

Vec T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskove konanie — Skoršia slovná ochranná známka HIPPOVIT — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva HIPOVITON — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 — Právo byť vypočutý“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (druhá komora) z 8. júla 2004 II - 2791

Abstrakt rozsudku

- 1. Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky — Žaloba pred sudcom Spoločenstva — Právomoc Súdu prvého stupňa — Zmena rozhodnutia Úradu — Rozsah — Zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia
(Nariadenie Rady č. 40/94, článok 62 ods. 1 a článok 63 ods. 3)*

II - 2787

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem — Výklad zohľadňujúci ratio legis článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)*
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Pojem — Kritériá posúdenia (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)*
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Riadne používanie — Uplatnenie kritérií v konkrétnom prípade (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 43 ods. 2 a 3)*
5. *Ochranná známka Spoločenstva — Pripomienky tretích osôb a námietka — Preskúmanie námietky — Dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky — Lehota stanovená Úradom — Predloženie dodatočných dôkazov po uplynutí lehoty, ale za existencie nových skutočností — Prípustnosť (Nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1, pravidlo 22 ods. 1)*
6. *Ochranná známka Spoločenstva — Opravné prostriedky — Žaloba pred sudcom Spoločenstva — Možnosť Súdu prvého stupňa zmeniť napadnuté rozhodnutie — Obmedzenia (Nariadenie Rady č. 40/94, článok 63 ods. 3)*

1. V rámci žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) týkajúceho sa námietkového konania je Súd prvého stupňa rovnako príslušný pre konanie o návrhu požadujúcom zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia.

spoločenstva vyplýva, že odvolací senát môže zrušiť rozhodnutie oddelenia Úradu vydané v rámci prvostupňového konania, takéto zrušenie patrí medzi prostriedky, ktoré môže vykonávať Súd prvého stupňa z titulu jeho opravnej právomoci uvedenej v článku 63 ods. 3 tohto nariadenia.

Pretože z článku 62 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke

(pozri bod 19)

2. Pri výklade pojmu riadne používanie ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 treba zohľadniť skutočnosť, že účelom požiadavky *ratio legis*, ktorá vyžaduje, aby sa skoršia ochranná známka pre spôsobilosť jej namietania proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva riadne používala, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, kým existuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci z aktuálnej úlohy ochrannej známky na trhu. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku, alebo vyhradenie ochrany ochranných známk iba pre ich kvantitatívne významné obchodné používanie.

(pozri bod 32)

Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej riadneho obchodného používania, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahu týchto tovarov a služieb, povahu trhu, rozsah a frekvenciu používania ochrannej známky.

Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekvenciu týchto úkonov na strane druhej.

3. Ochranná známka Spoločenstva je predmetom riadneho používania v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná v záujme vytvorenia a zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok verejne používala.

(pozri body 33 — 35)

4. V danom prípade na účel skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky okolnosti týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Takýmto spôsobom malý objem tovarov predaných pod predmetnou ochrannou známkou môže byť kompenzovaný vyso-

kou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannnej známky a naopak. Navyše dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj vlastností tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu preto, aby používanie ochrannnej známky bolo kvalifikované ako riadne, nemusí byť vždy kvantitatívne významné.

Predsa však, čím obmedzenejší je objem obchodného používania ochrannnej známky, tým viac potrebuje účastník konania, ktorý podal námietky, predložiť dodatočné dôkazy dovoľujúce vylúčiť pochybnosti o riadnej povahe používania predmetnej ochrannnej známky.

(pozri body 36 — 37)

5. Pravidlo 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannnej známke spoločenstva a ktoré stanovuje, že dôkaz o používaní skoršej ochrannnej známky musí byť

predložený v lehote, ktorú namietajúcej strane stanoví Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), a že námietka sa zamietne, pokiaľ takýto dôkaz nebude v uvedenej lehote predložený, sa nemôže vykladať v tom zmysle, že odporuje zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci by tieto dôkazy boli predložené po uplynutí predmetnej lehoty.

(pozri bod 56)

6. Možnosť Súdu prvého stupňa zmeniť napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), predpokladaná článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94, je v zásade obmedzená na situácie, v ktorých je vec v štádiu umožňujúcom rozhodnúť vo veci. Toto predpokladá, že Súd prvého stupňa môže na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené, formulovať rozhodnutie, ktoré by mal odvolací senát prijať za účinnosti ustanovení uplatniteľných v predmetnom prípade. Táto podmienka nie je splnená, pokiaľ odvolací senát mohol alebo rozhodnúť o námietke sám, alebo mohol postúpiť prípad námietkovému oddeleniu.

(pozri body 62 — 63)