

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)  
z 8. júla 2004<sup>\*</sup>

Vo veci T-203/02,

**The Sunrider Corp.**, so sídlom v Torrance, Kalifornia (Spojené štáty americké),  
v zastúpení: A. Kockläuner, advokát,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: S. Laitinen, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Juan Espadafor Caba**, so sídlom v Grenade (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. apríla 2002 (vec R 1046/2000-1), týkajúcej sa konania o námietkach medzi Juan Espadafor Caba a The Sunrider Corp.,

\* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,  
tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu a repliku podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. júla 2002 a 27. marca 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe a dupliku ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. októbra 2002 a 23. júna 2003,

po pojednávaní z 3. decembra 2003,

vyhlásil tento

### **Rozsudok**

#### **Skutočnosti predchádzajúce sporu**

- <sup>1</sup> Dňa 1. apríla 1996 podala žalobkyňa podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1), v znení neskorších predpisov, na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

- 2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie VITAFRUIT.
- 3 Tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požadoval, patrili do tried 5, 29 a 32 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a pozmenenom znení a zodpovedali po neskorších zmenách prihlášky ochrannej známky vykonaných listami žalobkyne z dní 30. júla a 14. decembra 1998 pre každú z týchto tried nasledujúcemu popisu:
- trieda 5: „lieky, farmaceutické a chemické dezinfekčné prípravky; dietetické látky a doplnky výživy na lekárske účely; detská výživa; vitamínové prípravky a prípravky na báze stopových prvkov a/alebo minerálov pre dietetické účely a výživové doplnky; bylinkové výživové koncentráty a výživové doplnky, bylinkové čaje pre lekárske účely“,
  
  - trieda 29: „mäso, ryby, mäkkýše a kôrovce nie živé, hydina a divina; mäso a párky, plody mora, hydina a divina, konzervované alebo mrazené; ovocie a zelenina (vrátane šampiňónov a zemiakov, najmä zemiakových hranolčekov a iných výrobkov zo zemiakov) konzervované, mrazené, sušené, varené, alebo pripravené na konzumáciu; polievky alebo konzervované polievky; miešané šaláty; obložené misy z mäsa, rýb, hydiny, diviny a zeleniny, tiež mrazené; vajcia; mäso a výťažky z mäsového vývaru; výťažky zo zeleniny a konzervované koreniny na varenie; neliečebné bylinkové výživové koncentráty a bylinkové výživové doplnky, bylinkové potraviny, tiež v podobe chuťoviek“,
  
  - trieda 32: „pivá; minerálne a sytené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“.

- 4 Dňa 5. januára 1998 bola prihláška ochrannej známky zverejnená vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* č. 2/98.
- 5 Dňa 1. apríla 1998 ďalší účastník konania pred odvolacím senátom podal podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvedené v prihláške ochrannej známky. Námietky sa zakladali na existencii ochrannej známky zapísanej v Španielsku s dátumom prednosti 19. októbra 1960. Táto ochranná známka (ďalej len „skoršia ochranná známka“) pozostávajúca zo slovného označenia VITAFRUT, bola zapísaná pre tovary patriace do tried 30 a 32 v zmysle Niceského triedenia a zodpovedajúcim nasledujúcemu popisu: „neliečebné nealkoholické sýtené nápoje, neliečebné chladené nápoje všetkých druhov, šumivé granulované prípravky; nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny (s výnimkou muštu), limonády, oranžády, chladené nápoje (s výnimkou mandľového sirupu), sýtené vody, vody typu Seidlitz a umelý ľad“.
- 6 Na podporu svojich námietok sa ďalší účastník konania pred odvolacím senátom dovoľával relatívnych dôvodov zamietnutia uvádzaných v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 7 Listom z 21. októbra 1998 žalobkyňa žiadala, aby ďalší účastník v konaní pred odvolacím senátom podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 predložil dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka sa v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva riadne používala v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená. Oznámením z 26. novembra 1998 námietkové oddelenie ÚHVT (ďalej len „námietkové oddelenie“) vyzvalo ďalšieho účastníka konania pred odvolacím senátom na predloženie tohto dôkazu v lehote dvoch mesiacov.

