

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

zo 16. januára 2007^{*}

Vo veci T-53/05,

Calavo Growers, Inc., so sídlom v Santa Ana (Spojené štáty), v zastúpení: E. Armijo Chávarri a A. Castán Pérez-Gómez, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní
pred Súdom prvého stupňa:

Luis Calvo Sanz, SA, so sídlom v Carballo (Španielsko), v zastúpení: J. Rivas Zurdo
a E. López Leiva, advokáti,

^{*} Jazyk konania: španielčina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. novembra 2004 (vec R 159/2004-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Calvo Growers, Inc. a Luis Calvo Sanz, SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: E. Coulon,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Dňa 8. marca 2001 Luis Calvo Sanz, SA, podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku obrazovej ochrannej známky Spoločenstva, ktorá je reprezentovaná takto:



- 2 Tovary, na ktoré sa prihlasovala ochranná známka, sú zaradené do tried 29, 30 a 31 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre svoju triedu tomuto opisu:
 - trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“,
 - trieda 30: „Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávovinové náhradky; múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina; med, melasa; droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot, šťavy (chuťové príklady); koreniny; zmrzlina“,
 - trieda 31: „Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky a zrno (obilie), ktoré nie sú zaradené v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, prírodné rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad“.
- 3 Uvedená prihláška bola 24. septembra 2001 zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 84/2001.
- 4 Dňa 21. decembra 2001, Calavo Growers, Inc., podal námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Námietka sa skladala z dvoch častí. Prvá časť, vyhotovená v španielčine a nazvaná „Escrito de Oposición“ (ďalej len „Formulár“), bola podaná vo forme formulára preberajúceho číslovanie a označenie rubriek

oficiálneho formulára ÚHVT, pričom v rubrike „Jazyk námietky“ obsahoval údaj „ES“ a v rubrike „Dôvody námietky“ údaj „94 námietka sa zakladá na skoršej ochrannej známke a pravdepodobnosti zámeny“. Druhá časť, vyhotovená v angličtine a označená „Notice of Opposition“ (ďalej len „Vysvetlenie dôvodov“), pozostávala z troch strán textu vysvetľujúceho pod úvodnou poznámkou „99 Explanations of grounds“ dôvody námietky.

- 5 Námietka sa zakladala na zápise slovnej ochrannej známky Spoločenstva č. 102 822 CALAVO, prihlásenej 1. apríla 1996 a zapísanej 26. augusta 1998, pre tovary patriace do tried 29 a 31 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce pre každú z tried tomuto opisu:

- trieda 29: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené alebo varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; pripravené a zamrazené avokádo a guacamola; sušené papája a mango“,
- trieda 31: „Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke výrobky a zrna (obilie), ktoré nie sú zaradené v iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, prírodné rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad; čerstvé avokádo, papája a mango“.

- 6 Námietka sa zakladala na všetkých tovaroch, ktorých sa týkala skoršia ochranná známka, a smerovala proti všetkým tovarom, ktorých sa týkala prihláška ochrannej známky.

- 7 Rozhodnutím z 18. decembra 2003 námietkové oddelenie ÚHVT čiastočne vyhovel námietke, prijímúc záver o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami pre určité tovary. Toto rozhodnutie uvádzalo, že nebolo možné prihliadať na vysvetlenie dôvodov predložené namietateľom (žalobcom v konaní pred Súdom prvého stupňa) spolu s formulárom, pretože tento dokument bol predložený v inom jazyku než jazyk konania a jeho preklad do jazyka konania nebol predložený v lehote určenej na tento účel zo strany ÚHVT.
- 8 Dňa 18. februára 2004 vedľajší účastník konania podal odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Dňa 8. novembra 2004 prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel tomuto odvolaniu tým, že zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia. Svojím rozhodnutím (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo žalobcovi doručené 12. novembra 2004, odvolací senát zamietol námietku a zaviazal namietateľa na náhradu trov konania vzniknutých prihlasovateľovi ochrannej známky (vedľajšiemu účastníkovi v konaní pred Súdom prvého stupňa) v konaniach o námietke a o odvolaní.
- 9 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát konštatoval, že námietkové oddelenie nemá právomoc na skúmanie námietky z úradnej povinnosti a že preto jej nemohlo čiastočne vyhovieť. Akt námietky bol postihnutý vadou, pretože sa obmedzoval na uvedenie „pravdepodobnosti zámeny“ ako dôvodu námietky bez toho, že by podával akúkoľvek ďalšiu argumentáciu v jazyku konania.
- 10 Odvolací senát sa domnieval, že námietkové oddelenie porušilo „dispozičnú zásadu“, zásadu podľa ktorej účastníci konania disponujú predmetom sporu, ako aj zásadu rovnosti zbraní, ktorou sa riadi námietkové konanie zakotvené v článku 74 ods. 1 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 zmysle ktorého ÚHVT nemôže pristúpiť k skúmaniu skutkového stavu z úradnej povinnosti, pretože skúmanie je obmedzené na fakty a žalobné nároky predložené stranami.

