Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (desátého rozšířeného senátu)

2. června 2021 *

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie zobrazující hráče póla – Starší národní (průmyslový) vzor – Relativní důvod neplatnosti – Článek 52 odst. 2 písm. d) nařízení (ES) č. 40/94 [nyní článek 60 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) 2017/1001]

Ve věci T-169/19,

Style & Taste, SL, se sídlem v Madridu (Španělsko), zastoupená L. Plaza Fernández-Villou, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému S. Palmero Cabezas a H. O'Neillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

The Polo/Lauren Company LP, se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy), zastoupená M. Garayalde Niño, advokátkou,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí pátého odvolacího senátu EUIPO ze dne 7. ledna 2019 (věc R 1272/2018-5), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Style & Taste a The Polo/Lauren Company,

TRIBUNÁL (desátý rozšířený senát),

ve složení S. Papasavvas, předseda, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (zpravodajka) a G. Hesse, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 19. března 2019,

s přihlédnutím k vyjádření EUIPO k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 20. června 2019,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 10. června 2019,

* Jednací jazyk: španělština.

s ohledem na to, že hlavní účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku doručení 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 29. září 2004 podala vedlejší účastnice, společnost The Polo/Lauren Company LP, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů, které bylo následně nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].

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



3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 9, 18, 20, 21, 24 a 25 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

4 Ochranná známka byla zapsána dne 3. listopadu 2005 pod číslem 4049201.

5 Dne 23. února 2016 podala žalobkyně, společnost Style & Taste, SL, návrh na prohlášení neplatnosti zpochybněné ochranné známky na základě práva k průmyslovému vlastnictví, uvedeného v čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 60 odst. 2 písm. d) nařízení 2017/1001].

6 Návrh na prohlášení neplatnosti byl založen na španělském (průmyslovém) vzoru zapsaném dne 4. března 1997 pod číslem D0024087, vyobrazeném níže:

//



7 Rozhodnutím ze dne 10. května 2018 zrušovací oddělení návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo.

8 Dne 5. července 2018 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání k EUIPO na základě článků 66 až 71 nařízení 2017/1001.

9 Rozhodnutím ze dne 7. ledna 2019 (dále jen „napadené rozhodnutí“) pátý odvolací senát EUIPO odvolání zamítl z důvodu, že doba platnosti zápisu staršího (průmyslového) vzoru uplynula dne 22. května 2017.

Návrhová žádání účastníků řízení

10 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí tak, že zpochybněnou ochrannou známku prohlásí za neplatnou.

11 EUIPO a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

– žalobu zamítl;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

12 Úvodem je třeba připomenout, že s ohledem na datum podání dotčené přihlášky k zápisu, a sice 29. září 2004, které je rozhodné pro určení použitelného hmotného práva, se na skutkový stav projednávané věci použijí hmotněprávní ustanovení nařízení č. 40/94 (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM C-192/03 P, EU:C:2004:587, body 39 a 40, a rozsudek ze dne 29. ledna 2020, Sky a další, C-371/18, EU:C:2020:45, bod 49). Mimoto, vzhledem k tomu, že podle

ustálené judikatury se procesní pravidla obecně považují za použitelná ke dni, kdy vstoupí v platnost (viz rozsudek ze dne 11. prosince 2012, Komise v. Španělsko, C-610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovaná judikatura), řídí se spor procesními ustanoveními nařízení č. 207/2009 a 2017/1001.

K přípustnosti

13 EUIPO tvrdí, že jediný bod návrhových žádání žalobkyně je nepřípustný. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nezaujal stanovisko ke všem podmínkám použití čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94, nemůže totiž Tribunál prohlásit zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou. EUIPO dodává, že Tribunál nemůže ani vydat příkaz EUIPO, aby prohlásil napadenou ochrannou známku za neplatnou.

14 Podpůrně má EUIPO za to, že žalobkyně v každém případě nemá vzhledem k uplynutí doby platnosti zápisu staršího (průmyslového) vzoru právní zájem na podání žaloby.

15 V tomto ohledu je třeba zaprvé uvést, že žalobkyně nenavrhuje, aby Tribunál vydal příkaz EUIPO, ale aby napadené rozhodnutí změnil.

16 Přitom na jedné straně, i když EUIPO správně tvrdí, že přípustnost návrhu na změnu rozhodnutí musí být posuzována s ohledem na pravomoci, které jsou přiznány odvolacímu senátu [viz rozsudek ze dne 18. října 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft v. EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, bod 12 a citovaná judikatura], stačí uvést, že odvolací senát měl v projednávané věci pravomoc prohlásit zpochybněnou ochrannou známku za neplatnou v souladu s čl. 71 odst. 1 a čl. 163 odst. 1 nařízení 2017/1001.

