto ustanovenia sa musí posudzovať globálne, pričom sa zohľadnia všetky faktory relevantné vo veci samej a predovšetkým:

— skutočnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením,

— úmysel prihlasovateľa zabrániť tejto tretej osobe pokračovať v používaní takéhoto označenia,

— stupeň ochrany, ktorú požíva označenie tejto tretej osoby a prihlasované označenie.

19 Súdny dvor tiež v bode 44 rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaného v bode 9 vyššie, uviedol, že úmysel brániť uvedeniu určitého výrobku na trh môže byť za určitých okolností znakom toho, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere. O taký prípad pôjde predovšetkým vtedy, ak sa následne ukáže, že si dal zapísať určité označenie ako ochrannú známku bez toho, aby ho mal v úmysle používať, teda výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh.

20 Tak, ako správne uviedol odvolací senát v bode 30 napadnutého rozhodnutia, z formulácie zopakovanej v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovanom v bode 9 vyššie, vyplýva, že tri faktory vymenované v bode 18 vyššie sú len niekoľkými príkladmi z množstva dôkazov, ktoré možno zohľadniť na účely určenia prípadného zlého úmyslu prihlasovateľa ochrannej známky pri podaní prihlášky.

21 Treba teda vysloviť záver, že v rámci globálneho posúdenia vykonaného na základe článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 možno tiež prihliadnuť na pôvod napadnutého označenia a jeho používanie od jeho vytvorenia, ako aj na obchodnú logiku, ktorá viedla k podaniu prihlášky na zápis tohto označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.

22 V tejto veci je ustálené, že napadnutá ochranná známka bola používaná od roku 1991, prvýkrát Blidsberg Investment Group BIG AB, pričom ochrannú známku BIGAB tvoria jej iniciály a neskôr, od roku 1999, ju používal vedľajší účastník konania na základe nadobudnutia všetkých práv k tejto ochrannej známke. Žalobkyňa však začala ochrannú známku BIGA na vlastné účely používať až v roku 1996. Okrem toho táto ochranná známka nebola v čase podania prihlášky napadnutej ochrannej známky predmetom zápisu ani na európskej úrovni, ani na úrovni štátov Beneluxu a ani na národnej úrovni. Tieto okolnosti vedú k záveru, že vedľajší účastník konania toto označenie nevytvoril a ani nepoužíval s cieľom úmyselne vyvolať jeho zameniteľnosť s existujúcim označením, a tak nekalým spôsobom konkurovať majiteľovi tohto označenia.

23 Na rozdiel od tvrdenia žalobkyne je z obchodného hľadiska tiež pochopiteľné, že vedľajší účastník konania chcel rozšíriť ochranu napadnutej ochrannej známky prostredníctvom jej zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva. Počas obdobia, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky ochrannej známky, totiž žalobkyňa zaznamenala obraty týkajúce sa tovarov ochrannej známky BIGAB v stále väčšom počte členských štátov. Ako správne poznamenal odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia, táto súvislosť predstavuje prijateľný motív odôvodňujúci podanie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

24 Okrem toho o vedľajšom účastníkovi konania nemožno povedať, že si napadnutú ochrannú známku dal zapísať bez toho, aby ju mal v úmysle používať a výlučne s cieľom zabrániť vstupu tretej osoby na trh, pretože tovary boli na trh pod touto ochrannou známkou uvádzané vo viacerých častiach Únie odo dňa tohto zápisu.

25 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že v zásade je legitímne, aby podnik požiadal o zápis ochrannej známky nielen pre kategórie výrobkov a služieb, ktoré uvádza na trh v čase podania prihlášky, ale aj pre iné kategórie výrobkov a služieb, ktoré zamýšľa uviesť na trh v budúcnosti.

