

Věc T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory)(OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Starší slovní ochranná známka HIPPOVIT – Přihláška slovní ochranné známky Společenství HIPOVITON – Skutečné užívání starší ochranné známky – Článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94 – Právo být vyslechnut“

Rozsudek Soudu (druhého senátu) ze dne 8. července 2004 II - 2791

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Řízení o odvolání – Žaloba k soudu Společenství – Příslušnost Soudu – Změna rozhodnutí Úřadu – Dosah – Zrušení rozhodnutí námitkového oddělení*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 62 odst. 1 a čl. 63 odst. 3)

II - 2787

2. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Výklad zohledňující ratio legis čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
3. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Pojem – Kritéria posouzení
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
4. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz užívání starší ochranné známky – Skutečné užívání – Použití kritérií v konkrétním případě
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 43 odst. 2 a 3)*
5. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Přezkum námitek – Důkaz užívání starší ochranné známky – Lhůta určená Úřadem – Předložení dodatečných důkazních materiálů po uplynutí lhůty, avšak v případě nových skutečností – Přípustnost
(Nařízení Komise č. 2868/95, čl. 1 pravidlo 22 odst. 1)*
6. *Ochranná známka Společenství – Řízení o odvolání – Žaloba k soudu Společenství – Oprávnění Soudu měnit napadené rozhodnutí – Meze
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 63 odst. 3)*

1. V rámci žaloby podané proti rozhodnutí jednoho z odvolacích senátů Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) týkající se námitkového řízení je Soud rovněž příslušný k projednávání návrhu na zrušení rozhodnutí námitkového oddělení. Společenství, že odvolací senát může zrušit rozhodnutí oddělení Úřadu, které rozhodlo v prvním stupni, patří takové zrušení mezi opatření, která může Soud učinit na základě pravomoci podle čl. 63 odst. 3 uvedeného nařízení.

Jestliže totiž vyplývá z čl. 62 odst. 1 věty druhé nařízení č. 40/94 o ochranné známce

(viz bod 19)

2. Při výkladu pojmu skutečného užívání ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 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. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení komerčního úspěchu, ani kontrola obchodní strategie podniku nebo to, aby byla ochrana známek vyhrazena pouze takovému jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

(viz bod 32)

Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, na které je v dotčeném hospodářském odvětví nazíráno jako na odůvodněné užívání sledující udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky.

Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba zohlednit jednak hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů.

(viz body 33–35)

3. Ochranná známka je ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 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 odbytu pro tyto výrobky nebo služby, při vyloučení symbolického užití, které slouží pouze zachování práv propůjčených ochrannou známkou. V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek.
4. 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. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou tak může být vyrovnán větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné

známky a naopak. Kromě toho nemohou 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. Proto užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně významné, aby bylo kvalifikováno jako skutečné.

ve lhůtě určené Úřadem pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) tomu, kdo podává námitku, přičemž námitka je zamítnuta, jestliže nejsou důkazní prostředky předloženy včas, nelze vykládat v tom smyslu, že brání zohlednění dodatečných důkazních materiálů s ohledem na existenci nových skutečností, a to ani tehdy, když jsou předloženy po uplynutí této lhůty.

(viz bod 56)

Čím omezenější je však objem obchodního využívání ochranné známky, tím je nutnější, aby strana, která podala námitku, dodala doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky.

(viz body 36, 37)

5. Pravidlo 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, podle kterého je třeba předložit důkaz o užívání starší ochranné známky

6. Možnost Soudu změnit rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), stanovená v čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94, je v zásadě omezena na situace, kdy je věc ve stavu, kdy o ní lze rozhodnout. To předpokládá, aby Soud mohl na základě jemu předložených důkazních prostředků učinit rozhodnutí, které měl učinit odvolací senát podle předpisů použitelných v projednávané věci. Tato podmínka není splněna, pokud by odvolací senát mohl buďto rozhodnout o námitce sám, nebo věc vrátit námitkovému oddělení.

(viz body 62, 63)