- 8 Dňa 22. januára 1999 ďalší účastník konania pred odvolacím senátom predložil ÚHVT po prvé, šesť kusov etikiet na fľašky, na ktorých figurovala skoršia ochranná známka, a po druhé, štrnásť faktúr a objednávok, z ktorých desať bolo datovaných z obdobia pred 5. januárom 1998.
- 9 Rozhodnutím z 23. augusta 2000 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku ochrannej známky podľa článku 43 ods. 5 prvá veta nariadenia č. 40/94 vo vzťahu k tovarom označeným ako „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“. Čo sa týka zamietnutia prihlášky ochrannej známky, námietkové oddelenie konštatovalo po prvé, že dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom preukazujú, že skoršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 pre tovary označené ako „nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny, limonády a oranžády“. Po druhé námietkové oddelenie prijalo záver, že tieto tovary sú z časti podobné a z časti zhodné s tovarmi označenými ako „minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“, uvádzanými v prihláške ochrannej známky, a že medzi spornými označeniami existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.
- 10 Dňa 23. októbra žalobkyňa podala podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Žiadala, aby odvolací senát v prvom rade zrušil toto rozhodnutie v časti týkajúcej sa zamietnutia prihlášky ochrannej známky, subsidiárne ho zrušil v časti, v ktorej prihláška ochrannej známky bola zamietnutá pre tovary označené ako „bylinkové a vitamínové nápoje“.
- 11 Rozhodnutím z 8. apríla 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. V podstate potvrdil závery obsiahnuté v rozhodnutí námietkového oddelenia, predsa však zdôraznil, že používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané iba vzhľadom k tovarom označeným ako „koncentrované šťavy“ („juice concentrate“).

## Návrhy účastníkov konania

12 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- v prvom rade, zrušil napadnuté rozhodnutie,
- subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamietlo odvolanie, ktorým sa požadovalo zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia vo vzťahu k tovarom označeným ako „bylinkové a vitamínové nápoje“,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

## Právny stav

14 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod uvádzaný na podporu hlavného žalobného návrhu je porušenie článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Tento žalobný dôvod je rozčlenený na dve časti, prvou sa

namieta, že ÚHVT posúdil ako riadne používanie skoršej ochrannej známky jej používanie zo strany tretej osoby bez preukázania súhlasu majiteľa ochrannej známky, druhou časťou sa namieta, že ÚHVT mylne vykladal pojem riadne používanie. Druhý žalobný dôvod uvádzaný na podporu subsidiárneho žalobného návrhu je porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

*O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94*

O prvej časti žalobného dôvodu odvodzovanej z toho, že odvolací senát mylne bral do úvahy používanie ochrannej známky vykonávané treťou osobou

— Tvrdenia účastníkov konania

- 15 Žalobkyňa uvádza, že z faktúr predložených ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom vyplýva, že skoršiu ochrannú známku používala obchodná spoločnosť Industrias Espadafor, SA, a nie samotný majiteľ ochrannej známky, ktorým je pán Juan Espadafor Caba. V skutočnosti ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom je fyzická osoba, zatiaľ čo používateľom skoršej ochrannej známky je obchodná spoločnosť. Navyše, podľa žalobkyne, ďalší účastník konania pred odvolacím senátom nepreukázal, že skoršia ochranná známka sa používala so súhlasom majiteľa tejto ochrannej známky v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94.
- 16 Žalobkyňa na pojednávaní upresnila, že vo svojich vyjadreniach z 22. septembra 1999 a 22. decembra 2000 predložených počas konania pred ÚHVT uvádzala, že dôkazy predkladané ďalším účastníkom konania pred ÚHVT nepreukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky týmto účastníkom konania. Z toho vyvodzovala, že tejto časti žalobného dôvodu odvodzovaného z porušenia článku 43 nariadenia č. 40/94 sa nedovoľovala oneskorene.

17 ÚHVT uvádza, že táto časť žalobného dôvodu, neuvádzaná ani počas námietkového konania, ani pred odvolacím senátom, je podľa článku 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa neprípustná.

