

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 22. marca 2007 *

Vo veci T-215/03,

Sigla SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: E. Armijo Chávarri,
advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: I. de Medrano Caballero a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Elleni Holding BV, so sídlom v Alphen aan de Rijn (Holandsko),

* Jazyk konania: španielčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 1. apríla 2003 (vec R 1127/2000-3), týkajúceho sa námietkového konania medzi Sigla SA a Elleni Holding BV,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. júna 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. októbra 2003,

so zreteľom na ústnu časť konania a po pojednávaní zo 14. novembra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Elleni Holding BV podala 7. februára 1997 na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa 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 a doplnení.

- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“), je slovné označenie VIPS.

- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 35 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu:
 - „počítače a počítačové programy zaznamenané na nosičoch magnetických dát a diskoch“, patriace do triedy 9,

 - „obchodná správa, služby v oblasti spracovania údajov zapísaných počítačom“, patriace do triedy 35,

 - „programovanie počítačov, hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne — reštaurácie“, patriace do triedy 42.

- 4 Listom z 23. apríla 1999, zaslaným ÚHVT, Elleni Holding obmedzila služby triedy 42, ktoré uviedla vo svojej prihláške ochrannej známky Spoločenstva na nasledujúce služby: „Programovanie počítačov pre hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne — reštaurácie“. Listom z 26. apríla 1999 ÚHVT súhlasilo s týmto obmedzením.

- 5 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 14. júna 1999 vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 46/99.

- 6 Dňa 14. septembra 1999, Sigla SA podala námietku na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.
- 7 Námietka bola založená na slovnej ochrannej známke žalobkyne VIPS, už skôr zapísanej v Španielsku, pre služby patriace do triedy 42 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajú tomuto popisu: „Služby súvisiace s dodaním potravín a nápojov na okamžitú spotrebu, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, jedálne, bary, kaviarne, hotelierske služby“ (ďalej len „skoršia ochranná známka“). Sigla tiež tvrdila, že ochranná známka VIPS bola všeobecne známa v Španielsku v zmysle článku 6a Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva z 20. marca 1883, revidovaného naposledy v Štokholme 14. júla 1967 a zmeneného 28. septembra 1979 (*Zbierka zmlúv Spojených národov*, čiastka 828, č. 11847, s. 108) pre „služby súvisiace s dodaním potravín a nápojov na okamžitú spotrebu, reštaurácie, služby súvisiace s barmi a kaviarňami, prevádzkovanie maloobchodných predajní spotrebného a darčekového tovaru, potravín, tlače, kníh, audiovizuálnych výrobkov, fotografických materiálov, výrobkov parfumérie, výrobky pre údržbu interiéru nehnuteľnosti, šatstvo, hračiek a operačných systémov a obchodov poskytujúcich služby ako požičiavanie filmov a výroba fotiek“, podľa článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94. Námietka smerovala proti všetkým výrobkom a službám uvedeným v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.
- 8 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 9 Dňa 18. februára 2000 Elleni Holding ohraničila v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia 40/94 zoznam služieb obsiahnutých v triede 42 ako aj služieb, ktoré uviedla vo svojej prihláške na „služby programovania počítačov určené pre hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne.“

- 10 Rozhodnutím č. 2221/2000, z 28. septembra 2000, námietkové oddelenie ÚHVT vyhovel námietke pre služby triedy 42 a zamietlo ju v časti týkajúcej sa výrobkov a služieb uvedených v triedach 9 a 35. V podstate sa námietkové oddelenie domnievalo, že keďže služby, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka a výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka sú odlišné, potom napriek zhode kolidujúcich označení neexistovala žiadna pravdepodobnosť zámenny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Námietkové oddelenie sa však domnievalo, že článok 8 ods. 5 uvedeného nariadenia bol uplatniteľný pre služby uvedené v triede 42 z tých dôvodov, že na jednej strane žalobkyňa preukázala, že jej skoršia ochranná známka VIPS mala dobré meno na španielskom trhu a že na druhej strane prihlasovaná ochranná známka mohla využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jej škodiť vzhľadom na existujúci vzťah medzi oboma druhmi dotknutých služieb.
- 11 Dňa 22. novembra 2002 Elleni Holding podala odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 12 Rozhodnutím z 1. apríla 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) doručeným žalobkyni 3. apríla 2003 tretí odvolací senát vyhovel odvolaniu Elleni Holding a zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia.
- 13 V podstate sa odvolací senát domnieval, že žalobkyňa preukázala, že jej skoršia ochranná známka má v Španielsku dobré meno, ale neuviedla dôvody, pre ktoré by prihlasovaná ochranná známka mala využívať rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky alebo jej škodiť. Teda v prípade, že sa nepreukázal jeden z predpokladov vyplývajúcich nevyhnutne z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, nemohol byť uvedený článok uplatnený v prejednávanej veci. Ďalej sa odvolací senát domnieval, že nebolo potrebné skúmať tvrdenia uvádzané žalobkyňou v jej pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu Elleni Holding, a ktoré sa týkajú uplatňovania v prejednávanej veci, článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože uvedené odvolanie bolo iba založené na článku 8 ods. 5 tohto nariadenia, a teda jeho predmet nemohol byť rozšírený žalobkyňou prostredníctvom jej pripomienok — vyjadrenia v konaní pred odvolacím senátom. Mohlo byť tomu inak len v prípade podania samostatného odvolania zo strany žalobkyne v súlade

s náležitosťami a v lehote, určenými článkom 59 nariadenia č. 40/94, ktorý sa týka čiastočného zrušenia rozhodnutia námietkového oddelenia.

Návrhy účastníkov konania

14 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu v časti týkajúcej sa dôvodu založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

16 Pokiaľ ide o to, že žaloba je založená na dôvode spočívajúcom v porušení práva na obhajobu a dispozičnej zásady vyplývajúcej z článku 74 nariadenia č. 40/94, ÚHVT ponecháva rozhodnutie o nich na voľnú úvahu Súdu prvého stupňa bez toho, že by uviedol presný návrh.

Právny stav

- 17 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva dôvody. Prvý, ktorý je uvádzaný ako hlavný, je založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Druhý dôvod, ktorý je uvádzaný subsidiárne, je založený na porušení práva na obhajobu a dispozičnej zásady uvedenej v článku 74 zmieneneho nariadenia.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 18 Po prvé žalobkyňa spochybňuje tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého neuviedla žiadne tvrdenie ani nepredložila dôkazy týkajúce sa uvádzaných skutočností, t. j. že používaním prihlasovanej ochrannej známky vzniká nebezpečenstvo poškodenia skoršej ochrannej známky, alebo že prihlasovaná ochranná známka neoprávnene využíva skoršiu ochrannú známku. V tejto súvislosti žalobkyňa odkazuje na úryvky jej písomných pripomienok v konaní pred námietkovým oddelením z 11. februára a zo 17. mája 2000, ako aj na úryvky z jej pripomienok v konaní pred odvolacím senátom, ktoré sú vyjadrením k odvolaniu podanom Elleni Holding.
- 19 Podľa žalobkyne vyplýva z týchto úryvkov, že jej námietka, v časti, v ktorej sa zakladala na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, vychádzala z nasledujúcich úvah: po prvé žalobkyňa dosiahla to, že jej skoršia ochranná známka bola uznaná španielskou verejnosťou ako prestížna značka a značka kvality a existuje nebezpečenstvo, že pozitívne „predstavy“ spájané s touto značkou prenesú spotrebiteľia na výrobky

spoločnosti Elleni Holding. Po druhé žalobkyňa vynaložila rozsiahle investície do reklamy a rozvoja jej služieb na účely šírenia a udomácnenia sa jej ochrannej známky, čo môže požadovaná ochranná známka neoprávnene využívať. Po tretie Elleni Holding nepredložila žiadny dôkaz, ktorým by preukázala oprávnenosť používania prihlasovanej ochrannej známky. Po štvrté nebezpečenstvo toho, že prihlasovaná ochranná známka si privlastní prestíž, všeobecnú známosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, je posilnené tou skutočnosťou, že obchodné oblasti, na ktoré sa zameriavajú služby označené prihlasovanou ochrannou známkou sú si navzájom blízke. Z toho vyplýva, že požiadavky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sú v prejednávanej veci splnené.

