

## STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

F. G. JACOBSE

přednesené dne 15. prosince 2005<sup>1</sup>

1. Projednávaná věc se týká kasačního opravného prostředku podaného proti rozsudku Soudu prvního stupně<sup>2</sup>, kterým se potvrzuje rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), kterým se zamítá odvolání podané proti rozhodnutí námitkového oddělení OHIM.

### Právní předpisy Společenství

3. Článek 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví zejména:

„[n]a základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

2. Tímto rozhodnutím námitkové oddělení mělo za to, že starší ochranná známka byla předmětem skutečného užívání ve smyslu článku 43 nařízení (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství<sup>3</sup> a že všechny výrobky označené touto ochrannou známkou, jakož i přihlášenou ochrannou známkou Společenství byly podobné ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

[...]

(b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna [...].“

1 — Původní jazyk: angličtina.

2 — Rozsudek ze dne 8. července 2004, Sunrider Corporation v. OHIM (T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811); dále jen „napadený rozsudek“.

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v pozmeněném znění.

4. Článek 8 odst. 2 písm. a) uvádí, že výraz „starší ochranná známka“ označuje především ochrannou známku zapsanou v členském státu.

dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou.

[...]

5. Článek 42 nařízení č. 40/94 stanoví, že námitky proti zápisu ochranné známky Společenství na základě článku 8 nařízení mohou být podány ve lhůtě tří měsíců od zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

6. Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví zejména:

7. V projednávané věci je nesporné, že užívání starší ochranné známky se souhlasem majitele je považováno za užívání majitelem<sup>4</sup>.

8. Pravidlo 22 nařízení Komise, kterým se provádí nařízení o ochranné známce Společenství<sup>5</sup>, stanoví zejména:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neužívání, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po

„2. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času,

4 — Obdobně s čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94, který v souvislosti s přerušením užívání ochranné známky Společenství z důvodu nedostatku řádného užívání po dobu pěti let od jejího zápisu stanoví, že „[u]žívání ochranné známky Společenství se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem“.

5 — Nařízení (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189).

rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka, a důkazy na podporu těchto údajů podle odstavce 3.

pro přípravu nápojů; nápoje na bázi bylin a vitamínů“. Příhláška byla zveřejněna 5. ledna 1998.

3. Důkazy se zpravidla omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení.“

10. Dne 1. dubna 1998 podal Juan Espadafor Caba (dále jen „osoba, která podává námitky“) na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu požadované ochranné známky. Námitky byly založeny na existenci starší ochranné známky představované slovním označením VITAFRUT a zapsané ve Španělsku pro „nealkoholické neléčebné sodové nápoje, neléčebné chlazené nápoje všech druhů, šumivé sodové přípravky granulované, nekvašené ovocné a zeleninové šťávy (s výjimkou moštu), limonády, oranžády, chlazené nápoje (s výjimkou orgeady), sodové vody, seidlitzské minerální vody a umělý led“.

### **Skutkový základ rozsudku Soudu prvního stupně**

11. Na podporu svých námitok se osoba, která podává námitky, dovolávala čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

9. Dne 1. dubna 1996 podala Sunrider Corporation (dále jen „žalobkyně“) k OHIM přihlášku ochranné známky Společenství. Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení VITAFRUIT. Příhláška byla podána zejména pro tyto výrobky: „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje, ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky

12. V říjnu 1998 žalobkyně požádala, aby osoba, která podává námitky, předložila důkaz v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka skutečně užívána ve Španělsku. Námitkové oddělení OHIM vyzvalo osobu, která podává námitky, aby tento důkaz předložila. Tento účastník řízení předal OHIM nejprve šest

lahvových etiket, na nichž byla zobrazena starší ochranná známka, a dále pak čtrnáct faktur a objednávek, z nichž deset bylo z období předcházejícího 5. lednu 1998. Z faktur vyplývalo, že výrobky byly prodávány pod starší ochrannou známkou Industrias Espadafor, S.A. a nikoliv majitelem ochranné známky, tedy osobou, která podává námitky, Juanem Espadaforem Cabou.

14. Dne 23. října 2000 se žalobkyně odvolala proti rozhodnutí námitkového oddělení. Rozhodnutím ze dne 8. dubna 2002 první odvolací senát OHIM (dále jen „odvolací senát“) odvolání zamítl. V podstatě potvrdil závěry obsažené v rozhodnutí námitkového oddělení tím, že nicméně zdůraznil, že užívání starší ochranné známky nebylo prokázáno pro výrobky označené jako koncentráty šťáv („juice concentrates“).