18 K veci samotnej ÚHVT uvádza, že skutočnosť, že v rámci námietkového konania musí predložiť dôkazy o používaní skoršej ochrannej známky namietajúca strana, dovoľuje prijať záver, že toto používanie bolo povolené majiteľom predmetnej ochrannej známky. Podľa ÚHVT takýto záver môže byť spochybnený, iba ak ho výslovne poprie prihlasovateľ ochrannej známky.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

19 Podľa článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva zamietnu, pokiaľ majiteľ predmetnej skoršej ochrannej známky nepredloží dôkaz o tom, že táto ochranná známka bola predmetom riadneho používania jej majiteľom v období piatich rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Naopak, pokiaľ majiteľ skoršej ochrannej známky úspešne predloží tento dôkaz, ÚHVT pristúpi k skúmaniu dôvodov na zamietnutie predložených namietajúcou stranou.

20 V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 43 ods. 3 predmetného nariadenia, používanie skoršej vnútroštátnej ochrannej známky tretími osobami so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa.



- 21 V prvom rade treba zdôrazniť, že Súd prvého stupňa už vyslovil záver, že rozsah skúmania, ktoré musí odvolací senát ÚHVT vykonať vo vzťahu k rozhodnutiu, voči ktorému bolo podané odvolanie, v tomto prípade rozhodnutiu námietkového oddelenia, nezávisí od toho, či účastník konania, ktorý podal odvolanie, uviedol vo vzťahu k tomuto rozhodnutiu špecifický odvolací dôvod, namietal výklad alebo uplatnenie právnych predpisov oddelením ÚHVT rozhodujúcim v prvom stupni, alebo posúdenie dôkazu týmto oddelením [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 32]. Z toho vyplýva, že hoci účastník konania, ktorý podal odvolanie na odvolací senát ÚHVT, neuviedol špecifický odvolací dôvod, odvolací senát je predsa povinný preskúmať, či by vo svetle všetkých relevantných právnych ustanovení a skutočností, ktoré má k dispozícii, mohlo byť v čase rozhodovania o odvolaní zákonne prijaté nové rozhodnutie s rovnakou výrokovou časťou ako rozhodnutie tvoriace predmet odvolania (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 29). Toto skúmanie musí zahŕňať posúdenie toho, či skutočnosti a dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom preukazujú riadne používanie, či už majiteľom skoršej ochrannej známky, alebo autorizovanou treťou osobou, v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Z toho vyplýva, že prvá časť tohto žalobného dôvodu je prípustná.
- 22 Žalobkyňa však nenamietala potrebu vykonania skúmania existencie súhlasu majiteľa skoršej ochrannej známky ani pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom.
- 23 Ako vyplýva z faktúr predložených ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom, predaj tovarov pod skoršou ochrannou známkou bol realizovaný obchodnou spoločnosťou Industrias Espadafor, SA, a nie majiteľom ochrannej známky, hoci jeho meno figuruje aj v obchodnom mene predmetnej spoločnosti.

- 24 Pokiaľ namietajúca strana v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 uvádza ako úkony riadneho používania úkony vykonané treťou osobou, tvrdí tým implicitne, že takéto používanie bolo vykonávané s jej súhlasom.
- 25 Čo sa týka podstaty tohto implicitného konštatovania, javí sa, že pokiaľ by používanie skoršej ochrannej známky vyplývajúce z faktúr predložených pred ÚHVT bolo vykonané bez súhlasu majiteľa ochrannej známky a tým by aj porušovalo práva z ochrannej známky, obchodná spoločnosť Industrias Espadafor, SA, by zrejme nemala záujem predložiť dôkazy o takomto používaní majiteľovi predmetnej ochrannej známky. Z toho sa javí ako málo pravdepodobné, aby majiteľ ochrannej známky mohol predložiť dôkaz o jej používaní proti jej vôli.
- 26 ÚHVT mohol vychádzať z tohto predpokladu o to viac, že žalobkyňa nespochybňovala, že používanie, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bolo obchodnou spoločnosťou Industrias Espadafor, SA, vykonávané so súhlasom namietajúcej strany. Nepostačuje, aby žalobkyňa v konaní pred ÚHVT iba všeobecne namietala, že dôkazy predložené namietajúcou stranou nie sú dostačujúce na preukázanie riadneho používania.
- 27 Z obsahu spisu vyplýva, že žalobkyňa veľmi podrobne kritizovala preukazované používanie, tvrdiac, že objem predaja je veľmi malý, ako aj kvalitu predložených dôkazov. Naopak nič vo formulácii vyjadrení predložených žalobkyňou počas konania pred ÚHVT neumožňuje dedukovať, že žalobkyňa upriamovala pozornosť ÚHVT na skutočnosť, že ochranná známka sa používala treťou osobou, alebo že by vyjadrila pochybnosti o tom, či majiteľ ochrannej známky súhlasil s takýmto používaním.
- 28 Tieto okolnosti vytvárajú dostatočne pevný základ na to, aby dovoľovali odvolaciemu senátu prijať záver, že skoršia ochranná známka sa používala so súhlasom jej majiteľa.