26 V tejto veci nebolo nijako preukázané, že prihláška napadnutej ochrannej známky, pokiaľ sa vzťahuje na výrobky zaradené do triedy 7, osobitne žeriavy, bola podaná umelo a z pohľadu komerčnej stratégie vedľajšieho účastníka konania nemala logiku. Platí to o to viac, že výrobky zaradené do uvedenej triedy uvádzal vedľajší účastník konania na trh aj pod inou ochrannou známkou, čo nebolo spochybnené. Čiže len tá okolnosť, že prihláška ochrannej známky sa týka výrobkov tejto triedy, do ktorej patria výrobky uvádzané na trh žalobkyňou, nemôže preukázať, že táto prihláška bola odôvodnená výlučne úmyslom vedľajšieho účastníka zabrániť žalobkyni pokračovať v používaní ochrannej známky BIGA.

27 Okrem toho okolnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že tretia osoba dlhodobo používa najmenej v jednom členskom štáte zhodné alebo podobné označenie pre zhodný alebo podobný výrobok, ktoré by mohlo viesť k zámene s prihlasovaným označením, sama osebe nestačí na preukázanie zlého úmyslu prihlasovateľa (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 9 vyššie, bod 40). Nemožno tiež vylúčiť, že ak viacerí výrobcovia používajú na trhu zhodné alebo podobné označenia pre zhodné alebo podobné výrobky, ktoré môžu viesť k zámene s prihlasovaným označením, prihlasovateľ sleduje takýmto zápisom legitímny cieľ (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 9 vyššie, bod 48). Ako podotýka vedľajší účastník konania, o takýto prípad by šlo predovšetkým vtedy, ak by prihlasovateľ v čase podania prihlášky ochrannej známky vedel, že tretí podnik používa ochrannú známku, ktorá sa má zapísať, a vo svojich zákazníkoch tak vytvára predstavu, že s výrobkami predávanými pod touto ochrannou značkou obchoduje oficiálne, a to aj napriek tomu, že na toto obchodovanie nezískal oprávnenie.

28 Pokiaľ ide o výhradu založenú na inkoherencii vyplývajúcej zo skutočnosti, že vedľajší účastník konania sa snažil napadnutú ochrannú známku chrániť ako ochrannú známku Spoločenstva, nie však ďalšie dve ochranné známky, ktorých je majiteľom, konkrétne ochranné známky FARMA a NIAB, aj za predpokladu, že by ju bolo treba posúdiť ako prípustnú napriek tomu, že bola uplatnená prvýkrát pred Všeobecným súdom, nemožno túto výhradu prijať. V skutočnosti tým, že článok 5 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že majiteľom ochrannej známky Spoločenstva môže byť každá fyzická alebo právnická osoba, vytvára len možnosť zápisu, ktorá je v celom rozsahu ponechaná na úvahu majiteľa ochrannej známky. Z uvedeného vyplýva, že dobrú vieru prihlasovateľa ochrannej známky nemôže spochybniť len tá skutočnosť, že prihlasovateľ je zároveň majiteľom iných ochranných známok a že nepodnikol kroky na zápis týchto ochranných známok ako ochranných známok Spoločenstva.

29 Prípadnú neexistenciu dobrej viery vedľajšieho účastníka konania nepreukazovala ani tá okolnosť, že vedľajší účastník konania sa vzdal zápisu ochrannej známky BIGAB ako ochrannej známky v štátoch Beneluxu, keďže rozhodnutie chrániť ochrannú známku na národnej úrovni, na úrovni štátov Beneluxu alebo na úrovni Spoločenstva patrí výlučne do obchodnej stratégie jej majiteľa, čiže ani ÚHVT, ani Všeobecnému súdu neprináleží miešať sa do takejto úvahy.

30 Treba dodať, že na účely posúdenia neexistencie dobrej viery prihlasovateľa ochrannej známky treba zohľadniť stupeň všeobecnej známosti označenia v okamihu podania prihlášky na účely jeho zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva, lebo práve takýto stupeň všeobecnej známosti môže odôvodňovať záujem prihlasovateľa na zabezpečení širšej právnej ochrany pre svoje označenie (rozsudok Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovaný v bode 9 vyššie, body 51 a 52).

31 Z tohto pohľadu sa v čase podania prihlášky napadnutá ochranná známka používala už štrnásť rokov. Navyše, ako uviedol odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia, známosť tejto ochrannej známky zaznamenala v Európe nárast v období, ktoré predchádzalo jej zápisu ako ochrannej známky Spoločenstva. Tento nárast posilnil všeobecnú známosť tejto ochrannej známky, čo posilňuje myšlienku, že vedľajší účastník konania mal legitímny obchodný záujem na zabezpečení širšej ochrany pre túto ochrannú známku, a teda že pri podaní prihlášky ochrannej známky konal v dobrej viere.

