Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
JULIANE KOKOTT
prednesené 4. apríla 2019 [1]

Vec C-104/18 P

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
proti
Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO),
ďalší účastník konania:

Joaquin Nadal Esteban

„Odvolanie – Ochranná známka Európskej Únie – Nariadenie č. 207/2009 – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka so slovnými prvkami STYLO & KOTON – Zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti – Nekonanie v dobrej viere“

I. Úvod

1. Ochranná známka, ktorá nebola prihlásená v dobrej viere, môže byť následne vyhlásená za neplatnú. V čom však spočíva nekonanie v dobrej viere a ako ho možno zistiť?

2. Súdny dvor už v tejto súvislosti vyslovil zásadné závery a Všeobecný súd mal možnosť tieto otázky v rôznych konaniach podrobnejšie preskúmať. Aj napriek tomu však dotknuté otázky neboli doposiaľ úplne objasnené. Odvolanie v tejto veci Súdnemu dvoru ponúka príležitosť, aby spresnil svoju judikatúru.

II. Právny rámec

3. Právny rámec tohto konania vyplýva z nariadenia o ochrannej známke [2].

4. Článok 52 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke (teraz článok 59 ods. 1 nariadenia 2017/1001) upravuje absolútne dôvody neplatnosti:

„Ochranná známka EÚ sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv,

a) …,

b) ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.“

1 Jazyk konania: nemčina.

2 Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21) [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)].

5. Článok 52 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke (teraz článok 59 ods. 3 nariadenia 2017/1001) stanovuje možnosť čiastočnej neplatnosti:

„Ak dôvod neplatnosti existuje iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka EÚ zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú len pre tieto tovary a služby.“

6. Článok 65 nariadenia o ochrannej známke (teraz článok 72 nariadenia 2017/1001) zahŕňa ustanovenia o súdnom konaní a jeho dôsledkoch:

„1. Proti rozhodnutiam odvolacích senátov o odvolaní možno podať žalobu na Súdnom dvore.

…

6. Úrad je povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora.“

III. Skutkové okolnosti a doterajšie konanie

7. Pán Nadal Esteban, predložil 25. apríla 2011 Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku na zápis nižšie uvedenej ochrannej známky pre triedy 25 (odevy, obuv a pokrývky hlavy), 35 (reklama, riadenie obchodnej spoločnosti, podnikové riadenie, kancelárske práce) a 39 (dopravné služby, balenie a skladovanie tovarov, organizovanie turistických prehliadok) v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení:



8. Odvolateľka, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (ďalej len „Koton“) podala proti tejto prihláške námietku, ktorú odôvodnila svojimi vlastnými skoršími obrazovými známkami, ktoré boli obe znázornené takto:



9. Tieto ochranné známky boli okrem iného zapísané pre triedy 25 a 35, nie však pre triedu 39. V súvislosti s triedami 25 a 35 bola námietka úspešná.

10. Sporná ochranná známka bola preto 5. novembra 2014 zapísaná pod č. 9917436 pre služby zaradené do triedy 39.

11. Koton podala 5. decembra 2014 návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky z dôvodu, že prihlasovateľ nekonal v dobrej viere podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke.

12. Zrušovacie oddelenie EUIPO tento návrh zamietlo, rovnako ako odvolací senát zamietol odvolanie namierené proti jeho rozhodnutiu. Napadnutým rozsudkom z 30. novembra 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, neuverejnený, EU:T:2017:853), napokon Všeobecný súd zamietol žalobu podanú proti rozhodnutiu odvolacieho senátu.

13. Všetky tri rozhodnutia vychádzali z úvahy, že ochranné známky Koton sa nevzťahujú na služby, pre ktoré bola sporná ochranná známka zapísaná.

IV. Návrhy

14. Koton podala 13. februára 2018 predmetné odvolanie a navrhuje

(1) zrušiť napadnutý rozsudok;

(2) zrušiť napadnuté rozhodnutie;

(3) vyhlásiť ochrannú známku Európskej únie č. 9917436 za neplatnú a

(4) uložiť pánovi Joaquínovi Nadalovi Estebanovi, ako aj EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

15. EUIPO navrhuje

1) vyhovieť odvolaniu a

2) uložiť EUIPO, ako aj pánovi Joaquínovi Nadalovi Estebanovi povinnosť nahradiť trovy konania.

16. Pán Joaquín Nadal Esteban naproti tomu navrhuje

(1) zamietnuť odvolanie a

(2) uložiť spoločnosti Koton povinnosť nahradiť trovy konania.