15. Žalobkyně podala žalobu k Soudu prvního stupně.

13. Rozhodnutím ze dne 23. srpna 2000 námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky na základě čl. 43 odst. 5 první věty nařízení č. 40/94 pro výrobky označené jako „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje; ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitamínů“. Mělo za to, že zaprvé důkazy předložené osobou, která podává námitky, prokazovaly, že starší ochranná známka byla skutečně užívána ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 pro výrobky označené jako „nekvašené ovocné a zeleninové šťávy, limonády, oranžády“. Zadruhé se námitkové oddělení domnívalo, že tyto výrobky byly zčásti podobné a zčásti totožné s výrobky označenými jako „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje; ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitamínů“, uvedenými v přihlášce ochranné známky, a že mezi dotčenými označeními existovalo nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

### Rozsudek Soudu prvního stupně

16. Před Soudem prvního stupně žalobkyně uplatňovala dva žalobní důvody. První žalobní důvod vycházel z porušení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod byl rozdělen do dvou částí, první část vycházela z toho, že OHIM zohlednil jakožto skutečné užívání užívání třetí osobou, aniž by byl prokázán souhlas majitele ochranné známky, druhá část vycházela z toho, že OHIM nesprávně posoudil skutečné užívání. Druhý žalobní důvod vycházel z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

17. Pokud se týče první části prvního žalobního důvodu, Soudní dvůr rozhodl takto:

„19. Na základě čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 se námitky podané proti zápisu ochranné známky Společenství zamítnou, jestliže majitel dotčené starší ochranné známky nepodá důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka skutečně užívána majitelem ochranné známky. Podá-li naproti tomu majitel starší ochranné známky tento důkaz, OHIM přezkoumá důvody zamítnutí předložené stranou, která podává námitky.

20. V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94, ve spojení s čl. 43 odst. 3 tohoto nařízení, se užívání starší národní ochranné známky se souhlasem majitele považuje za užívání majitelem.

21. Úvodem je třeba podotknout, že Soud již rozhodl, že rozsah přezkumu, který musí odvolací senát provést ohledně rozhodnutí, které je předmětem odvolání, v tomto případě rozhodnutí námitkového oddělení, nezávisí na tom, zda účastník řízení, který podal odvolání, uvádí zvláštní důvod ohledně tohoto rozhodnutí tím, že kritizuje výklad nebo

uplatňování právního pravidla oddělením OHIM, které rozhoduje v prvním stupni, nebo posouzení důkazu tímto oddělením [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32]. I když tedy účastník řízení, který podal odvolání u odvolacího senátu OHIM, neuvedl zvláštní důvod, odvolací senát je přesto povinen přezkoumat ve světle všech dostupných relevantních právních a skutkových poznatků, zda v okamžiku, kdy je rozhodnuto o odvolání, může či nemůže být legálně přijato nové rozhodnutí obsahující stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 29). Součástí tohoto přezkumu je též otázka, zda s ohledem na skutečnosti a důkazy předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem tento účastník podal důkaz o skutečném užívání buď majitelem starší ochranné známky nebo třetí osobou k tomu oprávněnou, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94. Z toho vyplývá, že první část tohoto žalobního důvodu je přípustná.

22. Naproti tomu relevance tvrzení, že žalobkyně nezpochybňovala ani před námitkovým oddělením, ani před odvolacím senátem existenci souhlasu maji-