17 Na druhé straně je třeba připomenout, podobně jako to učinil EUIPO, že pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu neznamená, že by měl pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu svým vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se uvedený odvolací senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí proto musí být v zásadě omezen na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72). Otázka, zda jsou v projednávané věci splněny podmínky pro výkon pravomoci Tribunálu změnit rozhodnutí, je však otázkou meritorní, která nemá vliv na přípustnost žaloby [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. března 2020, Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, nezveřejněný, EU:T:2020:93, bod 22].

18 Zadruhé je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury předpokladem právního zájmu na podání žaloby je, že zrušení nebo změna napadeného aktu může vyvolat právní následky, a že žaloba tak může ve výsledku přinést straně, která ji podala, prospěch (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 17. září 2015, Mory a další v. Komise, C-33/14 P, EU:C:2015:609, bod 55 a citovaná judikatura). Je přitom třeba konstatovat, že v souladu s čl. 54 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 62 odst. 2 nařízení 2017/1001) se má za to, že ochranná známka, která byla prohlášena za neplatnou, nemá již od počátku účinky stanovené tímto nařízením. Z toho vyplývá, že neplatnost napadené ochranné známky, k níž může dojít až po zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí, může mít právní následky, které mohou žalobkyni přinést prospěch v období před uplynutím doby platnosti zápisu staršího (průmyslového) vzoru. V důsledku toho, na rozdíl od toho, co v podstatě tvrdí EUIPO, ani okolnost, že doba platnost zápisu staršího (průmyslového) vzoru uplynula, ani okolnost, že žalobkyně nemůže na základě tohoto (průmyslového) vzoru zakázat užívání jiných ochranných známek zapsaných po uplynutí doby platnosti zápisu uvedeného (průmyslového) vzoru, nezbavuje žalobkyni právního zájmu na zrušení nebo změně napadeného rozhodnutí.

19 Je třeba mít tudíž za to, že žaloba žalobkyně je přípustná.

K věci samé

20 Žalobkyně na podporu žaloby uplatňuje navzdory ne zcela jasné argumentaci jediný žalobní důvod, který v podstatě vychází z toho, že odvolací senát neprávem zamítl návrh na prohlášení neplatnosti z důvodu, že doba platnost zápisu staršího (průmyslového) vzoru uplynula ke dni přijetí napadeného rozhodnutí. V této souvislosti tvrdí, že španělské právo jí neumožňovalo obnovit zápis tohoto (průmyslového) vzoru, avšak že tento (průmyslový) vzor nezanikl z důvodu uplynutí doby jeho platnosti a že pro účely řízení o prohlášení neplatnosti stačilo prokázat, že uvedený (průmyslový) vzor byl starší než zpochybněná ochranná známka a že v souladu se španělským právem bylo prokázáno nebezpečí záměny.

21 EUIPO a vedlejší účastnice zpochybňují argumentaci žalobkyně.

22 Článek 52 nařízení č. 40/94 uvádí výčet relativních důvodů neplatnosti ochranné známky Evropské unie. Konkrétněji, čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 stanoví, že „[o]chranná známka [Evropské unie] se […] prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [EUIPO] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů [Evropské unie] nebo vnitrostátních předpisů, zakázáno na základě jiného staršího práva, zejména […] práva k průmyslovému vlastnictví“.

23 V této souvislosti je třeba připomenout, že ustanovení nařízení č. 40/94 musejí být vykládána ve světle zásady přednosti, podle které má starší právo přednost před ochrannými známkami zapsanými později (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. února 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, bod 39). V důsledku toho by se vymáhání práv z ochranné známky Evropské unie nemělo dotýkat práv vlastníků získaných přede dnem podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti této ochranné známky.

24 Za těchto podmínek je třeba uvést, že cílem čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 je chránit individuální zájmy majitelů starších práv k průmyslovému vlastnictví, která kolidují s pozdějšími ochrannými známkami Evropské unie. Za účelem podání návrhu na prohlášení neplatnosti takových ochranných známek na základě tohoto ustanovení tak uvedení majitelé starších práv nezbytně musí prokázat existenci kolize s těmito ochrannými známkami již ode dne podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti těchto ochranných známek.

25 Z toho vyplývá, že pro účely podání návrhu na prohlášení neplatnosti ochranné známky Evropské unie na základě čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 musí majitel staršího práva k průmyslovému vlastnictví uvedeného v tomto ustanovení nutně prokázat, že mu toto právo umožňuje zakázat užívání této ochranné známky ke dni podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti této ochranné známky.