17. Účastníci konania predložili svoje písomné pripomienky a zúčastnili sa na pojednávaní konanom 6. decembra 2018.

V. Právne posúdenie

18. Na úvod treba poznamenať, že návrh spoločnosti Koton, ktorým sa táto domáha vyhlásenia neplatnosti spornej ochrannej známky, je neprípustný. Na jednej strane Koton tento návrh neuplatnila pred Všeobecným súdom, a teda už z tohto dôvodu by rozšírila predmetu sporu. Na druhej strane podľa článku 65 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke rozhodujú súdy Únie len o rozhodnutiach odvolacích senátov.

19. Koton a EUIPO sa však bránia voči relatívne jasnému odchýleniu sa napadnutého rozsudku od doterajšej judikatúry. Najskôr vysvetlím toto odchýlenie (pozri bod A) a následne preskúmam, či možno napadnutý rozsudok aj napriek tomu ospravedlniť inými dôvodmi (pozri bod B). Rozhodnutie o tomto odvolaní preto závisí od toho, či je ďalšie hľadisko, na ktoré poukázal EUIPO a na ktoré sa doposiaľ neprihliadalo, predmetom konania, alebo sa naň poukázalo neskoro (pozri bod C). Na záver sa vyjadrím k žalobe pred Všeobecným súdom (pozri bod D).

A. Požiadavka uplatnenia na totožné alebo podobné tovary a služby

20. Koton svojím jediným odvolacím dôvodom namieta, že Všeobecný súd v bodoch 44 a 60 napadnutého rozsudku porušil článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke. EUIPO podporuje toto tvrdenie.

21. Podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke sa ochranná známka EÚ vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného Úradu, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere.

22. V bode 44 napadnutého rozsudku Všeobecný súd potvrdil názor odvolacieho senátu, že neexistencia dobrej viery na strane prihlasovateľa v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) *predpokladá*, že tretia osoba použila totožné alebo podobné označenie pre totožný alebo podobný tovar, resp. pre totožnú alebo podobnú službu, ktoré si možno zameniť s označením, o ktorého zápis sa žiada.

23. Všeobecný súd odmietol ďalšie tvrdenie spoločnosti Koton, ktoré sa týkalo otázky, či ochranná známka Koton chráni aj podobné alebo totožné služby, a následne v bode 60 napadnutého rozsudku rozhodol, že odvolací senát správne konštatuje, že pán Nadal Esteban v okamihu podania prihlášky spornej ochrannej známky konal v dobrej viere, pretože táto ochranná známka bola zapísaná pre služby, ktoré sa líšili od služieb označovaných staršími ochrannými známkami Koton.

24. Hoci Všeobecný súd aj napriek vyššie uvedeným skutočnostiam prihliadol aj na ďalšie hľadiská, ktorými sa budem zaoberať nižšie (bod B), v oboch uvedených bodoch napadnutého rozsudku sa dopustil vážneho právneho pochybenia.

25. Použitie totožného alebo podobného označenia pre totožný alebo podobný tovar, resp. pre totožnú alebo podobnú službu, ktoré je zameniteľné s označením, o ktorého zápis sa žiada, je totiž tak, ako správne poznamenáva aj samotný Všeobecný súd v bodoch 32 a 40 napadnutého rozsudku,[3] len jedným faktorom, ktorý sa má *predovšetkým* zohľadniť.[4] Správne sa však na účely posúdenia otázky, či prihlasovateľ nekoná v dobrej viere, musí prihliadať na *všetky relevantné faktory*, ktoré sú charakteristické pre prípad, v ktorom sa má rozhodnúť a ktoré existujú v čase podania prihlášky na zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva.[5]

26. Voči tejto judikatúre Súdneho dvora nemožno nič namietať, čo ďalej názorne jednotlivo vysvetlím na základe piatich argumentov.

27. Ako správne zdôrazňuje Koton aj EUIPO, po prvé dôvod neplatnosti podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke si nevyžaduje, aby bol prihlasovateľ majiteľom ochrannej známky zapísanej pre totožné alebo podobné tovary alebo služby. Práve naopak, v zásade ktokoľvek sa môže domáhať neplatnosti ochrannej známky z dôvodu nekonania v dobrej viere.

3 Pozri taktiež rozsudky Všeobecného súdu zo 14. februára 2012, Peeters Landbouwmachines/ÚHVT – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, bod 20); z 13. decembra 2012, pelicantravel.com/ÚHVT– Pelikan (Pelikan) (T-136/11, neuverejnený, EU:T:2012:689, bod 26), a z 11. júla 2013, SA.PAR./ÚHVT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, bod 22).

4 Rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, body 37 a 53). Pozri tiež rozsudok z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 36).

5 Rozsudky z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 37); z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 42), a z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 36).

28. Požiadavka zohľadnenia všetkých relevantných faktorov je po druhé nevyhnutným dôsledkom subjektívnej povahy nekonania v dobrej viere. Takýto subjektívny znak skutkovej podstaty možno určiť len na základe objektívnych okolností prejednávanej veci.[6] V tomto ohľade posúdil Súdny dvor právnu úpravu zápisu domén v zlom úmysle, ktorá je podobná právnej úprave ochranných známok a ktorú by v jednotlivých jazykových zneniach skutočne bolo možné chápať ako taxatívny výpočet nekonania v dobrej viere v tom zmysle, že predmetné situácie nie sú taxatívne.[7]

29. Po tretie požiadavka obsiahleho zohľadnenia všetkých relevantných faktorov vyplýva aj z predmetu nekonania v dobrej viere.

30. Súdny dvor síce rovnako ako zákonodarca doposiaľ neprijal vyčerpávajúcu definíciu nekonania v dobrej viere.[8] Takáto zdržanlivosť je však zmysluplná, pretože len ťažko možno vopred predvídať, aké skutkové okolnosti prípadu v budúcnosti nastanú a budú predmetom posúdenia.

31. Usmernenie pri posudzovaní nekonania v dobrej viere však môže poskytnúť judikatúra v oblasti zistenia zneužívajúceho konania.[9] Takéto konanie je charakteristické objektívnymi a subjektívnymi znakmi skutkovej podstaty. Čo sa týka objektívneho znaku skutkovej podstaty, z celkového posúdenia objektívnych okolností musí vyplynúť, že aj napriek formálnemu dodržaniu podmienok stanovených právnou úpravou Únie sa nedosiahne cieľ tejto právnej úpravy. Čo sa týka subjektívneho znaku skutkovej podstaty, zo súboru objektívnych skutočností musí vyplynúť, že hlavným úmyslom sporného konania je získanie neoprávnenej výhody. Zákaz zneužívania práva sa totiž neuplatní, ak sporné úkony možno vysvetliť aj inými skutočnosťami ako len dosiahnutím (neoprávnenej) výhody.[10] V tomto ohľade preto záleží aj na obsiahlom posúdení relevantných faktorov.

32. Ak sa nekonanie v dobrej viere v zmysle článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochranných známkach chápe ako forma zákazu zneužívania práva, musí sa príslušný cieľ ochrany zaručenej ochrannou známkou a prípadná neoprávnená výhoda určiť najmä s ohľadom na základnú funkciu ochrannej známky. Táto funkcia spočíva v tom, aby sa spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi zaručila identita pôvodu predmetného výrobku alebo služby tým, že sa mu umožní odlíšiť neomylne tento výrobok alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod.[11]

33. V tomto ohľade už Súdny dvor rozhodol, že prihláška ochrannej známky, ktorej cieľom nie je používanie ochrannej známky v súlade s jej základnou funkciu, môže predstavovať nekonanie v dobrej viere.[12] O nekonanie v dobrej viere môže ísť najmä vtedy, ak prihlasovateľ vôbec nemá v úmysle ochrannú známku ako takú používať,[13] ale aj vtedy, ak má v úmysle ochrannú známku používať preto, aby na strane spotrebiteľa vyvolal omyl o pôvode tovarov alebo služieb.

6 Rozsudky z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 42); z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 45), a z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 36).

7 Rozsudok z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, najmä body 37 až 39).

8 Pozri návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Sharpston vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, body 35, 36 a 57).

9 Pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, body 144 a 145).

10 Rozsudky zo 14. decembra 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, EU:C:2000:695, body 52 a 53), z 28. júla 2016, Kratzer (C-423/15, EU:C:2016:604, body 38 až 40), a z 26. februára 2019, N Luxembourg 1 a i. (C-115/16, C-118/16, C-119/16 a C-299/16, EU:C:2019:134, bod 124).

11 Rozsudky z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, EU:C:1978:108, bod 7), z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, bod 43) a z 31. januára 2019, Pandalis/EUIPO (C-194/17 P, EU:C:2019:80, bod 84).

12 Rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, body 44 a 45).

13 Rozsudok z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, body 44 a 45). Pozri tiež rozsudok z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, body 46 až 48).

34. Vzhľadom na to si po štvrté možno bez akýchkoľvek problémov predstaviť aj iné druhy nekonania v dobrej viere, ktoré si nevyžadujú nijakú súvislosť s už existujúcou prihláškou. Ako príklad možno uviesť prihlásenie ochrannej známky osobou, ktorá ochrannú známku prihlasuje výlučne s cieľom zabrániť očakávanému prihláseniu ochrannej známky treťou osobou („squatting ochranných známok“). [14]

35. Súdny dvor už po piate takisto uznal možnosť, že prihláška ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere, pretože prihlasovateľ si ňou chcel vytvoriť základ pre nadobudnutie opisného názvu domény. [15] Či už boli ochranné známky zapísané pre totožné alebo podobné tovary alebo služby, pritom vôbec nebolo podstatné.

36. Predpoklad o nekonaní v dobrej viere si teda nevyhnutne nevyžaduje, aby tretia osoba pre totožný alebo podobný tovar, resp. pre totožnú alebo podobnú službu používala totožné alebo podobné označenie, ktoré je zameniteľné s prihlasovaným označením.

37. Na tomto závere by sa nič nezmenilo ani vtedy, ak by na rozdiel od zneužívania nekonanie v dobrej viere nebolo závislé od nesplnenia cieľa a získania neoprávnenej výhody, ale ak v súlade s návrhom, ktorý predniesla generálna advokátka Sharpston, predstavuje odklon od uznávaných zásad etického konania alebo čestných praktík v priemysle a obchode. [16] Aj v prípade takýchto otázok by sa museli zohľadniť všetky relevantné faktory.

B. O skutkovom posúdení Všeobecným súdom

38. Zo zistenia uvedeného právneho pochybenia však ešte nevyhnutne nevyplýva, že sa musí napadnutý rozsudok zrušiť. Všeobecný súd totiž aj napriek svojim záverom v bodoch 44 a 60 napadnutého rozsudku zohľadnil ďalšie faktory.

39. V bodoch 54 až 57 napadnutého rozsudku totiž Všeobecný súd vysvetľuje, že pán Nadal Esteban udržiaval pred niekoľkými rokmi obchodný vzťah so spoločnosťou Koton, a teda musel poznať jej ochrannú známku, a tiež poukazuje na okolnosť, že pán Nadal Esteban podal námietku proti zápisu ochrannej známky Koton v Španielsku. Tieto skutočnosti však podľa Všeobecného súdu nepostačujú ako dôkaz o tom, že nekonal v dobrej viere.

40. Na základe uvedeného možno vyvodiť záver, že Všeobecný súd v rozpore s jeho vlastnými zisteniami v bodoch 44 a 60 napadnutého rozsudku nepovažoval zhodu alebo podobnosť označených služieb za nevyhnutnú požiadavku pre vyslovenie záveru o nekonaní v dobrej viere.

41. Všeobecný súd ďalej podrobne posúdil tvrdenia spoločnosti Koton. Odôvodnenie napadnutého rozsudku je však aj naďalej rozporuplné.

C. O doplňujúcom faktore označenom EUIPO

42. EUIPO však svoje odvolanie zakladá na doplňujúcom faktore, na ktorý Všeobecný súd neprihliadal.

14 Pozri rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júla 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396).

15 Rozsudok z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, body 46 a 47).

16 Návrhy vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, bod 60).

43. Pán Nadal Esteban totiž svoju ochrannú známku pôvodne skutočne prihlásil aj pre totožné tovary a služby, a to pre triedy 25 a 35. Jeho prihláška však bola na základe námietky, ktorú Koton podala s ohľadom na tieto triedy, zamietnutá. To znamená, že iba z dôvodu tejto námietky sa ochranná známka Koton v okamihu zápisu pre požadované tovary a služby už neprelínala so spornou ochrannou známkou.

44. Na pojednávaní sa Koton k tomuto tvrdeniu pripojila.

45. V tejto súvislosti vznikajú dve otázky: po prvé, či je vôbec toto tvrdenie EUIPO prípustné a v prípade, ak áno, po druhé, aký význam má tento faktor.

1. O prípustnosti tvrdenia EUIPO

46. Koton na prelínanie sa pôvodnej prihlášky s pôsobnosťou ochrany jej starších ochranných známok na podporu svojich odvolacích dôvodov výslovne nepoukázala, a to ani v konaní pred Všeobecným súdom a ani vo svojom odvolaní. Zdôraznila len, že pán Nadal Esteban ako jej bývalý obchodný partner musel poznať jej ochranné známky a že jeho ochranná známka sa vo veľkej miere podobala týmto ochranným známkam. Okrem toho poukázala aj na právny spor s pánom Nadalom Estebanom vedený v Španielsku, v ktorom pán Nadal Esteban napadol jednu z jej ochranných známok.

47. Vznikajú preto pochybnosti o tom, či tvrdenie EUIPO týkajúce sa prelínania tovarov a služieb, ktoré uviedol vo vyjadrení k odvolaniu, stačí na to, aby sa uvedené hľadisko stalo predmetom odvolacieho konania.

48. Podľa článku 174 rokovacieho poriadku vo vyjadrení k odvolaniu možno navrhnúť, aby sa odvolaniu vyhovelo alebo aby sa čiastočne alebo úplne zamietlo. Okrem toho v súlade s článkom 176 tohto rokovacieho poriadku môžu účastníci konania v predmetnej veci pred Všeobecným súdom predložiť samostatným podaním, oddeleným od vyjadrení k odvolaniu, vzájomné vyjadrenie, ktoré musí podľa článku 178 ods. 1 a článku 178 ods. 3 druhej vety uvedeného rokovacieho poriadku smerovať k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia, pričom odvolacie dôvody a právne tvrdenia sa musia odlišovať od dôvodov a tvrdení uvedených vo vyjadrení k odvolaniu. Z týchto ustanovení vykladaných spoločne vyplýva, že vyjadrenie k odvolaniu nemôže smerovať k zrušeniu napadnutého rozsudku z dôvodov, ktoré sa odlišujú od dôvodov uplatnených v odvolaní, pretože také dôvody možno predložiť len v rámci vzájomného odvolania. [17]

49. Ak by sa preto dospelo k záveru, že Koton nenamietala pôvodné prelínanie sa tovarov a služieb, príslušné tvrdenie EUIPO by sa muselo zamietnuť ako neprípustné.

50. Takéto posúdenie tvrdení Koton však považujem za príliš prísne.

51. V skutočnosti bolo totiž pôvodné prelínanie v súvislosti s triedami 25 a 35 v konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom od samotného začiatku súčasťou nesporného skutkového stavu. [18] Do opisu skutkového stavu Všeobecným súdom v bodoch 3 a 8 napadnutého rozsudku bola prevzatá prinajmenšom zamietnutá prihláška pre triedu 35. [19] Všeobecný súd sa dokonca v bode 39 napadnutého rozsudku odvoláva na zistenia doterajšieho konania pred odvolacím senátom, na základe ktorých konštatuje, že staršie ochranné známky spoločnosti Koton sa nevzťahujú na triedu 39.

17 Rozsudky z 10. novembra 2016, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Komisia (C-449/14 P, EU:C:2016:848, body 99 až 101), a z 30. mája 2017, Safa Nicu Sepahan/Rada (C-45/15 P, EU:C:2017:402, bod 20).

18 Pozri vo veci T-687/16 body 10 a 11 žaloby, ktorú podala Koton, body 10 a 11 žalobnej odpovede pána Nadala Estebana, ako aj bod 11 žalobnej odpovede EUIPO. V prejednávanej veci pozri bod 13 odvolania, ktoré podala Koton, a bod 1 vyjadrenia EUIPO k odvolaniu. Pán Nadal Esteban voči takémuto opisu skutkových okolností písomne nenamietal a na pojednávaní ho výslovne potvrdil.

19 V tejto súvislosti sa odkazuje na skutočnosť, že v bode 3 záväzného anglického znenia napadnutého rozsudku je uvedená zjavná chyba prekladu, pretože sa v ňom neuvádza trieda 39, ale trieda 41.

52. Účastníci konania preto v konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom poukázali na pôvodné prelínanie sa tovarov a služieb. Táto okolnosť sa preto musí zohľadniť pri preskúmaní nekonania v dobrej viere.

2. O význame pôvodného prelínania prihlášky s tovarmi a službami chránenými ochrannými známkami spoločnosti Koton

53. Všeobecný súd tak v rámci preskúmania nekonania v dobrej viere nezohľadnil jeden faktor.

54. Tento faktor je zároveň relevantný, pretože si na jeho základe možno vytvoriť názory o úmysloch pána Nadala Estebana pri podávaní prihlášky spornej ochrannej známky. Tieto úmysly sú relevantné pre posúdenie nekonania v dobrej viere, pretože podľa článku 52 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke sa ochranná známka EÚ vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného úradu alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv, ak prihlasovateľ *pri podávaní prihlášky* nekonal v dobrej viere. [20]

55. Koton a EUIPO v tejto súvislosti s odkazom na rozsudok Súdneho dvora [21] uvádzajú, že je vylúčené, aby sa prihláška na účely posúdenia nekonania v dobrej viere rozdelila tak, že len jedna časť, v tomto prípade prihláška pre triedy 25 a 35, sa bude považovať za prihlášku odporujúcu dobrej viere a druhá časť, teda prihláška pre triedu 39, sa naopak za takúto prihlášku považovať nebude.

56. Táto otázka je v súčasnosti predmetom ešte ďalšieho konania, ktoré sa týka mierne odlišných skutkových situácií. Pritom je otázne, či celková prihláška nebola podaná v dobrej viere v prípade, ak mal prihlasovateľ v úmysle používať ochrannú známku pre niektoré z označených tovarov alebo služieb, ale nemal v pláne ju používať pre ostatné označené tovary alebo služby. [22] Vzhľadom na predchádzajúcu prax prihlasovania ochranných známok pre celé triedy tovarov a služieb, [23] ktoré prihlasovatelia často *nemohli* a dokonca ani nechceli v dostatočnom rozsahu pokryť, sa v tejto otázke skrýva veľká výbušná sila.

57. Deliteľnosť prihlášky ochrannej známky, ktorá sčasti nebola podaná v dobrej viere, podporuje znenie článku 52 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke, ktorý upravuje možnosť vyhlásenia ochrannej známky EÚ za neplatnú iba pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná. [24]

58. Na rozdiel od ostatných dôvodov neplatnosti však absencia dobrej viery nepredstavuje nedostatok samotnej ochrannej známky, ale vyplýva z okolností jej prihlásenia. [25] V prípade vád ochrannej známky si možno ľahko predstaviť, že sa týkajú len niektorých tovarov alebo služieb, avšak nebránia jej použitiu pre ostatné tovary alebo služby. Na rozdiel od toho je však podstatne ťažšie posúdiť návrh na priznanie výlučného práva na označovanie určitých tovarov alebo služieb konkrétnym označením ako návrh podaný v dobrej viere, ak sa to isté právo neuplatňuje v dobrej viere pre ostatné tovary alebo služby.

59. Rozdelenie prihlášky na časť, ktorá odporuje požiadavke dobrej viery a na časť, ktorá je v súlade s dobrou vierou, by navyše nabádalo k prihlasovaniu ochranných známok pre širší okruh tovarov a služieb, ako je odôvodnené skutočným užívateľským zámerom. Nevznikli by obavy, že skutočne používaná ochranná známka bude znevýhodnená, ak sa zistí, že sa nekonalo v dobrej viere. Tvrdenie,

20 Pozri rozsudky z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, bod 35), ako aj z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries (Yakult, C-320/12, EU:C:2013:435, bod 36).

21 Rozsudok Všeobecného súdu z 11. júla 2013, SA.PAR./ÚHVT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, bod 48).

22 Vec C-371/18, Sky (Ú. v. EÚ C 276, 2018, s. 27).

23 Pozri rozsudok z 19. júna 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361).

24 Rozsudok High Court, Arnold J. (Spojené kráľovstvo) zo 6. februára 2018, Sky/Skykick (HC-2016-001587, [2018] EWHC 155 (Ch), body 232 a 234).

25 Návrhy, ktoré predniesla generálna advokátka Sharpston vo veci Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:148, bod 41).

ktoré pán Nadal Estebana uviedol na pojednávaní, toto riziko potvrdzuje: tvrdí totiž, že svoju ochrannú známku prihlásil pre triedy 25 a 35 len preto, že mu v tejto súvislosti nevznikli nijaké ďalšie poplatkové povinnosti. Ak by vedel, že v prípade, ak nepodá prihlášku v dobrej viere, odmietne úrad aj jeho prihlášku pre triedu 39, určite by takto nepostupoval.

60. V prejednávanej veci však napokon ešte nie je potrebné s konečnou platnosťou rozhodnúť o tom, či sa prihláška môže alebo dokonca musí v každom prípade rozdeliť na časť, ktorá odporuje požiadavke dobrej viery, a časť, ktorá bola podaná v dobrej viere. Okolnosť, že ochranná známka bola pôvodne prihlásená pre tovary a služby, o ktorých prihlasovateľ vedel alebo musel vedieť, že sú predmetom už existujúcich totožných alebo podobných ochranných známok, totiž môže byť v každom prípade dôležitým nepriamym dôkazom o tom, že prihláška tejto ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere ani pre ostatné tovary alebo služby.

61. Najneskôr s ohľadom na toto doplňujúce hľadisko prináleží prihlasovateľovi, pánovi Nadalovi Estebanovi, aby vyvrátil pochybnosti o tom, že prihlášku nepodal v dobrej viere. Z hľadiska vyvrátenia takýchto pochybností má rozhodujúci význam, či prihlasovateľ dokáže preukázať, že svojou prihláškou sleduje [26] preukázateľný a prinajmenšom podľa jeho vedomia oprávnený hospodársky cieľ, resp. „obchodnú logiku“ [27].

62. Napadnutý rozsudok však neobsahuje nijaké skutočnosti, z ktorých by vyplývalo, že sa na takúto obchodnú logiku poukázalo, alebo že bola predmetom posúdenia.

63. Keďže v rámci napadnutého rozsudku neboli zohľadnené všetky relevantné faktory týkajúce sa prípadného nekonania v dobrej viere, je potrebné ho zrušiť.

D. O žalobe pred Všeobecným súdom

64. Podľa článku 61 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu buď sám vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje, alebo vrátiť vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie.

65. V prejednávanom prípade Všeobecný súd neposúdil okolnosť, že pán Nadal Esteban prihlásil pôvodne spornú ochrannú známku pre dve triedy tovarov alebo služieb, pre ktoré Koton požíva ochranu vyplývajúcu z ochrannej známky, a nepreskúmal ani prípadné tvrdenie pána Nadala Estebana o obchodnej logike jeho prihlášky. Vyššie uvedené skutočnosti odôvodňujú vrátenie veci Všeobecnému súdu na účely doplnenia posúdenia skutkových okolností veci. [28]

66. Na druhej strane je nesporné, že prihláška bola podaná pre ďalšie dve triedy a pán Esteban Nadal najmä na pojednávaní pred Súdnym dvorom vysvetlil dôvody, ktorého ho viedli k podaniu prihlášky. Koton však toto vysvetlenie spochybňuje. Ak by však uvádzané dôvody ospravedlňovali prihlášku ochrannej známky, museli by sa tieto pochybnosti len prehĺbiť. Keďže to tak nie je, ide iba o právnu kvalifikáciu skutkových okolností, ktorá patrí do právomoci Súdneho dvora. [29]

26 Pozri rozsudky z 11. júna 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, body 46 až 52), a z 3. júna 2010, Internetportal a Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, bod 47).

27 Pozri v tomto zmysle rozsudky Všeobecného súdu zo 14. februára 2012, Peeters Landbouwmachines/ÚHVT – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, bod 26); z 8. mája 2014, Simca Europe/ÚHVT – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, bod 39); z 9. júla 2015, CMT/ÚHVT – Camomilla (CAMOMILLA) (T-100/13, neuverejnený, EU:T:2015:481, body 36 a 37), a z 5. júla 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN) (T-167/15, neuverejnený, EU:T:2016:391, bod 53).

28 Pozri rozsudky z 21. júna 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Komisia (C-135/11 P, EU:C:2012:376, bod 79); z 11. septembra 2014, CB/Komisia (C-67/13 P, EU:C:2014:2204, bod 98); z 18. decembra 2014, Komisia/Parker-Hannifin (C-434/13 P, EU:C:2014:2456, bod 100), a z 26. júla 2017, Rada/Hamas (C-79/15 P, EU:C:2017:584, bod 56).

29 Rozsudky z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, bod 29); z 29. marca 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Komisia (C-352/09 P, EU:C:2011:191, bod 179), a z 21. februára 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, neuverejnený, EU:C:2013:94, bod 79).

67. Podľa vyššie uvedených úvah závisí preskúmanie nekonania v dobrej viere od toho, či pán Nadal Esteban dokáže vyvrátiť pochybnosti o podaní prihlášky v dobrej viere prostredníctvom dôkazu o obchodnej logike tejto prihlášky.

68. Na takéto tvrdenia sa musia klásť vysoké nároky. Už samotná okolnosť, že prihlasovateľ vie alebo musí vedieť, že iné osoby používajú totožné alebo podobné označenie ako ochrannú známku, hoc aj pre iné tovary alebo služby, totiž odôvodňuje pochybnosti o tom, že prihláška bola podaná v dobrej viere. Prečo by niekto vedome vytváral riziko, že si spotrebiteľ jeho vlastné tovary alebo služby spojí s iným poskytovateľom?

69. Tieto pochybnosti sa znásobujú v prípade, ak sa osoba tak ako pán Nadal Esteban dokonca vedome pokúsi o prihlásenie takéhoto označenia navyše pre také tovary a služby, v súvislosti s ktorými požívajú tretie osoby ochranu vyplývajúcu z ochrannej známky.

70. Obchodná logika, na ktorú sa odvoláva pán Nadal Esteban, nestačí na vyvrátenie uvedených pochybností. V zásade poukazuje na svoj úmysel poskytovať určité služby a v tejto veci používať tašky, na ktorých sa už nachádzala sporná ochranná známka, keďže tieto tašky získal od spoločnosti Koton ako balenie určitých výrobkov. Pohnútka pána Nadala Estebana sa teda obmedzuje len na obyčajnú pohodlnosť. Neexistuje však nijaký náznak oprávneného záujmu, ktorý by odôvodňoval znášanie rizika, že dôjde k spájaniu so službami spoločnosti Koton alebo že činnosť spoločnosti Koton bude v budúcnosti obmedzená.

71. Treba preto predpokladať, že prihláška spornej ochrannej známky nebola podaná v dobrej viere. Rozhodnutie odvolacieho senátu sa preto musí zrušiť.

72. Neprípustný je však návrh spoločnosti Koton v konaní pred Všeobecným súdom, aby tento prikázal EUIPO vyhlásiť spornú ochrannú známku za neplatnú. Všeobecný súd a Súdny dvor nemajú právomoc ukladať EUIPO nijaké príkazy. Tento úrad je skôr povinný v súlade s článkom 65 ods. 6 nariadenia o ochranných známkach vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov súdov Spoločenstva.[30]

VI. O trovách

73. Podľa článku 184 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora ak je odvolanie dôvodné a Súdny dvor sám rozhodne s konečnou platnosťou o veci, rozhodne aj o trovách konania. Podľa článku 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľného na odvolacie konanie na základe článku 184 ods. 1 Súdny dvor uloží účastníkovi konania, ktorý vo veci nemal úspech, povinnosť nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Tieto trovy konania podľa článku 190 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu zahŕňajú aj nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom.

74. Pán Nadal Esteban v prejednávanej veci v celom rozsahu neuspel so svojimi návrhmi.

75. EUIPO síce uspel so svojím návrhom v odvolacom konaní, avšak s ohľadom na sporné rozhodnutia, ktoré vydal, a z dôvodu, že v konaní pred Všeobecným súdom navrhoval zamietnutie žaloby, tiež zodpovedá za to, že vôbec bolo potrebné podať odvolanie. Možno preto len vyhovieť jeho návrhu, aby mu Súdny dvor uložil povinnosť nahradiť trovy konania.

30 Rozsudok z 23. apríla 2002, Campogrande/Komisia (C-62/01 P, EU:C:2002:248, bod 43), ako aj rozsudky Všeobecného súdu z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform) (T-331/99, EU:T:2001:33, bod 33); z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT–Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños) (T-443/05, EU:T:2007:219, bod 20), a zo 16. mája 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) (T-159/16, neuverejnený, EU:T:2017:340, bod 16).

76. Hoci Koton neuspela so svojimi návrhmi na vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky alebo na uloženie takejto povinnosti EUIPO, v konaní mala úspech v celom rozsahu, pretože EUIPO je aj napriek tomu povinný vyvodiť dôsledky z tohto rozsudku.

77. Pánovi Nadalovi Estebanovi a EUIPO je preto potrebné uložiť povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila spoločnosť Koton, a zároveň rozhodnúť, že znášajú svoje vlastné trovy konania.

VII. Návrh

78. Súdnemu dvoru preto navrhujem, aby rozhodol takto:

1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 30. novembra 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), sa zrušuje.

2. Odvolanie, ktoré podala spoločnosť Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, sa vo zvyšnej časti zamieta.

3. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo zo 14. júna 2016 (vec R 1779/2015-2) sa zrušuje.

4. Žaloba, ktorú podala spoločnosť Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, sa vo zvyšnej časti zamieta.

5. Pán Nadal Esteban a EUIPO znášajú každý svoje vlastné trovy konania a sú povinní spoločne a rovnakým dielom nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v konaní pred odvolacím senátom, Všeobecným súdom a Súdnym dvorom.