- tele starší ochranné známky, je součástí přezkumu merita věci.
23. Jak vyplývá z faktur předložených druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem, byly výrobky prodávány pod starší ochrannou známkou společností Industrias Espadafor, SA, a nikoli majitelem ochranné známky, přestože se jeho jméno rovněž vyskytuje v názvu dané společnosti.
24. Pokud strana, která podala námitky, uplatňuje užívání starší ochranné známky třetí osobou jakožto skutečné užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, konkludentně tvrdí, že toto užívání bylo prováděno s jejím souhlasem.
25. Pokud jde o věcnou správnost tohoto konkludentního tvrzení, pokud užívání starší ochranné známky, jak vyplývá z faktur předložených OHIM, bylo prováděno bez souhlasu majitele, a tudíž za porušení jeho práva k ochranné známce, pak by společnost Industrias Espadafor, SA měla za normálních okolností zájem na tom, aby neprozradila důkazy takového užívání majiteli dotčené ochranné známky. Z tohoto důvodu se jeví málo pravděpodobným, že by majitel ochranné známky mohl předložit důkaz užívání této ochranné známky, ke kterému došlo proti jeho vůli.
26. OHIM se může tím spíše opřít o tuto domněnku vzhledem k tomu, že žalobkyně nepopírala, že k užívání starší ochranné známky společností Industrias Espadafor, SA došlo se souhlasem strany podávající námitky. Nestačí, že žalobkyně obecně uplatnila v řízení před OHIM, že důkazy předložené stranou podávající námitky nejsou dostatečné k prokázání skutečného užívání touto stranou.
27. Ze spisu vyplývá, že žalobkyně velmi cíleně kritizovala údajně příliš nízký obchodní objem užívání, který byl prokázán, jakož i kvalitu předložených důkazních materiálů. Naproti tomu ze znění písemných projevů předložených žalobkyní během řízení před OHIM nelze vyvodit, že žalobkyně upozornila OHIM na skutečnost, že se jednalo o užívání třetí osobou, nebo že uvedla pochybnosti ohledně souhlasu majitele ochranné známky k tomuto užívání.
28. Tyto skutečnosti představují dostatečně pevný základ pro to, aby z nich odvolací senát mohl vyvodit, že k užívání starší ochranné známky došlo se souhlasem jejího majitele.

29. Z toho vyplývá, že první část žalobního důvodu vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 musí být zamítnuta jako neopodstatněná.“
18. O druhé části prvního žalobního důvodu, vycházející z chybného výkladu pojmu skutečného užívání odvolacím senátem, Soud rozhodl takto:
- „36. Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, zákonodárce měl za to, že ochrana starší ochranné známky je odůvodněná, pouze pokud byla tato ochranná známka skutečně užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požadovat důkaz, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, která je předmětem námitek, byla starší ochranná známka na území, kde je chráněna, skutečně užívána [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 34].
37. Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. pro-
- since 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), se musí důkaz o užívání týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky. Není naopak vyžadováno, aby strana podávající námitky předložila písemné prohlášení o obratu dosaženém využíváním starší ochranné známky. Článek 43 odst. 2 a článek 76 nařízení č. 40/94, jakož i pravidlo 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 nechávají straně podávající námitky volbu důkazních prostředků, které považuje za vhodné k prokázání, že starší ochranná známka byla skutečně užívána během relevantního časového období. Kritiku žalobkyně týkající se nedostatku místopřísežného prohlášení ohledně celkového obratu dosaženého prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou tedy nelze přijmout.
38. Při výkladu pojmu skutečného užívání je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v tom, že mají být omezeny konflikty mezi dvěma ochrannými známkami, pokud není dán oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu [rozsudek Soudu ze dne 12. března 2003, *Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Recueil, s. II-789, bod 38]. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení komerčního úspěchu, ani kontrola

obchodní strategie podniku nebo to, aby byla ochrana vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druh těchto výrobků a služeb, znaky trhu, jakož i rozsah a četnost užívání ochranné známky (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43).

39. Jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439), týkajícího se výkladu čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah odpovídá v podstatě čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, je ochranná známka skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla přihlášena, aby vytvořila nebo zajistila odbyť pro tyto výrobky nebo služby, při vyloučení symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43). V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (výše uvedené rozsudky Ansul, bod 37, a Silk Cocoon, bod 39).
40. Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou
41. Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlídnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů.
42. Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém projednávaném případě je třeba provést obecné posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto hodnocení předpokládá jistou vzájemnou souvztažnost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být vyrovnán nízký objem výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemožno být dosažený obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním



vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i charakteristické znaky výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Soudní dvůr proto upřesnil, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně významné, aby bylo kvalifikováno jako skutečné (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 39).

ných známek, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. Ochranné známce tedy tyto sankce nehrozí, jestliže byla skutečně užívána během části relevantního časového období.