32 Za týchto okolností nie je podstatné, či výrobky, ktoré žalobkyňa uvádzala na trh pod ochrannou známkou BIGA, boli, alebo neboli podobné alebo zhodné s výrobkami, ktoré uvádzal na trh vedľajší účastník konania pod napadnutou ochrannou známkou, pretože v každom prípade sa nepreukázalo, že jediným cieľom zápisu bolo zabrániť žalobkyni pokračovať v používaní ochrannej známky BIGA.

33 Aj skutočnosť, že vedľajší účastník konania niekoľko týždňov pred tým, ako mu bola zapísaná napadnutá ochranná známka, vyzval žalobkyňu, ako aj jednu ďalšiu spoločnosť, aby prestali používať označenie BIGA vo svojich obchodných stykoch, nepredstavuje dôkaz o zlom úmysle, keďže takýto návrh patrí k právam, ktoré vyplývajú zo zápisu ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva stanoveným v článku 9 nariadenia č. 207/2009.

34 Čo sa týka tvrdenia, ktoré uvádza žalobkyňa, že označenie BIGA používala v štátoch Beneluxu skôr, ešte v čase, keď sa napadnuté označenie na tomto území nepoužívalo, toto tvrdenie nemôže vyvrátiť domnienku o dobrej viere vedľajšieho účastníka konania pri podaní prihlášky ochrannej známky. Aj za uvedeného predpokladu nevyvracia táto okolnosť konštatovanie, podľa ktorého bola napadnutá ochranná známka vytvorená a používaná v obchodnom styku pred ochrannou známkou žalobkyne. Napokon, ako uviedol odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, nič nebránilo tomu, aby si žalobkyňa zapísala ochrannú známku BIGA na národnej úrovni, ako aj na úrovni štátov Beneluxu alebo na úrovni Spoločenstva, a tak ju chránila pred zápisom napadnutej ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva.

35 Napokon, čo sa týka výhrady, že odvolací senát sa v súvislosti s definovaním nekonania v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože sa inšpiroval odkazom na „čestné praktiky v priemysle alebo obchode“ v článku 12 nariadenia č. 207/2009, nemožno ju prijať.

36 Samozrejme je pravda, že tieto dve ustanovenia majú rôzny predmet úpravy, keďže prvé sa týka postavenia tretej osoby k majiteľovi ochrannej známky a druhé sa týka postavenia samotného majiteľa pri podaní prihlášky ochrannej známky ako ochrannej známky Spoločenstva. Odvolací senát sa však týmto porovnaním nedopustil nesprávneho právneho posúdenia, lebo toto porovnanie odôvodňovala okolnosť, že obidve ustanovenia upravujú uloženie sankcií za nečestné správanie v rámci obchodného styku.

37 Odvolací senát sa v každom prípade na účely výkladu pojmu neexistencie konania v dobrej viere v zmysle článku 52 nariadenia č. 207/2009 neobmedzil len na takéto porovnanie. Ako vyplýva aj z bodov 22 až 34 vyššie, odvolací senát naopak správne uplatnil zásady výkladu vytvorené v tejto súvislosti Súdnym dvorom v rozsudku Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, už citovanom v bode 9 vyššie.

38 Vzhľadom na vyššie uvedené treba dospieť k záveru, že odvolací senát v bode 33 napadnutého rozhodnutia správne konštatoval, že hoci vedľajší účastník konania vedel alebo musel vedieť o tom, že žalobkyňa používa označenie BIGA pri predaji vertikálnych miešačiek krmiva, konal pri podaní návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky v dobrej viere.

39 Z uvedeného vyplýva, že jediný žalobný dôvod treba zamietnuť ako nedôvodný a spolu s ním aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

40 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.

41 Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné 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. Peeters Landbouwmachines BV je povinná nahradiť trovy konania.

Forwood Dehousse Schwarcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. februára 2012.

Podpisy