Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (desiata rozšírená komora)

z 2. júna 2021 *

„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca hráča konského póla – Skorší vnútroštátny dizajn – Relatívny dôvod neplatnosti – Článok 52 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 60 ods. 2 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“

Vo veci T-169/19,

Style & Taste, SL, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: L. Plaza Fernández-Villa, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: S. Palmero Cabezas a H. O’Neill, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

The Polo/Lauren Company LP, so sídlom v New Yorku, New York (Spojené štáty), v zastúpení: M. Garayalde Niño, advokátka,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. januára 2019 (vec R 1272/2018-5), týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Style & Taste a The Polo/Lauren Company,

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata rozšírená komora),

v zložení: predseda komory S. Papasavvas, sudcovia A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (spravodajkyňa) a G. Hesse,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 19. marca 2019,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 20. júna 2019,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 10. júna 2019,

* Jazyk konania: španielčina.

so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a keďže sa na základe článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu rozhodlo, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 29. septembra 2004 podal vedľajší účastník konania, The Polo/Lauren Company LP, prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na základe 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 [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) v znení zmien, ktoré bolo tiež nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2 Predmetom prihlášky ochrannej známky bolo nasledujúce obrazové označenie:



3 Prihláška bola podaná pre výrobky patriace do tried 9, 18, 20, 21, 24 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení.

4 Ochranná známka bola zapísaná 3. novembra 2005 pod číslom 4049201.

5 Dňa 23. februára 2016 podala žalobkyňa, Style & Taste, SL, návrh na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky na základe práva priemyselného vlastníctva upraveného v článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 60 ods. 2 písm. d) nariadenia 2017/1001].

6 Návrh na vyhlásenie neplatnosti bol založený na španielskom dizajne zapísanom 4. marca 1997 pod číslom D 0024087, ktorý je vyobrazený nižšie:

A





B



C

7 Rozhodnutím z 10. mája 2018 zrušovacie oddelenie EUIPO zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti.

8 Dňa 5. júla 2018 žalobkyňa podala na EUIPO odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia na základe článkov 66 až 71 nariadenia 2017/1001.

9 Rozhodnutím zo 7. januára 2019 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) piaty odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie z dôvodu, že platnosť zápisu skoršieho dizajnu uplynula 22. mája 2017.

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobkyňa v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že spornú ochrannú známku vyhlási za neplatnú.

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

– žalobu zamietol,

– uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

12 Na úvod treba pripomenúť, že vzhľadom na dátum podania dotknutej prihlášky, a to 29. september 2004, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, sa skutkové okolnosti tejto veci riadia hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle uznesenie z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, EU:C:2004:587, body 39 a 40, a rozsudok z 29. januára 2020, Sky a i., C-371/18, EU:C:2020:45, bod 49). Okrem toho keďže sa podľa ustálenej judikatúry procesné pravidlá všeobecne uplatňujú od dátumu, kedy nadobudnú platnosť (pozri rozsudok z 11. decembra 2012, Komisia/Španielsko, C-610/10, EU:C:2012:781, bod 45 a citovanú judikatúru), riadi sa spor procesnými ustanoveniami nariadení č. 207/2009 a 2017/1001.

O prípustnosti

13 EUIPO na úvod tvrdí, že jediný žalobný návrh žalobkyne je neprípustný. Uvádza totiž, že z dôvodu, že odvolací senát nezaujal stanovisko ku všetkým podmienkam uplatnenia článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94, nemôže Všeobecný súd vyhlásiť neplatnosť spornej ochrannej známky. EUIPO dodáva, že Všeobecný súd mu ani nemôže uložiť príkaz, aby vyhlásil spornú ochrannú známku za neplatnú.

14 Subsidiárne sa EUIPO domnieva, že žalobkyňa v každom prípade nemá záujem na konaní vzhľadom na uplynutie platnosti zápisu skoršieho dizajnu.

15 V tejto súvislosti treba v prvom rade uviesť, že žalobkyňa nenavrhuje, aby Všeobecný súd uložil EUIPO príkaz, ale aby zmenil napadnuté rozhodnutie.

16 Na jednej strane hoci EUIPO správne tvrdí, že prípustnosť návrhu na zmenu sa musí posudzovať s prihliadnutím na právomoci priznané odvolaciemu senátu [pozri rozsudok z 18. októbra 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, bod 12 a citovanú judikatúru], stačí uviesť, že v prejednávanej veci mal odvolací senát právomoc vyhlásiť spornú ochrannú známku za neplatnú v súlade s článkom 71 ods. 1 a článkom 163 ods. 1 nariadenia 2017/1001.