- 29 Z toho vyplýva, že prvá časť žalobného dôvodu odvodzovaného z porušenia článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 sa musí zamietnuť ako nedôvodná.

O druhej časti žalobného dôvodu odvodzovanej od toho, že odvolací senát mylne vykladal pojem riadne používanie.

— Tvrdenia účastníkov konania

- 30 Žalobkyňa namieta v prvom rade, že etikety na fľašky predložené ďalším účastníkom v konaní pred odvolacím senátom sa nemali brať do úvahy ako dôkaz, pretože nie sú označené dátumom. Navyše, žalobkyňa zdôrazňuje, že ďalší účastník konania nepredložil dôkaz preukazujúci, že tieto etikety boli riadne počas relevantného obdobia použité v Španielsku pri predaji tovarov označených skoršou ochrannou známkou. Žalobkyňa na pojednávaní špecifikovala, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom mal doplniť predložené dôkazy o čestné vyhlásenie, podľa ktorého etikety boli použité na španielskom trhu v priebehu relevantného obdobia.
- 31 V druhom rade žalobkyňa uvádza, že odvolací senát pochybil pri konštatovaní, že rozsah používania skoršej ochrannej známky vyplývajúci z dôkazov predložených ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom bol dostatočne významný pre možnosť konštatovania riadneho používania v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. V tomto smere poznamenáva, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom nepredložil čestné vyhlásenie, ktoré by naznačovalo údaje o ročnom obrate predaja výrobkov pod skoršou ochrannou známkou. Navyše zdôrazňuje, že faktúry predložené ďalším účastníkom konania preukazujú predaj tovarov pod touto ochrannou známkou iba v celkovej hodnote približne 5 400 eur za celé relevantné obdobie. Na pojednávaní žalobkyňa znovu uviedla tento údaj, špecifikujúc, že objem predaja predmetných výrobkov dosahoval približne 3 500 eur roku 1996 a 1 300 eur roku 1997.

- 32 Po tretie žalobkyňa tvrdí, že faktúry predložené ďalším účastníkom konania pred odvolacím senátom neobsahujú žiadny údaj o forme, v akej skoršia ochranná známka bola použitá.
- 33 Nakoniec žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. septembra 2001 vo veci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), v ktorom sa bral do úvahy pomer medzi obratom dosiahnutým z predaja pod skoršou ochrannou značkou a celkovým ročným obratom dosiahnutým podnikom, ktorý ju používal.
- 34 ÚHVT reaguje tým, že čo sa týka povahy a miesta použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, z obsahu spisu vyplýva, že táto ochranná známka sa používala na relevantnom území, menovite v Španielsku, a to ako slovná ochranná známka a teda vo forme, v akej bola zapísaná.
- 35 Čo sa týka rozsahu používania, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, ÚHVT pripúšťa, že objem predaja realizovaného pod skoršou ochrannou značkou v priebehu celého relevantného obdobia nebol veľký a že, navyše, predložené faktúry sa týkajú iba predaja jedinému zákazníkovi. Napriek tomu sa ÚHVT domnieva, že používanie skoršej ochrannej známky bolo dostatočne významné na to, aby sa mohlo kvalifikovať ako riadne.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 36 Ako vyplýva z deviateho úvodného ustanovenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca bol názoru, že ochrana skoršej ochrannej známky je prípustná iba v prípadoch, ak sa táto ochranná známka riadne používa. V súlade s touto úvahou článok 43 ods. 2 a 3

nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže žiadať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka, proti ktorej boli podané námietky, sa v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva riadne používala v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 34].