43. Ve světle předcházejících úvah je třeba přezkoumat, zda OHIM právem shledal, že důkazy předložené druhým účastníkem řízení před OHIM prokázaly skutečné užívání starší ochranné známky.
44. Jelikož přihláška ochranné známky Společenství předložená žalobkyní byla zveřejněna dne 5. ledna 1998, doba pěti let uvedená v čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 plyne od 5. ledna 1993 do 4. ledna 1998 (dále jen „relevantní časové období“).
45. Z článku 15 odst. 1 téhož nařízení přitom vyplývá, že sankce upravené v tomto nařízení se týkají pouze ochranných známek, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. Ochranné známce tedy tyto sankce nehrozí, jestliže byla skutečně užívána během části relevantního časového období.
46. Faktury předložené druhým účastníkem řízení před OHIM prokazují, že ochranná známka byla užívána mezi koncem měsíce května 1996 a polovinou měsíce května 1997, tedy po dobu jedenácti a půl měsíce.
47. Z faktur též vyplývá, že uskutečněné dodávky byly určeny jednomu zákazníkovi ve Španělsku a byly fakturovány ve španělských pesetách. Z toho vyplývá, že výrobky byly určeny pro španělský trh, jenž je tedy relevantním trhem.
48. Pokud jde o objem výrobků uvedených na trh, jeho hodnota se stanovuje na částku, která nepřesahuje 4 800 eur, což odpovídá prodeji 293 jednotek, označených ve fakturách jako „cajas“ („bedny“), obsahující každá dvanáct kusů, tedy celkově 3 516 kusů, přičemž cena bez daně z přidané hodnoty za kus byla 227 španělských peset (1,36 eur). Přestože tento objem je relativně nízký, z předložených faktur lze vyvodit, že výrobky, kterých se tyto faktury týkaly,

byly prodávány relativně stálým způsobem po období delší než jedenáct měsíců, tedy období, které není ani obzvláště krátké, ani se nijak zvláště nepřibližuje datu zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství podané žalobkyní.

49. Uskutečněný prodej představuje užívání objektivně způsobilé vytvořit nebo zachovat odbytiště pro dotčené výrobky, jejichž obchodní objem vzhledem k délce a četnosti užívání není natolik zanedbatelný, aby vedl k závěru, že se jedná o užívání čistě symbolické, nepatrné či fiktivní, s jediným cílem zachovat si ochranu práva k ochranné známce.
50. Totéž platí, pokud jde o skutečnost, že faktury byly adresovány pouze jedinému zákazníkovi. Stačí, aby ochranná známka byla užívána veřejně a navenek, a nikoliv pouze uvnitř podniku, který je majitelem starší ochranné známky nebo v distribuční síti vlastněné či kontrolované tímto podnikem. V projednávaném případě žalobkyně neuplatnila, že adresát faktur je vlastněn druhým účastníkem řízení před OHIM, a žádná skutečnost tomu nenásvědčuje. Není tudíž nutné opírat se o argument OHIM, předložený při jednání, podle něhož je zákazníkem významný dodavatel španělských supermarketů.
51. Pokud jde o povahu užívání starší ochranné známky, výrobky uvedené ve fakturách jsou nazývány jako „concentrado“ (koncentrovaný), dále nejprve následuje označení příchuti [„kiwi“, „menta“ (máta), „granadina“ (grenadina), „maracuya“, „lima“ (limeta) nebo „azul trop.“] a poté slovo „vitafruta“ v uvozovkách. Toto označení umožňuje dospět k závěru, že dotčené výrobky jsou koncentrované ovocné šťávy nebo koncentráty různých ovocných šťáv.
52. Z etiket předložených druhým účastníkem řízení navíc vyplývá, že se jedná o koncentrované šťávy různého ovoce, určené konečnému spotřebiteli, a nikoliv o koncentráty šťáv, určené průmyslovým výrobcům ovocných šťáv. Na etiketách se objevuje údaj „bebida concentrada para diluir 1+3“ („koncentrovaný nápoj k rozředění v poměru 1+3“), tedy nápoj, který je zcela jasně určen konečnému spotřebiteli.
53. Jak žalobkyně uvedla, na etiketách není uvedeno žádné datum. Otázka, zda je na etiketách obvykle uvedeno datum, což je tvrzení, které hájila žalobkyně a které bylo popíráno OHIM, tudíž není relevantní. Přestože samotné etikety nemají důkazní hodnotu, mohou však podepřít jiné důkazy předložené během řízení před OHIM.

54. Z toho vyplývá, že druhý účastník řízení před odvolacím senátem předložil důkaz, že během období od května 1996 do května 1997 bylo s jeho souhlasem prodáno jednomu španělskému zákazníkovi přibližně 300 jednotek, každá o dvanácti kusech, různých koncentrovaných ovocných šťáv, odpovídajících přibližně obrátu ve výši 4 800 eur. I když rozsah užívání starší ochranné známky je omezený a bylo by vhodné mít k dispozici více důkazů ohledně povahy užívání během relevantního časového období, skutečnosti a důkazy předložené druhým účastníkem jsou dostatečné ke konstatování skutečného užívání. OHIM tedy právem v napadeném rozhodnutí shledal, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro část výrobků, pro které byla zapsána, a sice pro ovocné šťávy.
55. Co se týče údajného rozporu mezi napadeným rozhodnutím a rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ve věci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), je třeba uvést, že posledně zmíněné rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787.
56. Ve světle předchozího není druhá část tohoto žalobního důvodu opodstatněná [...]“
19. O druhém žalobním důvodu vycházejícím z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 rozhodl Soud takto:  
  