- 20 Po druhé žalobkyňa poznamenáva, že tak isto ako to odvolací senát skonštatoval v bode 44 napadnutého rozhodnutia, použitie v znení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 podmienky („by neprávom zvýhodnilo... alebo... znevýhodnilo... [by neprávom využívalo... alebo narúšalo... alebo poškodzovalo... — *neoficiálny preklad*]“) označuje, že iba jednoduchá pravdepodobnosť založená na logickej a deduktívnej analýze stačí na potvrdenie existencie neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti, alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky. Materiálny dôkaz o existencii neoprávneného využívania totiž nemožno požadovať, keďže napadnuté označenie nie je ešte zapísané. Tento prístup bol už prijatý a vysvetlený tretím odvolacím senátom v rozhodnutí z 25. apríla 2001 (vec HOLLYWOOD, č. R 283/1999-3).
- 21 Po tretie žalobkyňa tvrdí, že sa odvolací senát nesprávne domnieval, že námietkové oddelenie založilo svoje posúdenie, pokiaľ ide o existenciu nebezpečenstva uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, na jednoduchom existujúcom vzťahu medzi službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky. Predmetný vzťah zohľadnilo námietkové oddelenie len s cieľom overiť existenciu takéhoto nebezpečenstva. Podľa žalobkyne rozhodovacie stupne ÚHVT uznávajú, že nebezpečenstvo asociácie medzi tovarmi označenými kolidujúcimi označeniami je činiteľom, ktorý môže posilniť pravdepodobnosť neoprávneného využitia skoršej ochrannej známky, tak ako to ukazuje rozhodnutie námietkového oddelenia č. 1219/1999 z 15. novembra 1999 a rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT vo veci HOLLYWOOD uvedené v predchádzajúcom bode.

- 22 Po štvrté sa žalobkyňa domnieva, že výklad článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ktorý urobil v prejednávanej veci odvolací senát, je v rozpore s ustanoveniami článkov 61 a nasl. zmieneneho nariadenia a s rozsudkom Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ÚHVT (BABY-DRY) (T-163/98, Zb. s. II-2383, bod 43). V tejto súvislosti žalobkyňa má ten názor, že ak odvolací senát mal pochybnosť o stanovisku žalobkyne, senát ju mal vyzvať v súlade s článkom 61 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby ho objasnila.
- 23 Po piate a ako posledné žalobkyňa predkladá Súdu prvého stupňa rozhodnutia č. 531/2000 a č. 621/2001 námietkového oddelenia ÚHVT, ktoré boli vydané v podobných právnych veciach a ktoré potvrdzujú prístup zvolený žalobkyňou v tejto právnej veci, pokiaľ ide o výklad článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 24 ÚHVT zastáva ten právny názor, že námietkové oddelenie, ako aj odvolací senát správne skonštatovali na jednej strane, že kolidujúce označenia sú zhodné a že na druhej strane žalobkyňa preukázala, že jej ochranná známka uvádzaná ako námietka získala dobré meno v Španielsku pre „služby súvisiace s dodaním potravín a nápojov na okamžitú spotrebu, samoobslužné reštaurácie, jedálne, bary, kaviarne“, ktoré patria do triedy 42.
- 25 Okrem toho sa odvolací senát správne domnieval, že dôkaz o tom, že prihlasovaná ochranná známka neoprávnene využívala rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky alebo o tom, že ju poškodzuje v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, by mohol byť založený na pravdepodobnostiach. Odvolací senát tvrdil, že žalobkyňa neuviedla ani vo svojich pripomienkach z 11. februára a zo 17. mája 2000, predložených v konaní pred námietkovým oddelením, ani vo svojich pripomienkach — vyjadreniach k žalobe Elleni Holding, presvedčivé tvrdenia, ktoré by mohli preukázať takéto nebezpečenstvo. Odvolací senát sa teda nedopustil žiadneho omylu vo svojom rozbere o uplatnení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci.

26 ÚHVT pripúšťa, že odkaz žalobkyne vo svojich pripomienkach z 11. februára 2000 predložených v konaní pred námietkovým oddelením, na svoje investície a na svoje propagačné činnosti, ktoré vedú k rozšírenej známosti jej ochrannej známky uvádzanej v námietke, predstavuje vhodnú skutočnosť na preukázanie dobrého mena tejto ochrannej známky. Žalobkyňa však nevysvetlila, ako táto skutočnosť súvisí s prihláškou podanou Elleni Holding. Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, založené na skutočnosti, že Elleni Holding nepreukázala existenciu oprávneného dôvodu pre používanie prihlasovanej ochrannej známky, ÚHVT zdôrazňuje, že je povinnosťou samotnej žalobkyne ako namietateľa zápisu prihlasovanej ochrannej známky, predložiť objektívne informácie, ktoré umožňujú vyvodiť záver, že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 bol uplatniteľný v prejednávanej veci.

27 ÚHVT uvádza, že sa stotožňuje so záverom odvolacieho senátu, podľa ktorého vzťah, ktorý uvádza žalobkyňa, medzi službami, na ktoré sa vzťahujú skoršia a prihlasovaná ochranná známka nebol sám osebe dostatočný pre vyvodenie záveru o existencii nebezpečenstva neoprávneného využívania skoršej ochrannej známky alebo ujmy, ktorú jej môže spôsobiť. V tejto súvislosti ÚHVT poznamenáva, že podľa samotnej žalobkyne, súvis medzi službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia je len skutočnosťou, ktorá môže posilniť pravdepodobnosť takéhoto nebezpečenstva. Keďže existencia takéhoto nebezpečenstva však nebola preukázaná, nemôže byť otázkou akékoľvek posilnenie predmetného nebezpečenstva.

28 Okrem toho ohraničením služieb triedy 42 uvedených v prihlasovanej ochrannej známke (pozri bod 9 vyššie) spoločnosťou Elleni Holding sa preukazuje, že nemá úmysel neoprávnene využívať skoršiu ochrannú známku, a taktiež, že nebezpečenstvo ujmy, ktorú by používanie požadovanej ochrannej známky mohlo spôsobiť skoršej ochrannej známke, je nepravdepodobné.

29 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého ju mal odvolací senát vyzvať na objasnenie svojho stanoviska k existencii uvedeného nebezpečenstva, ÚHVT odpovedá tak, že odvolací senát nemôže byť zodpovedným za nedostatky námietky žalobkyne. Podľa ÚHVT sa odvolací senát v súlade s článkom 74 nariadenia č. 40/94 obmedzil na preskúmanie výhrad uvedených účastníkmi

námietkového konania a každé jej usmernenie adresované jednému z účastníkov, ktoré sa týka skutkových alebo právnych skutočností, ktoré chýbajú, by zasiahlo do záujmov iného účastníka, a takto by porušilo zásadu kontradiktórnosti konania, ktorá je uplatniteľná na konania medzi účastníkmi v konaní pred ÚHVT.

- 30 V každom prípade ÚHVT zdôrazňuje, že Elleni Holding už uviedla vo svojom vyjadrení z 3. januára 2001, ktoré obsahuje dôvody jej odvolania prejednaného odvolacím senátom, že neexistuje argumentácia žalobkyne, ktorou by mohla preukázať využívanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanou ochrannou známkou, alebo ujmou, ktorú im spôsobuje. Žalobkyňa teda nemôže tvrdiť, že nemala znalosť o tomto tvrdení, na ktoré mimochodom odpovedala vo svojich pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu Elleni Holding.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 31 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 „na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno, a v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a že používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky“ [*neoficiálny preklad*].
- 32 Znenie vyššie uvedeného ustanovenia odkazuje na prihlasovanú ochrannú známkou pre tovary a služby, ktoré nie sú zhodné alebo podobné s tovarmi a službami

označenými skoršou ochrannou známkou. V rámci prejudiciálnej otázky, ktorej predmetom je výklad článku 5 ods. 2 prvej smernice Rady z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorej normatívny obsah je v podstate zhodný s obsahom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, však Súdny dvor rozhodol tak, že vzhľadom na všeobecnú štruktúru a systémové ciele, do ktorých sa článok 5 ods. 2 uvedenej smernice začleňuje, nemožno toto ustanovenie vykladať tak, že by to malo za následok menšiu ochranu známych ochranných známk v prípade používania označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby ako v prípade používania označenia pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné. Inak povedané, podľa výkladu Súdneho dvora známa ochranná známka v prípade používania označenia pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby musí mať ochranu aspoň v takom rozsahu ako v prípade použitia označenia pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné (rozsudky Súdneho dvora z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, body 24 až 26, a z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, body 19 až 22).

- 33 Preto treba analogicky vykladať článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že sa naň možno odvolávať tak na podporu námietky, ktorou sa napáda prihláška ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary a služby, ktoré nie sú zhodné a ani podobné s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, ako aj na podporu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ktorá sa vzťahuje na tovary zhodné alebo podobné s tovarmi, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka.
- 34 Vyplýva tiež zo znenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, že jeho uplatňovanie sa viaže na nasledujúce podmienky: po prvé zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známk, po druhé dobré meno skoršej ochrannej známky uvádzanej v námietke a po tretie nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky môže neoprávnene v rozpore s dobrými mravmi využívať rozlišujúci charakter a dobré meno skoršej ochrannej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť alebo im spôsobiť ujmu. Keďže tieto podmienky musia byť splnené súčasne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, Spa Monopole/ÚHVT — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Zb. s. II-1825, bod 30].

- 35 Na lepšie vymedzenie nebezpečenstva uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 treba zdôrazniť, že prvá funkcia ochrannej známky spočíva nesporne v tom, aby „predstavovala označenie pôvodu“ (pozri siedme odôvodnenie nariadenia č. 40/94). Rovnako je pravdou, že ochranná známka je tiež nástrojom prenosu ďalších informácií, ktoré sa týkajú najmä kvalít alebo osobitných charakteristických vlastností tovarov alebo služieb, ktoré označuje alebo obrazov alebo pocitov, ktoré vytvára, akými sú napríklad luxus, životný štýl, výlučnosť, dobrodružnosť, mladosť. V tomto zmysle má ochranná známka autonómnu vlastnú hospodársku hodnotu, ktorá je odlišná od hospodárskej hodnoty tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Z predmetných informácií, ktoré prenáša najmä známa ochranná známka alebo ktoré sú s ňou spájané, vyplýva významná hodnota a to, že ochranná známka si zasluhuje ochranu a to o to viac, že vo väčšine prípadov dobré meno ochrannej známky je výsledkom mimoriadneho úsilia a investícií jej majiteľa. Takto článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 zabezpečuje ochranu známej ochrannej známky voči každej prihláške zhodnej alebo podobnej ochrannej známky, ktorá by mohla zasiahnuť do jej obrazu, aj keď tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje zapisovaná ochranná známka, nie sú obdobné tým, pre ktoré bola skoršia známa ochranná známka zapísaná.
- 36 Pokiaľ ide obzvlášť o tretiu z podmienok uvedených v bode 34 vyššie, treba skúmať tri rôzne odlišné nebezpečenstvá a síce, že neodôvodnené používanie prihlasovanej ochrannej známky by, po prvé narušilo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, po druhé by poškodilo dobré meno skoršej ochrannej známky, alebo po tretie by neoprávnene využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky [rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, body 43 až 53; pozri tiež analogicky návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs k rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovanému v bode 32 vyššie (Zb. s. I-12540), body 36 až 39]. Vzhľadom na znenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, stačí, že existuje jeden z uvedených druhov nebezpečenstiev preto, aby sa toto ustanovenie stalo uplatniteľným. Takto sa tretia z kumulatívnych podmienok uvedených v bode 34 vyššie rozkladá na tri typy nebezpečenstiev, ktoré alternatívne uvádza.
- 37 Pokiaľ ide o narušanie rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanou ochrannou známkou, toto narušenie môže vzniknúť vtedy, ak skoršia ochranná známka stratí schopnosť

bezprostredne vyvolať asociáciu s výrobkami, pre ktoré bola zapísaná a používaná (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 43). Toto nebezpečenstvo sa takto zameriava na „oslabenie“ alebo na „postupné spotrebovanie“ skoršej ochrannej známky prostredníctvom rozptýlenia jej identity a jej pôsobenia na verejné vedomie (návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs k rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovanému v bode 36 vyššie, bod 37).

- 38 Nebezpečenstvo oslabenia je však v zásade nižšie, ak skoršia ochranná známka spočíva na pojme, ktorý na základe svojho významu je veľmi rozšírený a často používaný nezávisle od skoršej ochrannej známky zloženej z predmetného pojmu. V takomto prípade je menej pravdepodobné, že by prevzatie predmetného pojmu prihlasovanou ochrannou známkou viedlo k oslabeniu skoršej ochrannej známky. Takto v rozsudku SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 44, Súd prvého stupňa rozhodol, že keď slovo „Spa“ sa navyše často používalo napr. ako názov belgického mesta Spa a belgickej automobilovej pretekárskej dráhy SpaFrancorchamps, alebo všeobecne pre hydroterapeutické zariadenia ako hammam alebo sauny, nebezpečenstvo, že iná ochranná známka, obsahujúca tiež slovný prvok „Spa“ poškodzuje rozlišujúci charakter ochrannej známky SPA sa javilo ako obmedzené.
- 39 Pokiaľ ide ďalej o ujmu, ktorú neoprávnené používanie prihlasovanej ochrannej známky spôsobuje dobrému menu skoršej ochrannej známky, treba zdôrazniť, že k tomu dochádza vtedy, ak výrobky alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť skoršej ochrannej známky by sa znížila (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 46). Nebezpečenstvo tejto ujmy môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz skoršej známej ochrannej známky z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti s prihlasovanou ochrannou známkou.
- 40 Nakoniec pojem využívanie rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky, zahŕňa prípady, keď ide o zjavné hospodárske využívanie alebo

parazitovanie na známej ochrannej známke, alebo pokus využívať jej dobré meno (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 51). Inak povedané, ide o nebezpečenstvo, že obraz známej ochrannej známky alebo vlastnosti ňou vytvorené budú prenesené na tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou tak, že ich obchodovanie by bolo ulahčené touto asociáciou so skoršou známou ochrannou známkou.

- 41 Posledný typ nebezpečenstva treba odlišovať od pravdepodobnosti zámény uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámény je vymedzená ako pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že tovary alebo služby označené prihlasovanou ochrannou známkou pochádzajú od toho istého podniku ako tovary a služby označené skoršou ochrannou známkou alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Oberhauser/ÚHVT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Zb. s. II-4359, bod 25; pozri tiež analogicky rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 29, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17]. Naopak v prípadoch uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 dotknutá verejnosť si vytvára súvislosť medzi týmito dvoma známkami, t. j. bude kolidujúce ochranné známky navzájom spájať, avšak bez toho, že by si ich zamieňala (pozri analogicky rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 29). Teda existencia pravdepodobnosti zámény nie je podmienkou uplatnenia tohto ustanovenia (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 20).
- 42 Na základe predchádzajúcich úvah rozdiel medzi nebezpečenstvom neoprávneného využívania v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a pravdepodobnosťou zámény môže byť zhrnutý takto: pravdepodobnosť zámény existuje vtedy, keď relevantný spotrebiteľ môže byť zaujatý tovarom alebo službou označenou prihlasovanou ochrannou známkou s tým, že sa domnieva, že ide o tovar alebo službu, ktorá má rovnaký obchodný pôvod ako tovar alebo služba označená skoršou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo podobná s prihlasovanou ochrannou známkou. Naopak nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky môže neoprávnene v rozpore s dobrými mravmi využívať dobré meno skoršej ochrannej známky alebo narúšať jej rozlišovaciu spôsobilosť, pretrváva, keď spotrebiteľ bez toho, aby si nutne zamieňal obchodný pôvod predmetného tovaru alebo služby, je zaujatý samotnou prihlasovanou ochrannou známkou a kúpi tovar alebo službu, na ktorú sa vzťahuje z toho dôvodu, že nesie túto ochrannú známku, ktorá je zhodná alebo podobná so skoršou známou ochrannou známkou.

- 43 Po druhé treba skúmať, aké sú skutočnosti, ktoré namietateľ, majiteľ skoršej známej ochrannnej známky, musí uviesť v rámci odôvodnenia svojej námietky uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 44 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v súlade s článkom 74 ods. 1 druhou vetou nariadenia č. 40/94 v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia prihlášky, sa ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody a návrhy uvádzané účastníkmi konania. Toto ustanovenie bolo vykladané v tom zmysle, že jednotlivé stupne konania na ÚHVT vrátane odvolacieho senátu, keď rozhodujú v rámci námietkového konania, môžu svoje rozhodnutia opierať iba o relatívne dôvody zamietnutia, na ktoré sa odvolal dotknutý účastník konania, ako aj o relevantné skutočnosti a dôkazy s nimi súvisiace, ktoré tento účastník konania predložil [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 32; a z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Zb. s. II-1739, bod 28].
- 45 Napriek tomu, bolo tiež rozhodnuté tak, že obmedzenie skutkového základu preskúmania námietky nevytláčilo zohľadnenie, okrem skutočností výslovne uvedených účastníkmi v priebehu námietkového konania aj všeobecne známe skutočnosti, teda skutočnosti, ktoré môže poznať každý alebo s ktorými je možné sa oboznámiť prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov (rozsudok PICARO, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 29).
- 46 Okrem toho treba pripomenúť, že cieľom článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nie je zabrániť zápisu akejkoľvek ochrannnej známky rovnakej alebo podobnej so známou ochrannou známkou. Skôr tu ide o to, aby bolo majiteľovi známej skoršej národnej ochrannnej známky najmä umožnené brániť sa proti zápisu ochrannnej známky, ktorá môže v rozpore s dobrými mravmi narušovať alebo využívať dobré meno skoršej ochrannnej známky alebo jej rozlišovaciu spôsobilosť. Pritom treba poukázať na to, že majiteľ skoršej ochrannnej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočných a súčasných zásahov do svojej ochrannnej známky. Musí však uviesť skutočnosti, na

základe ktorých možno jednoznačne predpokladať nebezpečenstvo (nie iba hypotetické) budúceho nečestného využívania alebo narúšania (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 40).