17 Na druhej strane treba pripomenúť, ako to urobil EUIPO, že právomoc na zmenu priznaná Všeobecnému súdu neznamená, že mu je priznaná právomoc nahradiť posúdenie odvolacieho senátu vlastným posúdením, a tým menej vykonať posúdenie, ku ktorému sa uvedený senát ešte nevyjadril. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť

prijať (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, bod 72). Otázka, či sú v prejednávanej veci splnené podmienky na výkon právomoci Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie, je však otázkou vo veci samej, ktorá nemá vplyv na prípustnosť žaloby [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. marca 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, neuverejnený, EU:T:2020:93, bod 22].

18 V druhom rade treba pripomenúť, že podľa judikatúry je predpokladom záujmu na konaní žalobkyne to, že zrušenie alebo zmena napadnutého aktu musia byť spôsobilé samy osebe vyvolať právne následky, a teda že žaloba musí byť spôsobilá svojím výsledkom priniesť prospech tomu, kto ju podal (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. septembra 2015, Mory a i./Komisia, C-33/14 P, EU:C:2015:609, bod 55 a citovanú judikatúru). Treba však konštatovať, že v súlade s článkom 54 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (neskôr článok 55 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, teraz článok 62 ods. 2 nariadenia 2017/1001) platí, že ochranná známka, ktorá bola vyhlásená za neplatnú, nemá od začiatku účinky uvedené v tomto nariadení. Z toho vyplýva, že neplatnosť spornej ochrannej známky, ku ktorej môže dôjsť až po zrušení alebo zmene napadnutého rozhodnutia, môže mať právne následky, ktoré môžu žalobkyni priniesť prospech, pokiaľ ide o obdobie pred uplynutím zápisu skoršieho dizajnu. V dôsledku toho a na rozdiel od toho, čo v podstate tvrdí EUIPO, okolnosť, že platnosť zápisu skoršieho dizajnu uplynula, ani okolnosť, že žalobkyňa nemôže na základe tohto dizajnu zakázať používanie iných ochranných známok zapísaných po uplynutí zápisu uvedeného dizajnu, nezbavuje žalobkyňu záujmu na zrušení alebo zmene napadnutého rozhodnutia.

19 V dôsledku toho je potrebné rozhodnúť, že žaloba žalobkyne je prípustná.

O veci samej

20 Žalobkyňa na podporu žaloby uvádza, napriek nejednoznačnej argumentácii, jediný žalobný dôvod založený v podstate na tom, že odvolací senát nesprávne zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti z dôvodu, že platnosť zápisu skoršieho dizajnu uplynula ku dňu prijatia napadnutého rozhodnutia. V tejto súvislosti tvrdí, že španielske právo jej neumožňovalo predĺžiť platnosť zápisu tohto dizajnu, ale že tento dizajn z dôvodu uplynutia jeho platnosti nezanikol a že jej na účely konania o vyhlásení neplatnosti stačilo preukázať, že uvedený dizajn bol starší ako sporná ochranná známka a že bola preukázaná pravdepodobnosť zámeny v súlade so španielskym právom.

21 EUIPO a vedľajší účastník konania spochybňujú tvrdenie žalobkyne.

22 Článok 52 nariadenia č. 40/94 vymenúva relatívne dôvody neplatnosti ochrannej známky Európskej únie. Konkrétne článok 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú… na základe žiadosti podanej na [EUIPO] alebo na základe protinároku v konaniach o porušení, ak používanie takejto ochrannej známky môže byť zakázané podľa iného staršieho práva, najmä… práva priemyselného vlastníctva, podľa právnych predpisov [Európskej únie] alebo vnútroštátneho práva upravujúceho ochranu“.

23 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že ustanovenia nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať s ohľadom na zásadu prednosti, podľa ktorej má staršie právo prednosť pred neskoršími zapísanými ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. februára 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, bod 39). V dôsledku toho práva priznané ochrannou známkou Európskej únie nemajú vplyv na práva majiteľov nadobudnuté pred dňom podania alebo dňom práva prednosti tejto ochrannej známky.

24 Za týchto podmienok treba uviesť, že cieľom článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94 je ochrana individuálnych záujmov majiteľov skorších práv priemyselného vlastníctva, ktorí vstupujú do konfliktu s neskoršími ochrannými známkami Európskej únie. Na účely podania návrhu na vyhlásenie

neplatnosti takýchto ochranných známok podľa tohto ustanovenia tak musia uvedení majitelia skorších práv nevyhnutne preukázať existenciu konfliktu s týmito ochrannými známkami pred ich dňom podania alebo dňom práva prednosti.

25 Z toho vyplýva, že na účely návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Európskej únie podľa článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94 majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva uvedeného v tomto ustanovení musí nevyhnutne preukázať, že toto právo mu umožňuje zakázať používanie tejto ochrannej známky k jej dňu podania alebo dňu práva prednosti.