„63. Zápis ochranné známky je zamítnut na základě námitek majitele starší ochranné známky podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, pokud existuje totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, s výrobky nebo službami, pro které byla starší ochranná známka zapsána, a pokud stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami je dostatečně vysoký na to, že lze shledat existenci nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumí ochranné známky zapsané v členském státě, jejichž datum přihlášení je dřívější než datum přihlášky ochranné známky Společenství.
64. V projednávané věci žalobkyně nekritizuje zjištění odvolacího senátu, co se

týče otázky, zda existuje totožnost či podobnost jednak mezi výrobky označenými jako „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, a jednak výrobky, pro něž byla starší ochranná známka skutečně užívána, a sice „ovocné šťávy“ (body 19 a 20 napadeného rozhodnutí).

65. Jak vyplývá z judikatury, je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami namístě přihlídnout ke všem rozhodným faktorům, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zejména k jejich povaze, jejich určení, jejich užití, jakož i k jejich konkurenční nebo doplňkové povaze (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).

66. V projednávané věci, jak bylo shledáno výše v bodě 52, byla starší ochranná známka užívána pro koncentrované ovocné šťávy, které byly určeny konečným spotřebitelům, a nikoli pro koncentráty ovocných šťáv, určené průmyslovým výrobcům ovocných šťáv. Argument žalobkyně, že dotčené výrobky jsou určeny odlišným kupujícím, a sice průmyslovým výrobcům v případě koncentrátů šťáv a konečným spotřebitelům v případě nápojů na bázi bylinek a vitaminů, musí být tedy odmítnut.

67. Dále pak odvolací senát právem uvedl, že dotčené výrobky mají stejné určení, a sice zahnání žízně, a že mají do značné míry konkurenční povahu. Pokud jde o povahu a užívání dotčených výrobků, jedná se v obou případech o nealkoholické nápoje, které se spotřebávají obvykle chlazené, přičemž jejich složení se ve většině případů zajisté liší. Rozdílné složení těchto výrobků však nic nemění na zjištění, že zmíněné výrobky zůstávají zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby.

68. Z toho vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení, když shledal, že dotčené výrobky jsou podobné. Tento žalobní důvod není tudíž opodstatněný [...]“

20. V důsledku toho Soud prvního stupně žalobu žalobkyně zamítl.

#### **Kasační opravný prostředek před Soudním dvorem**

21. Účastnice řízení podávající opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) podala

kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru. Dovolává se tří důvodů opravného prostředku, které přesně odpovídají třem bodům, které uplatnila před Soudem.

založená na starší ochranné známce. Toto ustanovení uvádí, že užívání ochranné známky „se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem“.

### **První důvod kasačního opravného prostředku**

22. Navrhovatelka nejprve tvrdí, že Soud nesprávně vyložil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, ve spojení s čl. 15 odst. 3 uvedeného nařízení v rozsahu, v němž zohlednil použití ochranné známky VITAFRUT třetí osobou. Konkrétně tvrdí, že Soud nesprávně vyložil rozdělení důkazního břemena stanovené v čl. 15 odst. 1 a 3 nařízení, vzal v úvahu neprůkazné (implicitní) důkazy předložené osobou, která podává námitky, a opíral se spíše o právní domněnky nežli o konkrétní důkazy.

23. Článek 15 odst. 1 není v projednávaném případě relevantní, jelikož se omezuje na stanovení sankcí za neužívání ochranné známky Společností. Mám za to, že záměrem navrhovatelky bylo dovolávat se čl. 43 odst. 2, použitelného na základě čl. 43 odst. 3. Je nicméně pravdou, že čl. 15 odst. 3 je použitelný obdobně na námitková řízení,

24. Navrhovatelka v podstatě tvrdí, že Soud nepřezkoumal správně okolnost, zda užívání ochranné známky třetí osobou musí být považováno za užívání osobou, která podává námitky ve smyslu čl. 15 odst. 3.

25. Jsem toho názoru, že Soud správně zkoumal tuto otázku.

26. Soud prohlásil, že pokud osoba, která podává námitky, uplatňuje, že užívání třetí osobou představuje skutečné užívání, „konkludentně tvrdí, že toto užívání bylo prováděno s jejím souhlasem“<sup>6</sup>.

27. Dále učinil dvě konkrétní poznámky. Zaprvé, pokud bylo užívání třetí osobou prováděno bez souhlasu majitele, a tudíž za porušení jeho práva k ochranné známce, pak by třetí osoba měla zjevně zájem na tom, aby neprozradila důkazy takového užívání majiteli. Z tohoto důvodu se jeví málo pravdě-

6 — Bod 24 napadeného rozsudku.

podobným, že by majitel mohl předložit důkaz takového užívání<sup>7</sup>.

28. Tento přístup se jeví jako zcela konzistentní. Bylo by neúčelné a v rozporu se zásadami řádného výkonu spravedlnosti a hospodárnosti řízení, aby OHIM systematicky požadoval po majiteli ochranné známky, aby předložil důkaz o souhlasu za takových okolností.

29. Bylo by tomu jinak, pokud by navrhovatelka před OHIM uplatnila nedostatek souhlasu. To bylo nicméně předmětem druhé poznámky Soudu: nic v dokumentech, které mu byly předloženy, neumožňuje domnívat se, že se navrhovatelka tohoto hlediska dovolávala<sup>8</sup>.

30. V důsledku toho došel Soud k závěru, že tyto skutečnosti „představují dostatečně pevný základ pro to, aby z nich odvolací senát mohl vyvodit, že k užívání starší ochranné známky došlo se souhlasem jejího majitele“<sup>9</sup>. Sdílím tento názor a mám za to, že se Soud nedopustil chyby, pokud jde o důkazní břemeno.

31. Navrhovatelka v rámci svého prvního důvodu opravného prostředku uplatňuje jiný argument, který mi působí určité těžkosti.

32. Navrhovatelka tvrdí, že podle rozsudku Henkel v. OHIM<sup>10</sup> měl Soud sám rozhodnout, zda v okamžiku svého rozhodování mohl legálně přijmout nové rozhodnutí se stejným výrokem jako rozhodnutí přijaté předtím odvolacím senátem OHIM. Soud se tedy dopustil nesprávného právního posouzení, když rozhodl, že se OHIM mohl, v okamžiku, kdy odvolací senát přijal své rozhodnutí, opřít o domněnku, podle které majitel ochranné známky „VITAFRUT“ souhlasil s užíváním této ochranné známky třetí osobou.

33. Body 25, 26 a 29 rozsudku Henkel v. OHIM zní takto:

„25. V tomto ohledu vyplývá z judikatury, že existuje funkční souvislost mezi průzkumovým referentem a odvolacím senátem [rozsudky Soudu ze dne 8. čer-

7 — Bod 25.

8 — Body 26 a 27.

9 — Bod 28.

10 — Uvedený výše v bodu 21 rozsudku Soudu, převzatém v bodu 17 výše. Žalobkyně cituje bod 29 rozsudku Henkel v. OHIM.

vence 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-136/98, Recueil, s. II-2383, body 38 až 44, a ze dne 12. prosince 2002, Procter & Gamble v. OHIM (Tvar mýdla), T-63/01, Recueil, s. II-5255, bod 21]. Tato judikatura se rovněž použije na existující vztah mezi takovými ostatními útvary Úřadu rozhodujícími v prvním stupni, jako jsou námitkové a zrušovací oddělení, a odvolacími senáty.

29. Ve světle úvah uvedených v bodech 25 a 26 výše, je namístě se domnívat, že v rozporu s tím, co tvrdí Úřad, rozsah přezkumu, který je odvolací senát povinen provést s ohledem na rozhodnutí, které je předmětem odvolání, není v zásadě určen důvody dovolávanými osobou, která podala odvolání. I když tedy osoba, která podala odvolání, nevznesla zvláštní důvod, je přesto odvolací senát povinen přezkoumat ve světle všech relevantních skutkových a právních okolností, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno.“

26. Pravomoc odvolacích senátů Úřadu totiž zahrnuje přezkum rozhodnutí přijatých odděleními Úřadu v prvním stupni. V rámci tohoto přezkumu závisí rozhodnutí o odvolání na otázce, zda nové rozhodnutí mající stejný výrok jako rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy je o odvolání rozhodováno. Odvolací senáty tak mohou, s jedinou výhradou čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, odvolání vyhovět na základě nových skutečností dovolávaných osobou, která podala odvolání, nebo také na základě jí předložených nových důkazů.