- 11 Odvolací senát sa domnieva, že namietateľovi prislúcha predložiť a preukázať dôvody, na ktorých sa zakladá námietka, a že abstraktný pojem „pravdepodobnosť zámeny“ nepostačuje. Podľa odvolacieho senátu je potrebné uviesť a preukázať určujúce faktory pravdepodobnosti zámeny v konkrétnom prípade. Ak namietateľ nesplní túto požiadavku, ÚHVT nemôže v žiadnom prípade napraviť túto vadu konania, pretože nemá právomoc pristúpiť k skúmaniu z úradnej povinnosti, keďže musí byť nestranný a nemôže konať zároveň v postavení sudcu a účastníka konania. Napadnuté rozhodnutie vyvodzuje záver, že je potrebné uplatniť sankciu, ktorá vyplýva z nerešpektovania tejto požiadavky, a to odmietnuť námietku ako nedôvodnú.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a návrhy účastníkov konania

- 12 Žalobca návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. januára 2005 podal žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.
- 13 Vedľajší účastník konania a ÚHVT predložili svoje vyjadrenia k žalobe 20. júna, resp. 25. júla 2005.
- 14 Listami doručenými do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. a 5. augusta 2005 žalobca a vedľajší účastník konania žiadali o možnosť podať repliku. Dňa 17. augusta 2005 predseda druhej komory rozhodol, že nie je potrebné pristúpiť k druhej výmene vyjadrení v zmysle článku 135 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa. Napriek tomu sa však vedľajšiemu účastníkovi povolilo podať vyjadrenie s cieľom umožniť mu zaujať stanovisko k vyjadreniu ÚHVT, v ktorom sa ÚHVT pripojil k záverom uvádzaným žalobcom. Vedľajší účastník konania doručil svoje doplňujúce vyjadrenie do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. októbra 2005.

- 15 Listom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. októbra 2005 žalobca zopakoval svoju žiadosť zo 4. augusta upresňujúc, že chce tiež reagovať na tvrdenia, ktoré boli povolené formulovať vedľajšiemu účastníkovi konania v jeho doplňujúcom vyjadrení. Rozhodnutím z 22. novembra 2005 predseda druhej komory zamietol túto žiadosť.
- 16 Na základe správy sudkyne spravodajkyne Súd prvého stupňa (druhá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania bez predchádzajúceho vykonania dôkazných prostriedkov.
- 17 Prednesy a odpovede účastníkov konania na otázky Súdu prvého stupňa boli vypočuté na pojednávaní 11. júla 2006. ÚHVT, oproti stavu v písomnej časti konania, pripojilo návrhy týkajúce sa trov konania.
- 18 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 19 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
 - zrušil napadnuté rozhodnutie,

- vrátil vec na konanie pred odvolacím senátom s cieľom, aby sa odvolací senát vyslovil k otázke existencie pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami,
- zaviazal každého z účastníkov konania na znášanie vlastných trov konania.

20 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu v celom rozsahu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania vedľajšieho účastníka konania.

Právny stav

21 Na podporu svojich návrhov sa žalobca dovoláva jediného žalobného dôvodu založeného na porušení článku 42 ods. 3 a článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 20 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189).

O prípustnosti návrhov ÚHVT

Tvrdenia účastníkov konania

- 22 ÚHVT sa domnieva, že návrhy žalobcu sú dôvodné, pretože napadnuté rozhodnutie nie je v súlade s rozhodovacou praxou tohto orgánu v oblasti prípustnosti a odôvodnenia námietky.
- 23 Vedľajší účastník konania namieta voči možnosti ÚHVT pripojiť sa k žalobe podanej žalobcom. Podľa vedľajšieho účastníka konania je takýto postup v rozpore a nezlučiteľný so zásadami ochrany práv a právnej istoty. ÚHVT v podstate žiada zrušiť rozhodnutie, ktoré sám prijal. Pre takúto zmenu stanoviska ÚHVT je potrebné vypočúť odvolací senát, aspoň pokiaľ nedošlo k zmene legislatívy, alebo ak sa neobjavili nové skutočnosti odôvodňujúce túto radikálnu zmenu. Takéto skutočnosti v prejednávanej veci ale neexistujú.
- 24 Podľa názoru žalobcu judikatúra Súdu prvého stupňa uvádzaná zo strany ÚHVT na odôvodnenie jeho postupu sa netýka prípadov, akým je prípad prejednávanej veci.
- 25 Navyše vedľajší účastník uvádza, že sa môže spoliehať na ochranu poskytovanú článkom 130 ods. 1 a článkom 133 ods. 2 rokovacieho poriadku, podľa ktorých žaloby smerujú proti ÚHVT ako žalovanému, a iba vedľajší účastníci konania sa podľa článku 134 ods. 2 rokovacieho poriadku môžu pripojiť k návrhom účastníka konania alebo podporiť predmetné návrhy. V prejednávanej veci je vedľajší účastník konania pri skutočnej obrane napadnutého rozhodnutia osamotený, čím ÚHVT poškodilo jeho procesné postavenie.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- ²⁶ Súd prvého stupňa rozhodol v súvislosti s konaním týkajúcim sa rozhodnutia odvolacieho senátu v námietkovom konaní tak, že hoci ÚHVT nemá aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu niektorého odvolacieho senátu, nemusí na druhej strane systematicky brániť akékoľvek napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu alebo povinne navrhnúť zamietnutie žaloby, ktorá smeruje proti takémuto rozhodnutiu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 34, a z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22].
- ²⁷ Nič nebráni ÚHVT v tom, aby sa pripojil k návrhu žalobcu alebo aby posúdenie prenechal na úvahu Súdu prvého stupňa, pričom mu na objasnenie poskytol všetko, čo považoval za vhodné [rozsudky BIOMATE, už citovaný, bod 36, a Cloppenburg, už citovaný, bod 22]. Naproti tomu ÚHVT nemôže podávať návrhy požadujúce zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nebol uvedený v žalobe, ako ani nemôže uplatňovať dôvody, ktoré neobsahovala žaloba (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedral/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 34, a rozsudok Cloppenburg, už citovaný, bod 22).
- ²⁸ Okrem toho Súd prvého stupňa rovnako konštatoval, že táto judikatúra sa uplatňuje na konania *inter partes*, ako aj na konania *ex parte* (rozsudok Cloppenburg, už citovaný, bod 24).
- ²⁹ Z tejto judikatúry vyplýva, že návrhy, ktorými sa ÚHVT pripojil k návrhom žalobcu na zrušenie, musia byť vyhlásené za prípustné v rozsahu, v akom rovnako ako tvrdenia predložené na ich podporu neprekračujú rámec návrhov a žalobných

dôvodov predložených žalobcom. V prejednávanej veci ÚHVT rešpektoval predmetný rámec, pretože na podporu svojich návrhov na zrušenie napadnutého rozhodnutia uvádzal rovnaké žalobné dôvody ako žalobca.

- 30 Z toho vyplýva, že ÚHVT v prejednávanej veci môže bez toho, aby zmenil predmet sporu, navrhnúť zrušenie napadnutého rozhodnutia. Je teda potrebné konštatovať, že návrhy ÚHVT sú prípustné.

O rozsahu predmetu sporu

Tvrdenia účastníkov konania

- 31 Podľa vedľajšieho účastníka konania nie je potrebné s cieľom rozhodnúť tento spor skúmať prípustnosť námietky žalobcu pred ÚHVT. Podľa jeho názoru napadnuté rozhodnutie nezamietlo námietku ako neprípustnú, ale ako nedôvodnú z meritórneho hľadiska. V rámci prejednávanej veci teda nejde o skúmanie ustanovení, ktoré upravujú obsah aktu o námietke, ale skôr o článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, pretože spor vznikol z dôvodu absencie dôkazov a poznámok na podporu námietky.

- 32 Žalobca a ÚHVT napádajú tvrdenia vedľajšieho účastníka konania.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 33 V nadväznosti na skúmanie odôvodnenia napadnutého rozhodnutia je potrebné konštatovať, že napriek určitému zmätku v terminologickej oblasti odvolací senát zamietol námietku na základe úvah týkajúcich sa prípustnosti.
- 34 Najmä úvahy formulované v bode 16 predmetného rozhodnutia sa týkajú prípustnosti námietky, hoci tento pojem nie je použitý. Odvolací senát, domnievajúc sa, že otázka týkajúca sa právomoci námietkového oddelenia pre analyzovanie podstaty námietky musí byť rozhodnutá pred skúmaním podstaty veci, ozrejmil, že táto otázka nepatrí do podstaty námietky. Následne v bode 17 toho istého rozhodnutia odvolací senát pristúpil k skúmaniu prípustnosti námietky, pretože konštatoval podstatnú vadu, ktorá postihovala formulár podaný žalobcom.
- 35 Je pravda, že v tejto súvislosti nedošiel k záveru, ktorý by jasne deklaroval námietku za neprípustnú. Naopak, v bode 19 *in fine*, ako aj v bode 21 verzie v jazyku konania o napadnutom rozhodnutí obsahujúcom konečný záver odvolací senát pri dvoch príležitostiach spomína zamietnutie námietky „ako nedôvodnej“. V prípade odchýlky medzi podstatou rozhodnutia odvolacieho senátu a formuláciami, ktoré toto rozhodnutie používa vo svojom odôvodnení, Súdu prvého stupňa prislúcha vykladať toto rozhodnutie, vyvodiac z neho skutočný obsah.
- 36 V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že odvolací senát nespomína na žiadnom mieste podstatu námietky — teda otázku, či v prejednávanej veci existuje, alebo neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi spornými označeniami. Je teda nutné prijať záver, že hoci sa zdá, že formulácie týkajúce sa zamietnutia námietky v rámci

odôvodnenia napadnutého rozhodnutia uvádzajú opak, námietka žalobcu nebola zamietnutá ako nedôvodná, ale ako neprípustná.

- 37 Námietke vedľajšieho účastníka konania teda nie je na mieste vyhovieť.

O prípustnosti námietky

Tvrdenia účastníkov konania

- 38 Žalobca uvádza, že formulár, ktorý podal, uvádzal výslovne, že námietka sa zakladala na skoršej ochrannnej známke a pravdepodobnosti zámeny. Tento údaj spĺňal minimálne požiadavky na odôvodnenie vyžadované článkom 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a pravidlom 18 nariadenia č. 2868/95, pretože na jednej strane dôvod námietky mohol byť vydedukovaný z vysvetlení oznámených v akte námietky a na druhej strane tieto vysvetlenia umožňovali tak prihlasovateľovi, ako aj ÚHVT pochopiť predmetný dôvod námietky.
- 39 Pravidlo 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 okrem iného jasne stanovuje, že absencia presných údajov týkajúcich sa skutočností a dôkazov preukazujúcich dôvodnosť námietky nepredstavuje dôvod jej neprípustnosti.