- 37 Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1), dôkaz o používaní musí pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky. Predsa sa však nevyžaduje, aby namietajúca strana predložila písomné vyhlásenie týkajúce sa údajov o obrate dosiahnutom počas používania skoršej ochrannej známky. V skutočnosti článok 43 ods. 2 a článok 76 nariadenia č. 40/94, rovnako ako pravidlo 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 ponechávajú namietajúcej strane na výber formu dôkazov, ktoré považuje za dostačujúce na preukázanie, že skoršia ochranná známka bola počas relevantného obdobia predmetom riadneho používania.
- 38 Pri výklade pojmu riadne používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že účelom požiadavky *ratio legis*, ktorá vyžaduje, aby skoršia ochranná známka pre spôsobilosť jej namietania proti prihláške ochrannej známky sa riadne používala, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, kým neexistuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci zo skutočnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 38]. 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.

- 39 Ako vyplýva z rozsudku Súdneho dvora z 11. marca 2003, *Ansul* (C-40/01, Zb. s. I-2439), týkajúceho sa výkladu článku 12 ods. 1 Prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorej obsah v podstate zodpovedá obsahu článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ochranná známka je predmetom riadneho používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná v záujme vytvorenia alebo zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudok *Ansul*, už citovaný, bod 43). V tomto smere podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok a verejne používala (rozsudky *Ansul*, už citovaný, bod 37, a *Silk Cocoon*, už citovaný, bod 39).
- 40 Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného 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 povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekvencii používania ochrannej známky (rozsudok *Ansul*, už citovaný, bod 43).
- 41 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 druhej strane.
- 42 V danom prípade na účel skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Takýmto spôsobom malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania

predmetnej ochrannej 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 vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu Súd vyslovil záver, že na to, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako riadne, nemusí byť vždy kvantitatívne významné (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 39).

- 43 Vo svetle vyššie uvedeného je potrebné preskúmať, či ÚHVT dôvodne prijal záver, že dôkazy predložené ďalším účastníkom konania pred ÚHVT preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky.
- 44 Keďže prihláška ochrannej známky podaná žalobkyňou bola zverejnená 5. januára 1998, päťročné obdobie uvedené v článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 plynulo od 5. januára 1993 do 4. januára 1998 (ďalej len „relevantné obdobie“).
- 45 Ako vyplýva z článku 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, iba ochranná známka, ktorej riadne používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, je predmetom sankcií v ňom uvedených. Potom pre vyhnutie sa sankciám postačuje, aby ochranná známka bola predmetom riadneho používania počas časti relevantného obdobia.
- 46 Faktúry predložené ďalším účastníkom konania pred ÚHVT preukazujú, že ochranná známka bola predmetom úkonov používania v období od mája 1996 do polovice mája 1997, t. j. počas obdobia jedenástich a pol mesiaca.

- 47 Preukazujú tiež, že vykonané dodávky boli určené zákazníkovi v Španielsku a že boli vyúčtované v španielskych pesetách. Z toho vyplýva, že tovary boli určené pre španielsky trh, ktorý bol relevantným trhom.
- 48 Hodnota objemu predaných tovarov nepresahovala 4 800 eur, zodpovedajúc predaju 293 jednotiek označených vo faktúrach ako „cajas“ („prepravky“) každá po dvanásť kusov, t. j. 3 516 kusov celkovo, a cena za kus bez dane z pridanej hodnoty bola 227 španielskych pesiet (1,36 eur). Hoci tento objem bol pomerne malý, predložené faktúry dovoľujú prijať záver, že tovary, ktorých sa týkajú, sa predávali pomerne pravidelne počas obdobia presahujúceho jedenásť mesiacov, obdobia, ktoré nie je ani mimoriadne krátke, ani mimoriadne časovo blízke zverejneniu prihlášky ochrannej známky podanej žalobkyňou.
- 49 Vykonané predaje predstavujú úkony používania objektívne postačujúce na vytvorenie alebo na zachovanie odbytu pre predmetné tovary a ktoré vzhľadom na obdobie a frekvenciu používania neboli natoľko nízkymi, aby umožňovali prijať záver, že išlo o používanie čisto symbolické, minimálne alebo fiktívne iba s cieľom zachovania ochrany práv z ochrannej známky.
- 50 Inak tomu nie je ani v prípade, keď faktúry boli adresované jedinému zákazníkovi. Postačuje, aby sa ochranná známka používala verejne a navonok a nie iba vo vnútri podniku majiteľa ochrannej známky alebo v rámci distribučnej siete ním vlastnenej alebo ním kontrolovanej. V danom prípade žalobkyňa nenamietala, že adresát faktúr patril ďalšiemu účastníkovi konania pred ÚHVT a žiadna okolnosť tohto prípadu tomu nenasvedčuje. Preto nie je potrebné opierať sa o tvrdenie predkladané ÚHVT počas pojednávania, podľa ktorého je predmetný zákazník zásobovateľom španielskych veľkoobchodov.