34. Tyto body se týkají především pravomoci odvolacích senátů k rozhodnutí na základě nových skutečností nebo důkazů, které nebyly předloženy průzkumovému referentovi nebo jiným útvarům OHIM rozhodujícím v prvním stupni. V této souvislosti byly tyto body výslovně vzaty v úvahu a použity Soudem za účelem rozhodnutí, že první část prvního žalobního důvodu žalobkyně je nepřípustná. Nicméně nevidím souvislost mezi touto pravomocí odvolacích senátů a pravomocí Soudu v oblasti přezkumu žaloby podané proti rozhodnutí odvolacího

[...]

senátu, zatímco zde zjevně neexistuje žádná funkční souvislost.

riálů tak nepředstavuje, s výhradou jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku<sup>11</sup>.

35. V důsledku toho jsem toho názoru, že je třeba zamítnout první důvod kasačního opravného prostředku jako neopodstatněný.

38. Podle mého názoru je třeba rovněž zdůraznit, že obecně v rámci kasačního opravného prostředku podaného k Soudnímu dvoru v oblasti ochranných známek, skutkové a právní otázky již byly přezkoumány ve třech stupních: zaprvé příslušným oddělením OHIM, zadruhé odvolacím senátem a zatřetí Soudem.

#### *Druhý důvod kasačního opravného prostředku*

36. Navrhovatelka dále tvrdí, že Soud nesprávně použil pojem skutečného užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. Odkazuje zejména na zjištění Soudu uvedená v bodech 48 a 49 rozsudku.

39. V každém případě všechny důkazní materiály, na které navrhovatelka odkazuje ve svém kasačním opravném prostředku<sup>12</sup>, byly výslovně uvedeny a posouzeny Soudem v bodech 46 až 50 jeho rozsudku.

37. Bez dalšího se jeví, jak tvrdí OHIM, že tyto body obsahují skutková zjištění založená na posouzení dostupných důkazních materiálů Soudem. Z ustálené judikatury vyplývá, že pouze Soud je příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutečností, jakož i k posouzení důkazních materiálů. Posouzení těchto skutečností a důkazních mate-

40. Zdá se mi, že pouze jeden z argumentů navrhovatelky vznáší skutečně právní otázku, a sice tvrzení<sup>13</sup>, podle kterého nedatované etikety nemohou podporovat ostatní důkazní materiály, v rozporu s tím, co je uvedeno

11 — Viz naposledy rozsudek ze dne 15. září 2005, BiolD v. OHIM (C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 43).

12 — Část B oddíl V odst. 2, písm. b), s. 15 a 16 kasačního opravného prostředku.

13 — Část B, oddíl V odst. 2 písm. ss), s. 17 kasačního opravného prostředku.



v bodu 53 rozsudku. Nicméně z bodu 52 vyplývá, že Soud měl pouze za to, že etikety potvrzovaly důkazy vyplývající z faktur, že dotčenými výrobky byly koncentrované šťávy různého ovoce, určené konečnému spotřebiteli, a nikoliv o koncentráty šťáv, určené průmyslovým výrobcům. Vzhledem k tomu, že navrhovatelka nepochybně tuto skutečnost tak, jak byla prokázána – a ostatně ji není oprávněna v zásadě zpochybnit v rámci kasačního opravného prostředku – a že, navíc, ve svém kasačním opravném prostředku prohlašuje, že „dotčeným zbožím jsou výrobky [...] určené pro každodenní použití konečným spotřebitelem“<sup>14</sup>, mám za to, že argument navrhovatelky týkající se nedatovaných etiket je nepřipustný, nebo, podpůrně, neopodstatněný.

Soudním dvorem v rozsudku Ansul<sup>17</sup>. Tyto zásady byly Soudním dvorem upřesněny v usnesení vydaném ve věci La Mer Technology<sup>18</sup>, na které oba účastníci řízení odkázali při jednání, ale nebyly změněny; ve skutečnosti bylo usnesení La Mer Technology vydáno v souladu s čl. 104 odst. 3 jednacího řádu Soudního dvora právě proto, že Soudní dvůr měl za to, že odpověď na otázky položené v této věci mohla být jasně vyvozena z rozsudku Ansul<sup>19</sup>.

42. Jsem tudíž toho názoru, že druhý důvod opravného prostředku je nepřipustný, nebo, podpůrně, neopodstatněný.

### *Třetí důvod kasačního opravného prostředku*

41. Konečně mám za to, že i když ostatní argumenty dovolávané navrhovatelkou v rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku mohou být považovány za vznášející právní otázky, a proto by mohly být prohlášeny za přípustné, Soud tím, že dospěl k závěru, že odvolací senát správně vložil pojem skutečného užívání, pečlivě analyzoval<sup>15</sup> a svědomitě použil<sup>16</sup> účel požadavku skutečného užívání, jakož i zásady použitelné na tento pojem, vytyčené

43. Navrhovatelka konečně uplatňuje, že Soud nesprávně použil čl. 8 odst. 1 písm. b)

17 — Rozsudek ze dne 11. března 2003 (C-40/01, Recueil, s. I-2439).

18 — Usnesení ze dne 27. ledna 2004 (C-259/02, Recueil, s. I-1159)

19 — Bod 14 usnesení. Ve skutečnosti Soudní dvůr formuloval toto stanovisko pro šest prvních položených otázek, které se týkaly rozsahu a způsobu požadovaného užívání, zatímco pokud jde o sedmou otázku, která se týká relevance užívání následujícího po podání přihlášky, otázky, která nebyla v uvedené věci výslovně vznesena, měl za to, že odpověď neponechává prostor pro důvodnou pochybnost. Rozsudek Court of Appeal (England and Wales) (Spojené království) ze dne 29. července 2005, rozhodující o odvolání proti rozhodnutí vydanému předkládajícím soudem, obsahuje zajímavé a užitečné úvahy ohledně těchto otázek ([2005] EWCA Civ 978).

14 — Část B oddíl V odst. 2 písm. b), s. 15 s 16.

15 — Body 36, jakož i 38 až 42.

16 — Body 44 až 54.

nařízení č. 40/94, když došel k závěru<sup>20</sup>, že se odvolací senát nedopustil nesprávného posouzení, když shledal, že dotčené výrobky jsou podobné.

kteřá podle ní podporují argument, podle kterého dotčené výrobky nejsou podobné. Většina těchto tvrzení přebírá doslovně, nebo téměř doslovně, tvrzení formulovaná navrhovatelkou před Soudem<sup>22</sup>, ačkoliv řada jiných je poprvé předložena před Soudním dvorem. Ve všech případech se jedná o skutkové okolnosti.

44. Navrhovatelka konkrétně tvrdí, že když Soud „správně zdůraznil, že pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami je namístě přihlédnout ke všem rozhodným faktorům, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zejména k jejich povaze, jejich určení, jejich užití, jakož i k jejich konkurenční nebo doplňkové povaze [...], přihlédl pouze k některým rozhodným faktorům týkající se dotčených výrobků, a sice jejich určení, jejich užití a jejich konkurenční povaze“.

47. Podle mého názoru navrhovatelka neurčila nesprávné právní posouzení v rozsudku Soudu. Sdílím názor OHIM, podle kterého je třetí důvod kasačního opravného prostředku omezen na skutkové otázky a v důsledku toho musí být odmítnut jako nepřipustný.

45. Jediný faktor uvedený v prvním z těchto seznamů a chybějící ve druhém je povaha výrobků, kterou ve skutečnosti Soud vzal v úvahu<sup>21</sup>.

48. V každém případě jsem toho názoru, že rozsudek obsahuje správné shrnutí zásad upravujících posouzení podobnosti uvedených Soudním dvorem v rozsudku Canon<sup>23</sup> a správné použití těchto zásad na projednávanou věc<sup>24</sup>.

46. Navrhovatelka tvrdí, že posouzení provedené Soudem v bodech 66 a 67 rozsudku „není přesvědčivé“, a předkládá řadu tvrzení,

49. V důsledku toho se domnívám, že třetí důvod opravného prostředku je nepřipustný nebo, podpůrně, neopodstatněný.

20 — V bodu 68.

21 — Viz bod 67 jeho rozsudku, převzatý výše v bodu 19.

22 — Část B oddíl V) odst. 3 písm. b), bod aa), bb), cc) a ee), aaa) a bbb) kasačního opravného prostředku jsou pojmově totožné nebo podobné s částí B oddílem III, odst. 2 písm. c) body bb), cc), dd a ee) žaloby k Soudu, shrnuté v bodech 59 až 61 rozsudku.

23 — Rozsudek ze dne 29. září 1998 (C-39/97, Recueil, s. I-5507).

24 — Viz body 65 až 67.

## **Závěry**

50. S ohledem na předcházející úvahy navrhuji, aby Soudní dvůr:

- 1) zamítl kasační opravný prostředek;
- 2) uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.“