26 Okrem toho treba na jednej strane uviesť, že použitie prítomného času v článku 52 nariadenia č. 40/94 naznačuje, že EUIPO musí overiť, či podmienky na vyhlásenie ochrannej známky Európskej únie za neplatnú na základe tohto ustanovenia boli splnené v čase, keď rozhoduje o návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Článok 52 ods. 1 tohto nariadenia tak stanovuje, že ochranná známka Európskej únie sa môže vyhlásiť za neplatnú, ak skoršie právo uvedené v tomto ustanovení „existuje“ a podmienky „sú splnené“, ako to navyše správne uvádza EUIPO vo svojich usmerneniach týkajúcich sa článku 60 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001. Rovnako článok 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že takáto ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak jej používanie „môže byť zakázané“. Napokon treba tiež konštatovať, že pravidlo 37 písm. b) bod iii) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), stanovuje, že v rámci návrhu na vyhlásenie neplatnosti podaného podľa článku 52 ods. 2 nariadenia č. 40/94 musí navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti preukázať, že „je majiteľom“ niektorého z práv uvedených v tomto ustanovení alebo že „je oprávnený“ uplatniť takéto právo.

27 Na druhej strane zo systematiky ostatných ustanovení nariadenia č. 40/94 týkajúcich sa relatívnych dôvodov neplatnosti vyplýva, že návrh na vyhlásenie neplatnosti sa musí zamietnuť, ak sa s istotou preukáže, že konflikt so staršou ochrannou známkou Európskej únie zanikol po ukončení konania o vyhlásení neplatnosti.

28 V tejto súvislosti napríklad z článku 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že ak to požaduje majiteľ ochrannej známky Európskej únie, musí byť návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky zamietnutý za predpokladu, že staršia ochranná známka Európskej únie uvedená na podporu tohto návrhu nebola riadne používaná počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu podania uvedenej prihlášky a v dôsledku toho môže byť vyhlásená za vymazanú podľa článku 50 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94. Článok 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94 tak umožňuje majiteľovi ochrannej známky Európskej únie vyhnúť sa tomu, aby bola jeho ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak navrhovateľ vyhlásenia neplatnosti nie je schopný preukázať, že konflikt so staršou ochrannou známkou Európskej únie bude pretrvávať aj po ukončení konania o vyhlásení neplatnosti.

29 Z toho vyplýva, že okolnosť, že ochranná známka Európskej únie uvedená na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti už nepožíva ochranu Únie ku dňu, keď EUIPO rozhodne o tomto návrhu, musí viesť k zamietnutiu tohto návrhu.

30 Za týchto podmienok treba konštatovať, že v rámci uplatnenia článku 52 ods. 2 písm. d) nariadenia č. 40/94 majiteľ skoršieho práva priemyselného vlastníctva uvedeného v tomto ustanovení musí preukázať, že môže zakázať používanie spornej ochrannej známky Európskej únie nielen ku dňu podania alebo dňu práva prednosti tejto ochrannej známky, ako bolo uvedené v bode 24 vyššie, ale aj ku dňu, ku ktorému EUIPO rozhodlo o návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

31 V prejednávanej veci na jednej strane nie je sporné, že platnosť zápisu skoršieho dizajnu uplynula v roku 2017, teda pred prijatím napadnutého rozhodnutia 7. januára 2019. Na druhej strane žalobkyňa tvrdí, že španielske právo jej neumožňovalo predĺžiť platnosť zápisu tohto dizajnu, ale že tento dizajn z dôvodu uplynutia jeho platnosti nezanikol. Netvrdí a už vôbec nepreukazuje, že by podľa

španielskeho práva bolo možné zakázať používanie ochrannej známky Európskej únie na základe takéhoto dizajnu po uplynutí platnosti jeho zápisu. Naopak uznáva, že skorší dizajn sa z dôvodu uplynutia jeho platnosti stal voľným a v dôsledku toho ho môžu používať „všetci Španieli“.

32 V dôsledku toho treba konštatovať, že používanie spornej ochrannej známky už nemohlo byť zakázané ku dňu prijatia napadnutého rozhodnutia na základe skoršieho dizajnu. Z toho vyplýva, že odvolací senát správne zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti podaný žalobkyňou.

33 Z vyššie uvedeného vyplýva, že jediný žalobný dôvod žalobkyne sa musí zamietnuť, takže žaloba musí byť zamietnutá v jej celom rozsahu.

O trovách

34 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania EUIPO a vedľajšieho účastníka konania v súlade s ich návrhmi.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (desiata rozšírená komora)

rozhodol takto:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Style & Taste je povinná nahradiť trovy konania.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 2. júna 2021.

Podpisy