- 40 ÚHVT uvádza, že vo formulári podanom žalobcom bolo jasným a jednoznačným spôsobom v jazyku konania, teda španielčine, uvedené, že námietka sa zakladá na existencii skoršej ochrannej známky — v prejednávanej veci jasne identifikovanom zápise Spoločenstva — a na existencii pravdepodobnosti zámeny.
- 41 Článok 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že námietka musí byť podaná písomne a musí byť odôvodnená, ale to neznamená, že námietka na to, aby bola prípustná, musí obsahovať podrobný popis dôvodov, pre ktoré sa namietateľ domnieva, že dôvod alebo dôvody, na ktorých zakladá svoju námietku, sú preukázané. V tejto súvislosti článok 42 ods. 3 posledná veta uvádza predloženie faktov, dôkazov a argumentov namietateľom iba ako možnosť, čo potvrdzujú iné jazykové verzie nariadenia č. 40/94.
- 42 ÚHVT zdôrazňuje, že toto stanovisko je rovnako v súlade s jeho rozhodovacou praxou v otázkach prípustnosti námietky, ktoré sú uvádzané v smerniciach týkajúcich sa námietkového konania.
- 43 Vedľajší účastník konania uvádza, že hoci stále napádal námietku výlučne z hľadiska jej podstaty, nemôže byť z toho vyvodzovaná akceptácia prípustnosti aktu námietky, formulovaného rovnako nedokonale, z jeho strany.
- 44 Okrem toho podľa vedľajšieho účastníka konania žalobca vo svojej žalobe nevyvrátil správne uplatnenie nariadenia č. 40/94 odvolacím senátom. Keďže žalobca nerešpektoval svoju povinnosť predložiť dôkazy a podať vyjadrenia na podloženie námietky a dôkazy a údaje, ktorými disponoval, námietkové oddelenie mohlo iba stručne a abstraktne konštatovať vo formulári „pravdepodobnosť zámeny“ u namietateľa.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 45 Pravidlo 18 nariadenia č. 2868/95, vo svojom znení uplatniteľnom v čase vzniku skutkových okolností, stanovuje podmienky, za ktorých ÚHVT môže zamietnuť námietku ako neprípustnú. Tieto podmienky sú nasledujúce: nerešpektovanie podmienok uvedených v článku 42 alebo iných ustanovení nariadení č. 40/94 a č. 2868/95, neuvedenie jasného údaja o tom, voči ktorej prihláške sa námietka podáva, alebo skoršej ochrannej známky, na základe ktorej bola námietka podaná.
- 46 V prejednávanej veci je nesporné, že formulár podaný žalobcom obsahoval presnú identifikáciu napádanej prihlášky, ako aj uvádzanej skoršej ochrannej známky Spoločenstva. Zostáva teda skúmať súlad námietky s článkom 42 nariadenia č. 40/94, ako aj s pravidlom 15 nariadenia č. 2868/95.
- 47 Pokiaľ ide o pravidlo 15 nariadenia č. 2868/95, vo svojom znení uplatniteľnom v čase vzniku skutkových okolností, toto pravidlo uvádza údaje, ktoré musí obsahovať námietka, rozdelené do štyroch skupín týkajúcich sa v uvedenom poradí prihlášky, voči ktorej je podaná námietka, skoršej ochrannej známky alebo skoršieho práva, na ktorých sa námietka zakladá, namietateľa a dôvodov, na ktorých sa námietka zakladá. Pokiaľ ide o posledný bod, ktorého sa týka toto konanie, je požadovaná iba „špecifikácia“ dôvodov.
- 48 Článok 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že námietky musia byť podané v písomnej forme a musia byť odôvodnené. Podľa poslednej vety toho istého odseku v lehote stanovenej úradom môže namietateľ predložiť na podporu svojho prípadu fakty, dôkazy a argumenty.

49 Z toho vyplýva, že pokiaľ ide v prvom rade o prípustnosť námietky, dôvody námietky musia byť popísané podrobne, a po druhé, je potrebné rozlišovať medzi pojmom „odôvodnenie“ na jednej strane a pojmom „fakty, dôkazy a argumenty“ na strane druhej. Odôvodnenie námietky je nevyhnutnou podmienkou jej prípustnosti, zatiaľ čo predloženie faktov, dôkazov a argumentov je v tejto súvislosti iba fakultatívne, ako vyplýva z použitia pojmu „môže“ [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, *Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Zb. s. II-2749, bod 31].

50 Je potrebné konštatovať, že zmienka „námietka sa zakladá na pravdepodobnosti zámeny“, ktorý žalobca uviedol vo formulári v rubrike „Dôvody námietky“, predstavuje úplne jasný a presný popis dôvodu týkajúceho sa zamietnutia zápisu uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Tento pojem najmä umožňuje ÚHVT, ako aj prihlasovateľovi dozvedieť sa, na akom dôvode sa zakladá námietka, a organizovať, v uvedenom poradí, skúmanie dôvodu a obranu.

51 Skúmanie oficiálneho formulára ÚHVT, hoci samotný obsah tohto dokumentu by nemohol Súd prvého stupňa zaväzovať, iba podporuje toto konštatovanie. Tento dokument obsahuje v rubrike „Dôvody námietky“ políčko na zaškrtnutie, ktoré má číslo 94, za ktorým nasleduje poznámka „Pravdepodobnosť zámeny“. Postačuje teda pri vyplnení tohto oficiálneho formulára zaškrtnúť toto políčko pre uvedenie dôvodu námietky. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že použitie oficiálneho formulára nie je vôbec povinné. Toto vyplýva z pravidla 83 ods. 6 nariadenia č. 2868/95, ktoré umožňuje používanie formulárov, ktoré majú rovnaký obsah a rovnaký formát ako formuláre ÚHVT, ako sú formuláre vytvorené počítačom. Z toho vyplýva, že nemožno klásť väčšie požiadavky na obsah neoficiálneho formulára ako na obsah oficiálneho formulára. Výslovná zmienka, ktorú žalobca uviedol vo svojom formulári, je teda rovnako presná ako akt zaškrtnutia zodpovedajúceho políčka v oficiálnom formulári.

52 V dôsledku toho bola námietka podaná žalobcom prostredníctvom formulára prípustná.

O otázke, či námietkové oddelenie prekročilo svoje právomoci tým, že nezamietlo námietku ako nedôvodnú pre absenciu prekladu Vysvetlenia dôvodov

Tvrdenia účastníkov konania

- 53 Žalobca uvádza, že podľa pravidla 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 námietkové oddelenie malo možnosť rozhodnúť o námietke, vychádzajúc z dôkazov, ktorými disponovalo. V tejto súvislosti žalobca poznamenáva, že hoci jeho vyjadrenia obsiahnuté vo Vysvetlení dôvodov neboli námietkovým oddelením zohľadnené, jeho neskoršie vyjadrenia z 20. decembra 2002 v reakcii na stanovisko vedľajšieho účastníka z 21. októbra 2002 boli zohľadnené a boli súčasťou spisu v momente, keď námietkové oddelenie vydalo svoje rozhodnutie. Žalobca zdôrazňuje, že tento posledný menovaný dokument, v spojení s formulárom umožňoval upresniť a jasne určiť predmet diskusie a stanoviská prezentované účastníkmi konania.
- 54 Podľa ÚHVT v prejednávanej veci námietkové oddelenie malo možnosť rozhodnúť o námietke, pretože mu boli známe všetky v tej súvislosti relevantné údaje, a to prihláška ochrannej známky Spoločenstva a tovary, proti ktorým bola podaná námietka, skoršie právo, na ktorom sa zakladala námietka (berúc do úvahy, že išlo o ochrannú známku Spoločenstva), tovary, ktorých sa táto týkala, a uvádzaný dôvod, ktorým bola pravdepodobnosť zámieny.
- 55 Vedľajší účastník konania uvádza, že odôvodnenie prvého odvolacieho senátu je bez vád a vyhovuje článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a judikatúre Súdu prvého stupňa.

56 Podľa jeho názoru formulár predložený žalobcom je postihnutý podstatnou vadou v tom, že sa obmedzuje na uvedenie „pravdepodobnosti zámeny“ ako dôvodu námietky bez akéhokoľvek dodatočného odôvodnenia. Napriek tomu námietkové oddelenie skúmalo a čiastočne vyhoveló námietke. Konajúc takto, námietkové oddelenie porušilo „dispozičnú zásadu“, ako aj zásadu vykonávania dôkazov účastníkmi konania a zásadu rovnosti zbraní, ktorými sa riadi námietkové konanie a ktoré sú zakotvené článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Podľa tohto ustanovenia v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu nemôže ÚHVT pristúpiť k skúmaniu skutočností z úradnej povinnosti, naopak, skúmanie je obmedzené na argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok, čo predstavuje vyjadrenie procesného pravidla *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 Vedľajší účastník konania uvádza, že iba abstraktná zmienka o „pravdepodobnosti zámeny“ nepostačuje na rešpektovanie povinnosti vyplývajúcej z článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktorá prenáša na namietateľa bremeno tvrdenia a dôkazu o skutočnej existencii uvádzaného dôvodu námietky. Bolo potrebné uviesť a preukázať, že v prejednávanej veci existujú rozhodujúce faktory pravdepodobnosti zámeny. Ak namietateľ nesplnil túto povinnosť, ÚHVT nemohol napraviť tento nedostatok. V konečnom dôsledku ÚHVT nemá právomoc prieskumu z úradnej povinnosti, pretože má byť nestranný a nemôže konať zároveň v postavení sudcu aj účastníka konania. ÚHVT bol teda podľa vedľajšieho účastníka konania povinný uložiť sankciu, ktorú predvída nesplnenie procesnej povinnosti, a to zamietnuť námietku ako nedôvodnú. Toto bolo potvrdené judikatúrou Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. októbra 2003, Éditions Albert René/ÚHVT — Trucco (Starix), T-311/01, Zb. s. II-4625, bod 69, a z 22. júna 2004, „Drie Mollen sinds 1818“/ÚHVT — Nabeiro Silveria (Galácia), T-66/03, Zb. s. II-1765, bod 43]. Hoci žalobca v bode 51 žaloby uvádza, že táto judikatúra sa nemôže vzťahovať na námietkové konanie, Súd prvého stupňa uviedol výslovne opak v bodoch 43 a 44 rozsudku Galácia.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

58 V prejednávanej veci je nesporné, že formulár predložený žalobcom pred ÚHVT obsahoval v rubrike „Dôvody námietky“ strohú zmienku „Pravdepodobnosť zámeny“

a že vysvetlenie dôvodov vyhotovené v angličtine nemohlo námietkové oddelenie zohľadniť. Otázka, či námietkové oddelenie mohlo za takýchto okolností legitímne skúmať podstatu námietky, sa musí posudzovať s ohľadom na článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktorý stanovuje, že v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia je skúmanie obmedzené na dôvody a návrhy predložené stranami a na pravidlo 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 uvádzajúce vo svojom znení uplatniteľnom v čase vzniku skutkových okolností, že ak prihlasovateľ nepodá žiadne pripomienky, ÚHVT môže vydať rozhodnutie o námietke na základe dôkazov, ktorými disponuje.

59 Súd prvého stupňa už konštatoval, že v konaní o relatívnych dôvodoch zamietnutia podľa ustanovenia článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 preskúmanie ÚHVT je obmedzené na uvádzané dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania. Takto odvolací senát rozhodujúci o odvolaní proti rozhodnutiu vydanému v námietkovom konaní môže založiť svoje rozhodnutie iba na relatívnych dôvodoch zamietnutia, ktoré uviedol dotknutý účastník konania, a na skutočnostiach a dôkazoch, ktoré v tejto súvislosti tento účastník konania predložil. Kritériá uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia uvedeného na podporu návrhov podaných účastníkmi konania predstavujú prirodzenú súčasť právnych skutočností predložených na preskúmanie ÚHVT [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 21 a citovanú judikatúru].

60 Je teda v prvom rade potrebné skúmať, či sa námietkové oddelenie obmedzilo na skúmanie dôvodov a návrhov uvádzaných účastníkmi konania, a po druhé, či dôkazy, ktorými disponovalo pri tomto skúmaní, postačovali na odôvodnenie jeho rozhodnutia o čiastočnom vyhovení námietke.

61 Pokiaľ ide v prvom rade o uvádzané dôvody a návrhy, bolo už konštatované (pozri body 46 a 50 vyššie), že formulár podaný žalobcom pred ÚHVT jasne uvádzal, že

žalobca zamýšľal podať námietku proti predmetnej prihláške ochrannej známky Spoločenstva a že sa s tým cieľom dovoľával pravdepodobnosti zámeny. Námietkové oddelenie teda neprekročilo ani návrh, ani dôvody uvádzané žalobcom, a teda rešpektovalo rámec sporu, tak ako bol definovaný žalobcom.

62 Pokiaľ ide v druhom rade o otázku, či dôkazy boli dostačujúce, Súd prvého stupňa sa domnieva, že rozhodnutie námietkového oddelenia mohlo byť legitímne prijaté na základe dôkazov, ktorými námietkové oddelenie disponovalo v čase jeho prijatia. Skúmanie tohto rozhodnutia ukazuje, že všetky skutkové údaje, z ktorých vychádzalo námietkové oddelenie, mu boli k dispozícii bez toho, aby bolo potrebné uchýliť sa k Vysvetleniu dôvodov vyhotovenému v angličtine, na ktorého margo predmetné rozhodnutie výslovne uvádza, že nemohlo byť brané do úvahy. Posúdenie dôvodnosti námietky spočívajúce v skúmaní pravdepodobnosti zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou je uvedené na stranách 5 až 8 rozhodnutia.

63 Hneď na úvod na porovnanie predmetných tovarov námietkové oddelenie konštatuje, že tovary, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky Spoločenstva, patriace do tried 29 a 31 sú rovnako zapísané pre skoršiu ochrannú známkou s jedinou výnimkou, ktorá sa však týka veľmi podobného tovaru zapísaného pre skoršiu ochrannú známkou. Rovnako sa námietkové oddelenie pri určitých tovaroch patriacich do triedy 30 uvedených v prihláške ochrannej známky domnieva, že buď vykazujú určitú mieru podobnosti s tovarmi, ktorých sa týka skoršia ochranná známka, alebo sú súčasťou skupiny tovarov zahŕňajúcich takéto tovary, alebo že sú s nimi dokonca zhodné. Pokiaľ ide o iné tovary patriace do triedy 30, námietkové oddelenie konštatuje, že sa odlišujú od tovarov, ktorých sa týka skoršia ochranná známka.

64 Pokiaľ ide o porovnanie sporných označení, námietkové oddelenie s odkazom na judikatúru Súdneho dvora v tejto oblasti (rozsudok z 11. novembra 1997, SABEL,

C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23), pristúpilo k skúmaniu fonetickej, vizuálnej a koncepcnej podobnosti oboch ochranných známk. Námietkové oddelenie konštatovalo najmä určitý stupeň fonetickej podoby a vizuálnu podobnosť oboch ochranných známk, domnievajúc sa však, že koncepcné porovnanie označení nie je možné, pretože slovo „calvo“ má význam iba v španielčine (plešatý), zatiaľ čo slovo „calavo“ bude vo všetkých jazykoch Spoločenstva vnímané ako fantazijná ochranná známka.

65 Námietkové oddelenie sumarizujúc prijalo v rámci globálneho posúdenia záver, že sporné označenia sú vizuálne podobné s menšou mierou fonetickej podobnosti, že rozlíšenie z koncepcného hľadiska je možné iba u španielskeho spotrebiteľa a že existuje zhoda alebo podobnosť medzi určitými tovarmi, pre ktoré je zapísaná skoršia ochranná známka, a tovarmi uvádzanými v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, patriacimi do tried 29, 30 a 31. Okrem toho námietkové oddelenie konštatuje, že predmetné tovary sú tovarmi bežnej spotreby, pri kúpe ktorých spotrebiteľ neudeluje zvlášť zvýšenú pozornosť. Na základe týchto konštatovaní sa námietkové oddelenie domnievalo, že existuje pravdepodobnosť zámény medzi predmetnými ochrannými známkami, ktorá zahŕňala pravdepodobnosť spájania, pokiaľ ide o zhodné alebo podobné tovary.

66 Je nutné konštatovať, že toto skúmanie, ktorého dôvodnosť okrem iného nebola vedľajším účastníkom konania napádaná, spadá striktne do rámca toho, čo bolo námietkové oddelenie povinné skúmať v nadväznosti na návrh žalobcu, a to pravdepodobnosť zámény. Toto skúmanie mohlo byť vykonané len na základe porovnania sporných označení a predmetných tovarov. Všetky informácie týkajúce sa týchto dvoch kritérií boli obsiahnuté v prihláške ochrannej známky, zápise skoršej ochrannej známky a formulári bez toho, aby bolo potrebné použiť Vysvetlenia dôvodov žalobcu ani iných zdrojov informácií.

67 V tejto súvislosti je potrebné odlišovať tento prípad od prípadov, v ktorých boli vyhlásené už citované rozsudky Starix a Galáxia uvádzané odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí a vedľajším účastníkom konania v jeho vyjadrení. Ako vyplýva z bodu 64 rozsudku Starix a bodu 38 rozsudku Galáxia, žalobcovia v týchto dvoch konaniach pred Súdom prvého stupňa uplatňovali dobré meno skoršej ochrannej známky (článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94). Hoci žalobcovia v týchto dvoch konaniach uvádzali dobré meno ich ochranných známk v rámci konania pred ÚHVT, táto zmienka však bola uvedená náhodne, v rámci argumentácie zameranej na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 s cieľom preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny bez toho, aby bolo poukázané na článok 8 ods. 5 predmetného nariadenia (rozsudky Starix, bod 68, a Galáxia, bod 41), a v konaní, ktorého sa týkal rozsudok Starix, bez toho, aby bol predložený akýkoľvek dôkaz o dobrom mene (rozsudok Starix, bod 12). Za týchto okolností Súd prvého stupňa zamietol žalobný dôvod uvádzaný žalobcami v týchto dvoch konaniach, podľa ktorého mal odvolací senát skúmať článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, ktorého sa nedovolávali. Naopak, v prejednávanej veci, ako už bolo konštatované vyššie, žalobcom bol v konaní pred ÚHVT nielen jasne uvedený dôvod založený na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ale ÚHVT tiež disponovalo všetkými skutkovými údajmi na to, aby mohol skúmať základ predmetného dôvodu.

68 Z vyššie uvedeného vyplýva, že námietkové oddelenie neprekročilo svoje právomoci tým, že nezamietlo námietku žalobcu ako nedôvodnú z dôvodu absencie prekladu Vysvetlenia dôvodov. Preto odvolací senát právne pochybil, keď zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a zamietol námietku ako nedôvodnú.

69 Z toho vyplýva, že je potrebné vyhovieť jedinému žalobnému dôvodu žalobcu a konštatovať, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 42 ods. 3 a článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95.

O trovách

- 70 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 ÚHVT nemal vo veci úspech a napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu bolo zrušené, je opodstatnené zaviazat' žalovaného na náhradu trov konania žalobcu v súlade s jeho návrhom. Keďže vedľajší účastník konania nemal úspech vo svojich návrhoch, znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 8. novembra 2004 (vec R 159/2004-1) sa zrušuje.**
2. **ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcu.**

3. Vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. januára 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. Pirrung