- 51 K povahe použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, možno uviesť, že tovary uvedené vo faktúrach sú označené ako „concentrado“ (koncentrovaný), za ktorým nasleduje po prvé, popis chuti [„kiwi“, „menta“ (mäta), „granadina“ (sirup z granátových jablk), „maracuya“, „lima“ (limetka), alebo „azul trop“] a po druhé slovo „vitafrut“ v úvodzovkách. Toto označenie umožňuje prijať záver, že predmetné tovary sú koncentrovanými ovocnými šťavami alebo koncentrátmi štiav z rôzneho ovocia.
- 52 Navyše z etikiet predložených ďalším účastníkom konania vyplýva, že ide o koncentrované šťavy z rôzneho ovocia, ktoré sú určené konečným spotrebiteľom, a nie o koncentráty štiav určené pre priemyselnú výrobu ovocných džúsov. Uvedenie informácie „bebida concentrada para diluir 1 + 3“ („koncentrovaný nápoj na riedenie 1 + 3“) na etiketách fliaš je zjavne určené konečnému spotrebiteľovi.
- 53 Ako žalobkyňa uviedla, etikety neobsahujú žiadny údaj o dátume. Otázka, či etikety sa obvykle označujú dátumom, predpoklad uvádzaný žalobkyňou a popieraný ÚHVT, je irelevantná. Hoci samotné etikety na fľaše by neboli presvedčivé, sú napriek tomu spôsobilé podporiť ostatné dôkazy predložené počas konania pred ÚHVT.
- 54 Z toho vyplýva, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom predložil dôkaz o tom, že s jeho súhlasom bolo španielskemu zákazníkovi v období od mája 1996 do mája 1997 predaných približne 300 jednotiek tovaru, každá po dvanásť kusov, koncentrovaných štiav z rôzneho ovocia, zodpovedajúcich obratu približne 4 800 eur. Hoci rozsah použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bol obmedzený a hoci mohlo byť vhodnejšie disponovať väčším počtom dôkazov týkajúcich sa povahy používania počas relevantného obdobia, skutočnosti a dôkazy predložené ďalším účastníkom konania postačujú na konštatovanie riadneho používania. Potom ÚHVT dôvodne prijal v napadnutom rozhodnutí záver, že skoršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania v súvislosti s časťou tovarov, pre ktoré bola zapísaná, t. j. s ovocnými šťavami.

- 55 Čo sa týka tvrdeného rozporu medzi napadnutým rozhodnutím a rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT vo veci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), postačuje poznamenať, že menované rozhodnutie bolo zrušené rozsudkom Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787.
- 56 Vo svetle vyššie uvedeného druhá časť tohto žalobného dôvodu nie je dôvodná. Z toho vyplýva, že hlavný žalobný návrh smerujúci k zrušeniu napadnutého rozhodnutia musí byť zamietnutý.
- 57 Keďže prvý žalobný dôvod nebol dôvodný, je namieste skúmať subsidiárny žalobný návrh smerujúci k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia z dôvodu porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

*O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94*

Tvrdenia účastníkov konania

- 58 Žalobkyňa zdôrazňuje, že existuje nanajvýš čiastočná podobnosť medzi tovarmi, pre ktoré sa skoršia ochranná známka riadne používala na jednej strane, t. j. medzi „koncentrovanými šťavami“, a medzi tovarmi označenými ako „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvádzanými v prihláške ochrannej známky na druhej strane.