26 Mimoto je třeba uvést, že použití přítomného času v článku 52 nařízení č. 40/94 naznačuje, že EUIPO musí ověřit, že podmínky pro prohlášení ochranné známky Evropské unie za neplatnou podle tohoto ustanovení jsou splněny ke dni, k němuž rozhoduje o návrhu na prohlášení neplatnosti. Článek 52 odst. 1 tohoto nařízení tak stanoví, že ochranná známka Evropské unie může být prohlášena za neplatnou, pokud „existuje“ starší právo uvedené v tomto ustanovení a „jsou splněny“ podmínky, jak ostatně správně uvádí EUIPO ve svých metodických pokynech k čl. 60 odst. 1 písm. c) nařízení 2017/1001. Stejně tak čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že taková ochranná známka může být prohlášena za neplatnou, „může-li být“ její užívání „zakázáno“. Ostatně je třeba rovněž konstatovat, že pravidlo 37 písm. b) bod iii) nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1, Zvl. vyd. 17/01, s. 189), stanoví, že v rámci návrhu na prohlášení neplatnosti podle čl. 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 musí osoba, která navrhuje prohlášení neplatnosti prokázat, že „je majitelem“ staršího práva uvedeného v tomto ustanovení nebo že „je oprávněn[a]“ uplatnit nárok k takovému právu.

27 Ze systematiky ostatních ustanovení nařízení č. 40/94 týkajících se relativních důvodů neplatnosti dále vyplývá, že návrh na prohlášení neplatnosti musí být zamítnut, pokud se s jistotou prokáže zánik kolize se starší ochrannou známkou Evropské unie po skončení řízení o prohlášení neplatnosti.

28 V této souvislosti například z čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že na žádost majitele ochranné známky Evropské unie se žádost o prohlášení neplatnosti této ochranné známky zamítne, pokud starší ochranná známka Evropské unie uplatněná na podporu tohoto návrhu nebyla řádně užívána po dobu pěti let před datem podání uvedeného návrhu, a může být v důsledku toho zrušena na základě čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94. Článek 56 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak majiteli ochranné známky Evropské unie umožňuje zabránit tomu, aby byla jeho ochranná známka prohlášena za neplatnou, pokud osoba podávající návrh na prohlášení neplatnosti není s to prokázat, že kolize se starší ochrannou známkou bude po skončení řízení o prohlášení neplatnosti nadále trvat.

29 Z toho vyplývá, že okolnost, že ochranná známka Evropské unie uplatněná na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti již nepožívá ochrany Unie ke dni, k němuž EUIPO rozhoduje o tomto návrhu, musí vést k zamítnutí tohoto návrhu.

30 Za těchto podmínek je třeba mít za to, že v rámci použití čl. 52 odst. 2 písm. d) nařízení č. 40/94 musí majitel staršího práva k průmyslovému vlastnictví uvedeného v tomto ustanovení prokázat, že může zakázat užívání sporné ochranné známky Evropské unie nejen ke dni podání přihlášky nebo vzniku práva přednosti této ochranné známky, jak bylo uvedeno v bodě 24 výše, ale rovněž ke dni, k němuž EUIPO rozhoduje o návrhu na prohlášení neplatnosti.

31 V projednávané věci není na jedné straně sporu o tom, že doba platnosti zápisu staršího (průmyslového) vzoru uplynula v roce 2017, tedy před přijetím napadeného rozhodnutí dne 7. ledna 2019. Na druhé straně žalobkyně tvrdí, že jí španělské právo neumožňovalo obnovit zápis tohoto (průmyslového) vzoru, avšak že tento (průmyslový) vzor nezanikl z důvodu uplynutí doby jeho platnosti. Nicméně netvrdí, ani *a fortiori* nedokládá, že by v souladu se španělským právem bylo možné zakázat užívání ochranné známky Evropské unie na základě takového (průmyslového) vzoru po uplynutí doby platnosti jeho zápisu. Naopak uznává, že starší (průmyslový) vzor se v důsledku uplynutí doby jeho platnosti stal volným, a že v důsledku toho jej mohou užívat „všichni Španělé“.

32 Je třeba tudíž konstatovat, že ke dni přijetí napadeného rozhodnutí již nebylo možné užívání zpochybněné ochranné známky zakázat na základě staršího (průmyslového) vzoru. Z toho plyne, že odvolací senát správně zamítl návrh na prohlášení neplatnosti předložený žalobkyní.

33 Z výše uvedeného vyplývá, že jediný žalobní důvod žalobkyně je nutné zamítnout, takže žaloba musí být zamítnuta v plném rozsahu.

K nákladům řízení

34 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 (desátý rozšířený senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Style & Taste, SL, se ukládá náhrada nákladů řízení.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 2. června 2021.

Podpisy