47 Existencia súvislosti medzi prihlasovanou ochrannou známou a skoršou ochrannou známkou je dôležitou podmienkou na použitie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Zásahy, ku ktorým dôjde, predpokladané v tomto ustanovení, sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi prihlasovanou a skoršou ochrannou známkou, na základe ktorého si dotknutá verejnosť vytvorí súvislosť medzi týmito dvoma známkami, t. j. bude ich navzájom spájať (rozsudok SPA-FINDERS, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 41). Túto asociáciu je potrebné posudzovať komplexne pri zohľadnení všetkých relevantných skutkových okolností konkrétneho prípadu (pozri v tejto súvislosti rozsudok Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný v bode 32 vyššie, body 29 a 30). Čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, Zb. s. I-5421, bod 30).

48 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že namietateľ, ktorý chce uviesť relatívny dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, musí označiť skoršiu ochrannú známku, ktorú uvádza v námietke a preukázať jej uvádzané dobré meno. Vzhľadom na právne úvahy uvedené v rozsudku General Motors, už citovaný v bode 47 vyššie (bod 30), uplatniteľné analogicky v prejednávanej veci, je možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne vynikajúce dobré meno, bola pravdepodobnosť budúceho nie hypotetického nebezpečenstva ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky, uvádzanej v námietke, prihlasovanou ochrannou známkou tak zjavná, že namietateľ nepotrebuje uviesť alebo preukázať žiaden ďalší skutkový prvok na tento účel. Nemožno však predpokladať, že to tak bude vždy. Je totiž možné, že prihlasovaná ochranná známka sa na prvý pohľad nezdá, že je schopná vytvoriť jedno z troch druhov nebezpečenstiev uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 pre skoršiu známu ochrannú známku, a to napriek jej zhodnosti alebo podobnosti s poslednou uvedenou ochrannou známkou. V takomto prípade námietka musí byť zamietnutá ako nedôvodná, ibaže by takéto budúce nehypotetické nebezpečenstvo ujmy alebo protiprávneho používania mohlo byť preukázané prostredníctvom iných skutočností, ktoré musí namietateľ uviesť a preukázať.

- 49 V prejednávanej veci treba najskôr skonštatovať, že odvolací senát nepochybnil záver námietkového oddelenia, podľa ktorého kolidujúce označenia boli zhodné. Okrem toho odvolací senát odmietol tvrdenia spoločnosti Elleni Holding o tom, že žalobkyňa nepreukázala, že skoršia ochranná známka v Španielsku mala dobré meno, a práve tak ako námietkové oddelenie pripustil existenciu tohto dobrého mena pre tieto služby patriace do triedy 42: „Služby súvisiace s dodaním potravín a nápojov na okamžitú spotrebu, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, jedálne, bary, kaviarne“ (napadnuté rozhodnutie, bod 31).
- 50 Odvolací senát sa teda domnieval, že žalobkyňa splnila dve z troch podmienok na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Mal však ten názor, že žalobkyňa neuviedla žiadnu dôkaznú skutočnosť alebo tvrdenie, ktoré by umožnili preukázať, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by protiprávne využívalo dobré meno tejto ochrannej známky alebo by poškodzovalo dobré meno tejto ochrannej známky (napadnuté rozhodnutie, bod 47). V tejto súvislosti odvolací senát zdôraznil, že v rozpore s tým, čo uviedlo v rozhodnutí námietkové oddelenie, jediný relevantný prvok, ktorý s týmto cieľom uviedla žalobkyňa, to znamená existenciu jednoduchého vzťahu medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými značkami, nie je dostatočný (napadnuté rozhodnutie, bod 46). Preto sa odvolací senát domnieval, že námietka podaná žalobkyňou musela byť zamietnutá, keďže jedna z podmienok na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebola splnená.
- 51 Napadnuté rozhodnutie musí byť preto chápané v tom zmysle, že odvolací senát v prejednávanej veci nemohol zistiť existenciu nebezpečenstva využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanou ochrannou značkou alebo ich poškodzovania napriek zhodnosti kolidujúcich označení a dobrému menu skoršej ochrannej známky.
- 52 Z toho vyplýva, že na posúdenie zákonnosti napadnutého rozhodnutia treba skúmať, či v prejednávanej veci existoval aspoň jeden z troch druhov nebezpečenstiev uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Na účel tohto skúmania treba

najskôr overiť, či žalobkyňa uviedla pred jednotlivými rozhodovacími stupňami ÚHVT, mimo vzťahu, ktorý údajne existuje medzi službami, na ktoré sa vzťahujú obe kolidujúce ochranné známky, ďalšie skutočnosti, ktoré môžu byť zohľadnené odvolacím senátom pri posúdení predmetných nebezpečenstiev.

- 53 Vo svojej žalobe sa žalobkyňa v tejto súvislosti odvoláva na mimoriadne reklamné úsilie, ktoré vynaložila na účel rozvoja svojich služieb a šírenia a udomácnenia svojej skoršej ochrannej známky. Je však nutné skonštatovať, že táto skutočnosť je relevantná len pre preukázanie existencie dobrého mena skoršej ochrannej známky, čo skonštatovalo napadnuté rozhodnutie. Naopak toto reklamné úsilie nemôže samo osebe preukázať existenciu nebezpečenstva využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanou ochrannou známkou, alebo ich poškodzovania v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, a preto toto reklamné úsilie nie je relevantné v prejednávanej veci.
- 54 Žalobkyňa tiež poukazuje na skutočnosť, že španielska verejnosť uznala, že skoršia ochranná známka je „prestížna a je známkou kvality“. Vo svojej žalobe žalobkyňa cituje v rovnakom kontexte výňatok zo svojich pripomienok z 11. februára 2000 predložených v konaní pred námietkovým oddelením, v ktorých sa odvoláva na systematickú reklamu skoršej ochrannej známky „spájanej s preukázanou kvalitou predmetných tovarov a služieb“. V tých istých pripomienkach sa žalobkyňa tiež odvoláva na „dôkazy prestíže a dobrého mena“ (evidence of the prestige and reputation) jej skoršej ochrannej známky.
- 55 Súd prvého stupňa konštatuje, že v týchto pripomienkach, žalobkyňa opísala reštaurácie VIPS ako zariadenia, ktoré sa vyznačujú veľmi širokou prevádzkovou dobou (od rána až do 3. hodiny), otvorené celý týždeň, vrátane nediel a dní pracovného pokoja, s takmer nepretržitou reštauračnou službou založenou na výbere jedál, ktorý je spoločný pre všetky reštaurácie. Okrem toho poukázala na viacero výňatkov z článkov publikovaných v tlači alebo v knihách, z ktorých vyplýva, že VIPS vnímala španielska verejnosť ako skôr neformálne miesta oddychu, zvlášť prítiahlivé v očiach mladých ľudí, kde si mohli zaobstaráť jedlo a urobiť nákupy v akúkoľvek hodinu.

56 Okrem toho reštaurácie VIPS boli uvádzané medzi ďalšími dobre známymi reštauračnými reťazcami rýchleho občerstvenia alebo v protiklade s kvalitnými reštauráciami, najmä v týchto výňatkoch:

— „Smerovať, snáď, z Moncloa na Plaza de España, všímajúc si cestou McDonald-y, VIPS a Pan's & Company“,

— „Kvalitná reštaurácia bola starostlivo vybratá pre významné návštevy, ale Willy Banks a Al Oerter chceli len hamburgery. Je tomu tak už nejaký čas, ale veci sa nezmenili. Posledný rok Maurice Greene oslavoval svoj svetový rekord tým, že si išiel zjesť hamburgery o jednej hodine ráno do VIPS...“,

— „Pokiaľ ide o reštaurácie, budú VIPS a Burger King“.

57 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že ak niektoré ochranné známky reštauračných reťazcov rýchleho občerstvenia majú nespochybniteľne dobré meno, predsa len v zásade a v prípade nepreukázania opaku nevytvárajú obraz osobitnej prestíže alebo vysokej kvality, keďže rýchly reštauračný sektor je skôr spájaný s inými kvalitami, akými sú rýchlosť a disponibilita a do určitej miery mladosť, pretože mnoho mladých ľudí navštevuje tento druh zariadenia.

58 Vzhľadom na tieto úvahy nepodložené a nepresné odkazy, ktoré žalobkyňa uviedla vo svojich pripomienkach v konaní pred námietkovým oddelením na „prestíž a dobré meno“ alebo na „uznanú kvalitu“ tovarov a služieb ponúkaných v reštaurácii VIPS, nepredstavujú vytváranie obrazu prestíže a osobitne vysokej kvality údajne

spájanej so skoršou ochrannou známkou VIPS. Zdá sa totiž, že žalobkyňa si mylí, ako vo svojich pripomienkach v konaní pred ÚHVT tak aj vo svojej žalobe, pojmy dobré meno ochrannej známky s jej prípadnou prestížou alebo s jej mimoriadnymi kvalitami. Nemožno však predpokladať, že každá známa ochranná známka vytvára len na základe svojho dobrého mena, obraz prestíže alebo vyššej kvality. Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie správne nezohľadnilo prestíž údajne spájanú so skoršou ochrannou známkou.

- 59 Ak odkaz urobený žalobkyňou vo svojej žalobe na osobitnú prestíž jej skoršej ochrannej známky mal byť chápaný ako uvedenie, po prvýkrát v konaní pred Súdom prvého stupňa tohto skutkového prvku, treba pripomenúť, že žaloba podaná na Súd prvého stupňa smeruje k prieskumu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v súlade s článkom 63 nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 61; zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Chladič), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 67]. Tento prieskum musí byť vykonaný vzhľadom na právny a skutkový rámec sporu, tak ako bol predložený odvolaciemu senátu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Unilever/ÚHVT (oválna tableta), T-194/01, Zb. s. II-383, bod 16; z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 70]. Z toho vyplýva, že tento nový skutkový prvok musí byť zamietnutý ako neprípustný, keď jeho skúmanie Súdom prvého stupňa by prekročilo skutkový rámec napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok Starix, už citovaný, bod 73, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/ÚHVT — Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, Zb. s. II-1765, body 46 a 47].
- 60 Nakoniec žalobkyňa uvádza, že spoločnosť Elleni Holding nepreukázala existenciu oprávneného používania prihlasovanej ochrannej známky. V tejto súvislosti však treba zdôrazniť, že skúmanie existencie aspoň jedného z troch druhov nebezpečenstiev uvedených treťou a poslednou podmienkou na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 musí logicky predchádzať posúdeniu prípadných „právnych dôvodov“. Ak sa preukáže, že žiaden z týchto troch druhov nebezpečenstiev neexistuje, zápisu alebo používaniu prihlasovanej ochrannej známky nemožno brániť, keďže v tomto prípade existencia alebo neexistencia právnych dôvodov pre používanie ochrannej známky nie je relevantná.

- 61 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát sa správne domnieval v napadnutom rozhodnutí, že samotný relevantný prvok uvádzaný žalobkyňou na podporu relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 spočíval vo vzťahu medzi službami označenými oboma kolidujúcimi ochrannými známkami. Preto treba overiť, či sa odvolací senát správne domnieval, že tento prvok nebol dostatočný na preukázanie existencie aspoň jedného z troch typov nebezpečenstiev opísaných vyššie a uvedených v tomto ustanovení.
- 62 Pokiaľ ide po prvé o nebezpečenstvo, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by narušilo rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky, inak povedané nebezpečenstvo „oslabenia“ alebo „postupného spotrebovania“ tejto ochrannej známky, tak ako je to vysvetlené v bodoch 37 a 38 vyššie, treba zdôrazniť, že pojem „VIPS“ je v anglickom jazyku forma množného čísla skratky VIP (v angličtine „Very Important Person“, to znamená „veľmi dôležitá osoba“), ktorá je často v širokej miere používaná, tak z hľadiska medzinárodného ako aj z hľadiska národného, pre označenie slávnych osobností. Za týchto okolností nebezpečenstvo narušenia rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky používaním prihlasovanej ochrannej známky sa javí ako obmedzené.
- 63 Toto nebezpečenstvo sa tiež zdá o to menej pravdepodobné v prejednávanej veci, že prihlasovaná ochranná známka sa zameriava na služby „programovanie počítačov pre hotelierske služby, reštaurácie, kaviarne — reštaurácie“, ktoré sú určené osobitnej verejnosti a, nevyhnutne, viac ohraničenej, to znamená vlastníkom zmienených zariadení. Účinkom toho je to, že prihlasovaná ochranná známka, ak sa zapíše, bude pravdepodobne známa na základe svojho používania len tejto relatívne ohraničenej verejnosti, čo bezpochyby znižuje nebezpečenstvo oslabenia alebo postupného spotrebovania skoršej ochrannej známky prostredníctvom rozptýlenia jej identity a jej pôsobenia na verejné vedomie.
- 64 Tieto právne úvahy nemôžu byť spochybnené vzťahom údajne existujúcim medzi službami označenými oboma kolidujúcimi ochrannými známkami, ktorý uvádza

žalobkyňa. Ako totiž odvolací senát správne zdôraznil v bode 46 napadnutého rozhodnutia, predmetný vzťah nie je relevantný v tejto súvislosti, keďže oslabenie identity známej ochrannej známky nezávisí od podobnosti tovarov a služieb označených touto ochranou známkou s tovarmi a službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.

- 65 Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie sa správne odvoláva na neexistenciu nebezpečenstva oslabenia rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky na základe používania prihlasovanej ochrannej známky.
- 66 Po druhé treba skúmať nebezpečenstvo ujmy, ktorú používanie prihlasovanej ochrannej známky môže spôsobiť dobrému menu skoršej ochrannej známky. Tak ako bolo vysvetlené v už citovanom bode 39 vyššie, ide o nebezpečenstvo, že spájanie známej skoršej ochrannej známky s tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahuje zhodná alebo podobná prihlasovaná ochranná známka, vedie k poškodeniu alebo k znehodnoteniu skoršej ochrannej známky v dôsledku skutočnosti, že tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka majú vlastnosť alebo osobitnú kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz skoršej ochrannej známky.
- 67 V tejto súvislosti treba skonštatovať, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka nemajú žiadnu vlastnosť alebo kvalitu, ktoré by mohli preukázať pravdepodobnosť, že ujma tohto typu bude spôsobená skoršej ochrannej známke. Žalobkyňa neuviedla a ani *a fortiori* nedokázala žiadne vlastnosti alebo kvalitu tohto druhu. Iba existencia vzťahu medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami nie je ani dostatočná a ani rozhodujúca. Bezpochyby existencia takéhoto vzťahu posilňuje pravdepodobnosť, že verejnosť postavená zoči-voči prihlasovanej ochrannej známke bude tiež myslieť na skoršiu ochrannú známku. Sama osebe však táto okolnosť nestačí na zníženie príťažlivosti skoršej ochrannej známky. Takýto výsledok môže vzniknúť len ak je preukázané, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vykazujú vlastnosti alebo kvality potenciálne poškodzujúce dobré meno skoršej ochrannej známky. Toto však nebolo dokázané v prejednávanej veci.

- 68 Preto odvolací senát dospel k správne mu záveru, že neexistuje nebezpečenstvo poškodenia dobrého mena skoršej ochrannej známky.
- 69 Nakoniec treba posúdiť nebezpečenstvo využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky. Tak ako bolo zdôraznené v bodoch 40 až 42 vyššie, toto nebezpečenstvo musí byť odlišené od pravdepodobnosti zámeny uvedenej v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď v prípade predmetného nebezpečenstva uvedeného v odseku 5 toho istého článku si verejnosť nutne nebude zamieňať kolidujúce ochranné známky.
- 70 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že tvrdenie, podľa ktorého verejnosť dotknutá prihlasovanou ochrannou známkou je náchylná zaobstarať si počítačový operačný systém, na ktorý sa vzťahuje táto ochranná známka, domnievajúc sa, že pochádza od známych reštaurácií VIPS alebo že je nimi používaný, sa začleňuje do rámca posudzovania prípadnej pravdepodobnosti zámeny uvedenej ako relatívny dôvod zamietnutia v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a nie ako relatívny dôvod zamietnutia uvedený v odseku 5 toho istého článku. Pravdepodobnosť zámeny skutočne uviedla žalobkyňa na podporu svojej námietky, ale námietkové oddelenie ju zamietlo a nebola preskúmaná napadnutým rozhodnutím, čo žalobkyňa ďalej napáda svojím druhým skúmaným dôvodom.
- 71 Naopak nebezpečenstvo neoprávneného využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky môže vzniknúť len vtedy, ak príslušná skupina verejnosti bez toho, aby si zamieňala pôvod služieb, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, pocítovala mimoriadnu príťažlivosť pre operačný systém od Elleni Holding iba v dôsledku tej skutočnosti, že je označený ochrannou známkou zhodnou so skoršou známou ochrannou známkou VIPS.
- 72 V prejednávanej veci však neexistuje žiadna skutočnosť, ktorá by mohla preukázať nebezpečenstvo uvedené v predchádzajúcom bode. Tak ako to správne zdôraznil

odvolací senát, vzťah medzi službami označenými kolidujúcimi ochrannými známkami nie je sám osebe dostatočný. Prípustiť totiž, že k využívaniu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky by dochádzalo neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky, hoci neexistuje pravdepodobnosť zámeny pokiaľ ide o obchodný pôvod predmetných služieb, si vyžaduje dôkaz o spájaní prihlasovanej ochrannej známky s pozitívnymi kvalitami zhodnej skoršej ochrannej známky, ktoré by mohli dať priestor pre hospodárske využívanie alebo zjavné parazitovanie prihlasovanou ochrannou známkou.

- 73 Keď však žalobkyňa nevysvetlí osobitné vlastnosti uvádzané v súvislosti s jej skoršou ochrannou známkou, a to tak, aby mohli uláhčiť obchodovanie so službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, vlastnosti zvyčajne spájané so známou ochrannou známkou reštauračného reťazca rýchleho občerstvenia uvedené v bode 57 vyššie potom nemôžu byť samy osebe považované za schopné vytvoriť zisk službám programovania počítačov, aj keď sú určené hotelom a reštauráciám.
- 74 Uvedený záver je o to správnejší, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka predstavujú rozsiahle investície pre majiteľov hotelov, reštaurácií a iných zariadení tohto druhu, ktorým sú určené. Zdá sa totižto málo pravdepodobné, že zhoda ochrannej známky, ktorá sa vzťahuje na tieto služby so skoršou známou ochrannou známkou sama osebe ovplyvňuje vo výraznej miere výber tejto ohraničenej a relatívne špecializovanej verejnosti pre jeden alebo druhý operačný systém disponibilný na trhu. Je oveľa viac pravdepodobné, že tento výber bude urobený vzhľadom na iné podstatnejšie a rozhodujúcejšie činitele, ako je cena každého ponúkaného operačného systému, jeho výkonnosť alebo jeho informačné kapacity.
- 75 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že napadnuté rozhodnutie tiež správne zamietlo nebezpečenstvo využívania rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, ku ktorému dochádza neoprávneným používaním prihlasovanej ochrannej známky.

76 Ďalej treba pripomenúť, že pokiaľ ide o tri typy nebezpečenstiev rozobraté vyššie, sama žalobkyňa pripustila vo svojich písomných vyjadreniach (pozri bod 21 vyššie), že uvádzaný vzťah medzi službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky slúži len na „zistenie“ nebezpečenstva uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Žalobkyňa teda uznáva, že toto nebezpečenstvo musí byť preukázané na základe iných skutočností a nemôže byť opreté alebo posilnené vzťahom medzi predmetnými službami. Tieto ďalšie skutočnosti však v prejednávanej veci celkom chýbajú, tak ako to bolo práve vysvetlené.

77 Nemôže byť tiež úspešným tvrdenie žalobkyne založené na článku 61 a nasl. nariadenia č. 40/94 a na rozsudku BABY-DRY, už citovanom v bode 22 vyššie bod 43. Na jednej strane v tomto rozsudku Súd prvého stupňa zdôraznil, že vyplýva z ustanovení článkov 61 a 62 nariadenia č. 40/94, ako aj z jeho všeobecnej štruktúry, že odvolací senát sa nemohol obmedziť na zamietnutie novej argumentácie účastníka konania, ktorý podal odvolanie, vyjadrenej prvýkrát v priebehu odvolacieho konania iba z toho dôvodu, že táto argumentácia nebola vyjadrená v konaní pred nižším rozhodovacím stupňom, ale odvolací senát bol povinný buď rozhodnúť meritórne o tejto otázke, alebo vrátiť vec na nové konanie nižšiemu rozhodovaciemu stupňu. V prejednávanej veci však žalobkyňa, ktorá koniec koncov nie je účastníkom konania, ktorý podal odvolanie na odvolací senát, dokonca ani netvrdí, že uviedla novú argumentáciu v konaní pred týmto senátom, ktorú by odmietol vziať do úvahy.

78 Na druhej strane článok 61 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „pri preskúvaní odvolania odvolací senát vyzve strany, tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky, v lehote stanovenej odvolacím senátom, k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotná Komisia.“ V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, toto ustanovenie neukladá odvolaciemu senátu povinnosť vyzvať účastníkov konania na doplnenie svojich vlastných písomných vyjadrení a dokumentov, ktoré mu boli predložené.

- 79 Nakoniec pokiaľ ide o rozhodnutia rozhodovacích stupňov ÚHVT v iných právnych veciach, na ktoré poukazuje žalobkyňa, treba upresniť, že nemožno vylúčiť, že účastníci konania sa budú dovolávať takýchto rozhodnutí iba s cieľom poskytnúť Súdu prvého stupňa inšpiračný zdroj výkladu relevantných ustanovení [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2005, Cargo Partner/ÚHVT (CARGO PARTNER), T-123/04, Zb. s. II-3979, bod 68, a z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 20], rovnako tiež platí, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa musí posúdiť iba na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako ho vykladá súd Spoločenstva tým spôsobom, že iba porušenie rozhodovacej praxe rozhodovacích stupňov ÚHVT na základe rozhodnutia odvolacieho senátu ÚHVT nemôže predstavovať dôvod, ktorý môže opodstatniť zrušenie tohto rozhodnutia [rozsudok Súdneho dvora z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 47, rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2002, Sykes Enterprises/ÚHVT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb. s. II-5179, bod 31, BUDMEN, už citovaný v bode 59 vyššie, bod 61, a z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 39].
- 80 Vzhľadom na predchádzajúce sa musí prvý dôvod, ktorý uviedla žalobkyňa, zamietnuť ako nedôvodný.

O druhom dôvode založenom na porušení práva na obhajobu a dispozičnej zásady uvedenej v článku 74 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 81 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát porušil jej práva na obhajobu a tiež dispozičnú zásadu, tak ako to uvádza článok 74 nariadenia č. 40/94, tým, že odmietol skúmať jej

tvrdenia týkajúce sa uplatenia v danej veci článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia, ktoré uviedla vo svojich pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu, ktoré podala Elleni Holding.

82 Podľa žalobkyne v kontradiktórnych konaniach pred ÚHVT devolutívny účinok odvolania pred odvolacím senátom je na základe článku 74 nariadenia č. 40/94 obmedzený odvolaním a nárokmi účastníkov konania. V prejednávanej veci však vyplýva z tlačiva odvolania podaného Elleni Holding, že odvolanie bolo podané proti celému rozhodnutiu vydanému námietkovým oddelením. Okrem toho vo svojich pripomienkach v konaní pred odvolacím senátom žalobkyňa napadla to, že námietkové oddelenie odmietlo použiť článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v prípade služieb patriacich do triedy 42, ale nič neuviedla pokiaľ ide o zamietnutie jej námietky pre triedy 9 a 35.

83 Z toho vyplýva, že v rozpore s názorom žalobkyne predmet odvolania spočíval v skúmaní uplatňovania článku 8 ods. 1 písm. b) a ods. 5 nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o služby triedy 42. Prípadný omyl Elleni Holding, ktorá neohraničila svoje odvolanie pred odvolacím senátom iba na účastníka konania, v ktorého neprospech je rozhodnutie námietkového oddelenia, nemôže byť z úradnej moci opravené odvolacím senátom. Ak mal odvolací senát pochybnosti v tomto bode, mal sa na účel ujasnenia obrátiť na žalobkyňu, ktorá podala odvolanie v súlade s článkom 49 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochranej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 017/001, s. 189).

84 Žalobkyňa sa domnieva, že, jej stanovisko je podporené rozhodnutím tretej komory odvolacieho senátu ÚHVT, z 23. januára 2001 (vec R 158/2000-3), uvedeným v bode

23 napadnutého rozhodnutia, ako aj rozhodnutím toho istého odvolacieho senátu z 3. júla 2000 (vec R 198/1999-3), ktoré uznali, že pripomienky žalovanej mohli mať za následok rozšírenie predmetu sporu, keď účastník konania, ktorý podal odvolanie s tým súhlasil.

- 85 Úvodom ÚHVT zdôrazňuje, že vo svojich pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu spoločnosti Elleni Holding pred odvolacím senátom žalobkyňa navrhla zamietnutie odvolania a potvrdenie zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Na podporu tejto časti svojich návrhov žalobkyňa uvádza tvrdenia, ktoré smerujú na jednej strane k odmietnutiu tvrdení spoločnosti Elleni Holding o porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a na druhej strane k vyjadreniu toho, že článok 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia mal byť tiež uplatnený v prejednávanej veci.
- 86 ÚHVT tvrdí, že neexistuje žiadne ustanovenie, ktoré by umožňovalo druhému účastníkovi konania pred odvolacím senátom vyjadriť samostatné návrhy alebo dôvody vo svojich pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu. Pokiaľ neexistuje takéto ustanovenie, odvolací senát sa mal domnievať v prejednávanej veci, že účastník konania, ktorého návrhom v celom rozsahu nevyhovelo nižší rozhodovací stupeň ÚHVT, mal na to, aby napadol časť sporného rozhodnutia, ktoré mu spôsobuje ujmu, podať samostatné odvolanie na odvolací senát.
- 87 Podľa ÚHVT táto situácia je odlišná od situácie pred Súdom prvého stupňa, keďže na základe článku 134 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vedľajší účastník konania môže pred Súdom prvého stupňa navrhnúť zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v časti, ktorá nie je uvedená v žalobe, a uvádzať dôvody, ktoré nie sú uvedené v žalobe. ÚHVT odkazuje tiež príkladom na niektoré ustanovenia španielskeho práva, ktoré majú podobný účinok ako ustanovenia článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku. Poukazuje však na to, že odvolacie senáty

Európskeho patentového úradu, ktorý má právnu úpravu podobnú ako je nariadenie č. 40/94 zaujímajú podobné stanovisko ako je stanovisko vyplývajúce z napadnutého rozhodnutia.

- 88 ÚHVT predkladá tieto prvky na rozbor, pokiaľ ide o stanovisko prijaté odvolacím senátom: po prvé odkazuje na článok 58 nariadenia č. 40/94, podľa ktorého znenia každá strana konania negatívne ovplyvnená rozhodnutím sa môže odvolať. Podľa ÚHVT, vzhľadom na toto ustanovenie, v prejednávanej veci by mohla vzniknúť pochybnosť o prípustnosti odvolania podaného žalobkyňou voči rozhodnutiu námietkového oddelenia, pokiaľ sa týmto rozhodnutím vyhovel právny nárok uplatneným žalobkyňou. Ak nebolo prípustné, aby žalobkyňa podala samostatné odvolanie voči rozhodnutiu námietkového oddelenia, stanovisko prijaté odvolacím senátom by mohlo zasiahnuť do práv na obhajobu žalobkyne, keďže rozhodnutie námietkového oddelenia, ktorým sa vyhovuje právny nárok, ktoré uplatnila žalobkyňa, bolo zrušené bez toho, aby odvolací senát rozhodol o inom dôvode, ktorý s konečnou platnosťou zamietlo námietkové oddelenie.
- 89 Nakoniec by sa zdalo neprimerané vyžadovať od účastníka konania, ktorého právny nárok bolo vyhovené, aby podal odvolanie proti odmietnutiu jedného z jeho tvrdení výlučne len preto, aby sa chránil proti hypotetickému nebezpečenstvu, že druhý účastník konania, ktorého právne nároky boli zamietnuté, podá odvolanie.
- 90 Po druhé ÚHVT sa domnieva, že pripomienky žalobkyne pred odvolacím senátom nemali za cieľ podať odvolanie s odlišným predmetom, ale výlučne brániť sa voči návrhom spoločnosti Elleni Holding pred týmto rozhodovacím stupňom s cieľom znížiť nebezpečenstvo zrušenia rozhodnutia námietkového oddelenia. Preto skúmanie tvrdenia žalobkyne založeného na údajnom porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemohlo zapríčiniť *reformatio in peius* rozhodnutia námietkového oddelenia.

- 91 Po tretie sa ÚHVT domnieva, že je nutné analyzovať stanovisko, ktoré prijal odvolací senát k devolutívnemu účinku odvolania stanovenému článkom 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ako aj k dispozičnej zásade zakotvenej v článku 74 ods. 1 zmieneneho nariadenia.
- 92 Po štvrté ÚHVT zdôrazňuje, že v každom súdnom systéme právomoci vyššieho rozhodovacieho stupňa sú obmedzenejšie ako právomoci nižšieho rozhodovacieho stupňa, ktorého zákonnosť rozhodnutí je predmetom preskúmania. Stanovisko, ktoré prijal odvolací senát v prejednávanej veci, posudzované z hľadiska ustanovení článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku však zapríčiňuje, že Súd prvého stupňa má väčšie právomoci, pokiaľ ide o určenie predmetu sporu ako sú právomoci odvolacieho senátu, čo je podľa názoru ÚHVT prinajmenšom zvláštne.
- 93 Preto ÚHVT ponecháva na voľnú úvahu Súdu prvého stupňa rozhodnutie o druhom dôvode, ktorý uviedla žalobkyňa a domnieva sa, že ak by mal Súd prvého stupňa súhlasíť s týmto dôvodom, potom by právna vec mala byť vrátená odvolaciemu senátu, aby rozhodol o uplatnení relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 94 Úvodom Súd prvého stupňa pripomína, že ÚHVT síce nie je aktívne legitimovaný na podanie žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, ale naopak nemôže byť povinný systematicky brániť každé napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu alebo automaticky navrhovať zamietnutie akejkoľvek žaloby podanej proti takémuto rozhodnutiu a môže najmä prenechať posúdenie na voľnú úvahu Súdu prvého stupňa, pričom mu na objasnenie poskytne všetko, čo považuje za vhodné [rozsudky

Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, body 34 a 36; z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22, a z 1. februára 2006, Dami/ÚHVT — Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 a T-467/04, Zb. s. II-183, body 30 a 31].

- 95 Následne treba zdôrazniť, že uvádzajúc v rámci tohto dôvodu porušenie práva na obhajobu a dispozičnej zásady, žalobkyňa spochybňuje v skutočnosti zákonnosť napadnutého rozhodnutia v časti, v ktorej odvolací senát neskúmal dôvod námietky založený na existencii pravdepodobnosti zámeny, pričom takto mal urobiť v dôsledku devolutívneho účinku odvolacieho konania. Preto treba overiť, či stanovisko, ktoré zaujal odvolací senát je v súlade s povinnosťami, ktoré ho zaväzujú v rámci jeho skúmania rozhodnutia námietkového oddelenia, ktoré bolo napadnuté odvolaním.
- 96 Treba pripomenúť, že v súlade s článkom 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 na základe preskúmania predmetu odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní a že takto môže „vykonávať právomoci rozhodovacieho stupňa, ktorý prijal rozhodnutie“, to znamená v prejednávanej veci sa má sám vysloviť o námietke tým, že ju zamietne alebo vyhlási za dôvodnú, čím potvrdí alebo zruší napadnuté rozhodnutie. Takto z článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že v dôsledku účinku odvolania, ktoré mu bolo podané, odvolací senát nanovo úplne preskúma predmet námietky, ako po právnej tak po skutkovej stránke.
- 97 V prípade, že sa odvolací senát domnieva, že jeden z relatívnych dôvodov zamietnutia, ktorý uviedol namietateľ vo svojej námietke a s ktorým sa stotožnilo námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí, nie je dôvodný, nové úplné

preskúmanie predmetu námietky uvedené v predchádzajúcom bode má nutne za následok, že odvolací senát musí preskúmať tiež, či predtým, než zruší rozhodnutie námietkového oddelenia, sa prípadne môže vyhovieť námietke na základe iného relatívneho dôvodu zamietnutia, na ktorý poukázal namietateľ pred námietkovým oddelením, ktorý však toto oddelenie zamietlo alebo ho nepreskúmalo.

- 98 Z toho vyplýva, že keďže v prejednávanej veci odvolací senát dospel k záveru, že relatívny dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 použilo nesprávne námietkové oddelenie, pokiaľ ide o služby patriace do triedy 42, potom mal odvolací senát preskúmať, pred zrušením rozhodnutia nižšieho rozhodovacieho stupňa, iný relatívny dôvod na zamietnutie, ktorý uviedla žalobkyňa na podporu svojej námietky, to znamená dôvod súvisiaci s pravdepodobnosťou zámény medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou.
- 99 V rozpore s tvrdením uvedeným v napadnutom rozhodnutí uvedené skúmanie odvolacím senátom relatívneho dôvodu zamietnutia založeného na pravdepodobnosti zámény nerozšírilo predmet odvolania, keď odvolanie pred odvolacím senátom má za cieľ vyvolať nové preskúmanie predmetu námietky ako po právnej tak po skutkovej stránke (pozri bod 96 vyššie).
- 100 Ďalej sa toto riešenie musí uplatniť v prejednávanej veci na základe týchto úvah. Z článku 8 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že relatívne dôvody zamietnutia stanovené týmto článkom vedú presne k rovnakému výsledku, to znamená k zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Preto stačí, že je dôvodný jeden z rôznych relatívnych dôvodov zamietnutia uvedených v rámci námietky nato, aby sa vyhovel právnenému nároku uplatnenému namietateľom, ktorý smeruje k zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Za týchto podmienok námietkové oddelenie, keď dospeje k záveru, že jeden z dôvodov zamietnutia uvedených namietateľom je dôvodný, môže ohraničiť skúmanie námietky iba na tento dôvod, ktorý stačí na odôvodnenie rozhodnutia, ktorým sa vyhovie námietke.

101 Bezpochyby nemožno vylúčiť, že námietkové oddelenie rozhodne tiež o preskúmaní a prípadne o zamietnutí ďalších dôvodov týkajúcich sa zamietnutia, ktoré uviedol namietateľ, tak ako je tomu v prejednávanej veci. Táto časť odôvodnenia jeho rozhodnutia však nemôže byť nevyhnutným dispozičným podkladom, ktorým sa vyhovuje námietke, ktorá je založená dostatočne správne na relatívnom dôvode zamietnutia, ktorý bol prijatý. Rovnako nemôže byť otázkou čiastočné zamietnutie námietky, ak sa v celom rozsahu vyhovel právnenému nároku uplatnenému namietateľom.

102 Za takéhoto predpokladu nemôže byť viac otázkou hromadenie rôznych námietok podaných namietateľom, z ktorých niektoré boli zamietnuté námietkovým oddelením po prijatí jednej z nich. Chápanie každého relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného namietateľom za odlišnú námietku je v rozpore so znením článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktorý ustanovuje „... môže byť podaná námietka[a]... z dôvodov, pre ktoré nemôžu zapísať ochrannú známku podľa článku 8...“. Navyše hospodárnosť konania pred ÚHVT vyžaduje, aby sa počet námietok nezvyšoval v nepotrebnom rozsahu a teda bráni chápaniu námietky založenej na viacerých relatívnych dôvodoch zamietnutia ako v skutočnosti súhrnu viacerých rôznych námietok.

103 Predchádzajúce úvahy sú potvrdené výrokom rozhodnutia námietkového oddelenia v prejednávanej veci, ktorý jednoducho uvádza v bode 1, že pokiaľ ide o služby triedy 42, s námietkou súhlasí bez toho, že by sa vôbec odkázalo na čiastočné zamietnutie námietky alebo na zamietnutie inej námietky, ktorá sa týka tej istej triedy.

104 Za týchto podmienok skúmanie námietky žalobkyne sa nemôže skončiť, pokiaľ ide o triedu 42, napadnutým rozhodnutím, ktorým sa odvolací senát obmedzuje na

zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia. Účinkom tohto zrušenia bolo to, že konanie pred námietkovým oddelením v časti týkajúcej sa uvedenej triedy sa znova začalo a malo byť skončené druhým rozhodnutím, ktoré malo námietku buď zamietnuť alebo jej vyhovieť.

105 V súlade s článkom 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 toto druhé rozhodnutie mal prijať sám odvolací senát bez toho, že by tým bolo dotknuté prípadné vrátenie veci námietkovému oddeleniu. Tak ako už bolo zdôraznené takéto vrátenie veci by však bolo bezpochyby zbytočné v prejednávanej veci, keďže námietkové oddelenie sa už vyslovilo tiež k relatívnemu dôvodu zamietnutia založenému na pravdepodobnosti zámény. Toto stanovisko námietkového oddelenia sa zjavne vysvetľuje starostou vyhnúť sa tomu, aby z dôvodov hospodárnosti konania bola vec vrátená tomuto rozhodovaciemu stupňu odvolacím senátom v prípade zrušenia jeho rozhodnutia.

106 Záver odvolacieho senátu, podľa ktorého podmienky uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 neboli splnené v prejednávanej veci, nestačil sám osebe k zamietnutiu námietky pre služby patriace do triedy 42. Na to, aby sa dospelo k takémuto výsledku bolo potrebné, aby odvolací senát nahradil posúdenie pravdepodobnosti zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktoré urobilo námietkové oddelenie vlastným hodnotením, čo má za následok nutné preskúmanie tejto pravdepodobnosti.

107 Na jednej strane odvolací senát v napadnutom rozhodnutí však výslovne odmietol preskúmať relatívny dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto neprijal alebo nepotvrdil platnosť právneho názoru námietkového oddelenia vzťahujúceho sa na tento dôvod. Na druhej strane výrok napadnutého rozhodnutia sa obmedzuje na zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia a neuvádza ani rozhodnutie o námietke ani dokonca to, že vec sa vracia na nové konanie námietkovému oddeleniu.

- 108 Zo všetkého uvedeného vyššie vyplýva, že odvolací senát si tým, že nepreskúmal zmienený relatívny dôvod zamietnutia, ktorý uviedla žalobkyňa v rozumnej lehote a ktorý znova uviedla vo svojich pripomienkach — vyjadrení k odvolaniu spoločnosti Elleni Holding, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú v rámci skúmania odvolania.
- 109 Odvolací senát v napadnutom rozhodnutí vychádzal z mylného predpokladu, keď sa domnieval, že toto skúmanie si vyžadovalo, aby žalobkyňa podala samostatné odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Keďže podľa článku 58 nariadenia č. 40/94 sa každá strana konania negatívne ovplyvnená rozhodnutím môže odvolať, potom žalobkyňa nemala procesné právo v prejednávanej veci podať odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, pokiaľ sa rozhodnutie týkalo zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do triedy 42. Tak ako bolo zdôraznené v bodoch 100 až 102 vyššie, keďže toto rozhodnutie vyhoveló námietke a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannej známky pre služby patriace do tejto triedy, potom v celom rozsahu vyhoveló návrhom uplatneným žalobkyňou.
- 110 Za týchto podmienok neexistencia analogického ustanovenia, ako je ustanovenie článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku, ktorú zdôrazňuje ÚHVT, medzi ustanoveniami nariadenia č. 40/94 upravujúcimi odvolacie konanie pred odvolacími senátmi, nie je relevantná, keďže odvolací senát bol povinný, za okolností ako vo veci samej, skúmať iný relatívny dôvod zamietnutia, uvedený pred námietkovým oddelením, ktoré ho však zamietlo, dokonca aj v prípade, že namietateľ ho v tomto zmysle výslovne neuviedol.
- 111 Zo všetkého uvedeného vyššie vyplýva, že druhý žalobný dôvod treba prijať. Treba teda zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, že by Súd prvého stupňa nahradil ÚHVT pri posúdení relatívneho dôvodu zamietnutia založeného na pravdepodobnosti zámény, čo je povinnosťou ÚHVT.

O trovách

- ¹¹² Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- ¹¹³ V prejednávanej veci je potrebné uviesť, že hoci samotný ÚHVT ponechal rozhodnutie o druhom dôvode, ktoré nakoniec bolo aj prijaté, na voľnú úvahu Súdu prvého stupňa, je potrebné ho zaviazat' na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobkyni, pretože napadnuté rozhodnutie pochádza od jeho odvolacieho senátu (pozri v tomto zmysle rozsudok BIOMATE, už citovaný v bode 94 vyššie, bod 97).

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. apríla 2003 (vec R 1127/2000-3) sa zrušuje.**

- 2. Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 22. marca 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Vilaras