- 59 V tomto smere žalobkyňa uvádza, že po prvé, existuje rozdiel medzi povahou týchto tovarov, pretože koncentrované šťavy sa obvykle vyrábajú z ovocia, zatiaľ čo „bylinkové a vitamínové nápoje“ sú z vody s bylinnými alebo syntetickými zložkami. Navyše podľa žalobkyne výroba týchto odlišných tovarov si vyžaduje odlišné strojové zariadenie a špecifické know-how.
- 60 Po druhé, žalobkyňa tvrdí, že predmetné tovary majú odlišné použitie, koncentrované šťavy sú určené na výrobu osviežujúcich nápojov, zatiaľ čo bylinkové a vitamínové nápoje sa používajú najmä na dietetické, kozmetické a/alebo lekárske účely.
- 61 Rozdiely medzi predmetnými tovarmi sa podľa žalobkyne odrážajú v skutočnosti, že tieto tovary sú určené pre rozdielnych spotrebiteľov, pre priemyselných výrobcov ovocných džúsov v prípade koncentrovaných štiav a pre konečných spotrebiteľov v prípade bylinkových a vitamínových nápojov. Predsa však, čo sa týka skutočnosti, že koncentrované šťavy kupujú koneční spotrebiteľia, žalobkyňa uvádza, že distribučné kanály týchto tovarov sú rozdielne. Podľa žalobkyne, koncentrované šťavy sa predávajú vo veľkoobchodoch, zatiaľ čo bylinkové a vitamínové nápoje sa predávajú v lekárňach a dietetických predajniach. Aj v prípade, žeby sa obe kategórie tovarov predávali v tom istom obchode, ponúkali by ich na predaj v rozdielnych oddeleniach.
- 62 ÚHVT považuje koncentrované šťavy, respektíve ovocné šťavy, na jednej strane a „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvádzané v prihláške ochrannej známky na druhej strane za podobné tovary.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 63 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nezapíše, ak je zhodná so skoršou ochrannou známkou, a tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, sú zhodné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka chránená, alebo ak pre jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Navyše podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom skoršie ochranné známky treba rozumieť ochranné známky zapísané v členských štátoch, ktorých dátum podania prihlášky je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 64 V danom prípade žalobkyňa napáda závery odvolacieho senátu iba v súvislosti s otázkou existencie zhodnosti alebo podobnosti medzi tovarmi označenými ako „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvedenými v prihláške ochrannej známky na jednej strane a tovarmi, v súvislosti s ktorými sa skoršia ochranná známka riadne používala, t. j. „ovocné šťavy“ (bod 19 a 20 napadnutého rozhodnutia).
- 65 Ako vyplýva z judikatúry, na posúdenie podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné brať do úvahy všetky relevantné okolnosti, ktoré charakterizujú pomer medzi týmito tovarmi alebo službami, a najmä ich povahu, ich určenie, ich použitie a tiež ich konkurenčnú alebo komplementárnu povahu (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23).
- 66 V danom prípade, ako bolo konštatované v bode 52 vyššie, sa skoršia ochranná známka používala v súvislosti s koncentrovanými šťavami určenými pre konečných spotrebiteľov a nie v súvislosti s koncentrátmi ovocných štiav určenými pre priemyselných výrobcov ovocných džúsov. Preto tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého

sú predmetné výrobky určené pre rozdielnych spotrebiteľov, menovite pre výrobcov v prípade koncentrovaných štiav a pre konečných spotrebiteľov v prípade bylinkových a vitamínových nápojov, musí byť odmietnuté.

- 67 Ďalej odvolací senát dôvodne konštatoval, že predmetné tovary majú rovnaké určenie, menovite uhasenie smädu, a z tohto dôvodu majú do veľkej miery konkurenčnú povahu. Čo sa týka povahy a použitia predmetných tovarov, v oboch prípadoch ide o nealkoholické nápoje konzumované obvykle chladené, hoci ich zloženie je spravidla odlišné. Odlišné zloženie týchto tovarov však nemôže zmeniť konštatovanie, podľa ktorého predmetné tovary zostávajú zameniteľné z dôvodu, že sú určené na uspokojenie identických potrieb.
- 68 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil žiadneho pochybenia pri posúdení, konštatujúc, že predmetné tovary sú podobné. Vzhľadom na to je tento žalobný dôvod nedôvodný, a preto je ďalej potrebné zamietnuť aj subsidiárny žalobný návrh.

## O trovách

- 69 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. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania vzniknutých ÚHVT v súlade s jeho návrhom.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamieta.**
  
- 2) **Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Meij

Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. júla 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung