

SUNRIDER v. OHIM – ESPADAFOR CABA (VITAFRUIT)

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

8. července 2004 \*

Ve věci T-203/02,

**The Sunrider Corp.**, se sídlem v Torrance, Kalifornie (Spojené státy americké),  
zastoupená A. Kockläunerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému S. Laitinen, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

příčemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM byl

**Juan Espadafor Caba**, s bydlištěm v Granadě (Španělsko),

jejímž předmětem je žaloba proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 8. dubna 2002 (věc R 1046/2000-1), týkajícímu se námítkového řízení mezi Juanem Espadaforem Cabou a The Sunrider Corp.,

\* Jednací jazyk: angličtina.

SOUK PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH  
SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a N. J. Forwood, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s přihlédnutím k žalobě, došlé kanceláři Soudu dne 2. července 2002, a replice, došlé kanceláři Soudu dne 27. března 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi, došlé kanceláři Soudu dne 23. října 2002, a duplice OHIM, došlé kanceláři Soudu dne 23. června 2003,

po jednání konaném dne 3. prosince 2003,

vydává tento

## **Rozsudek**

### **Skutečnosti předcházející sporu**

- <sup>1</sup> Dne 1. dubna 1996 podala žalobkyně přihlášku ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

- 2 Ochrannou známkou, o jejíž zápis bylo žádáno, je slovní označení VITAFRUIT.
- 3 Výrobky, pro něž byl zápis ochranné známky požadován, náležejí do třídy 5, 29 a 32 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají, po dodatečných změnách přihlášky ochranné známky v dopisech žalobkyně ze dne 30. července a 14. prosince 1998, pro každou z těchto tříd následujícímu popisu:
- třída 5: „Léčiva, farmaceutické a chemické hygienické výrobky, dietetické látky a náhražky výživy k lékařskému užití, výživa pro kojence; přípravky na bázi vitaminů, stopových prvků a minerálů k dietetickým účelům a jako potravinové doplňky; výživné koncentráty nebo potravinové doplňky na bázi bylinek, odvaru, tyto všechny ke zdravotním účelům“;
  - třída 29: „Maso, ryby, neživí měkkýši a korýši, drůbež a zvěřina; maso a párky, mořské plody, drůbež a zvěřina též konzervované nebo mražené; ovoce a zelenina (včetně hub a brambor; zejména hranolek a jiných výrobků na bázi brambor) konzervované, mražené, sušené, vařené nebo připravené ke spotřebě; polévky nebo polévky v konzervách; uzeninové saláty; jídla na bázi masa, ryb, drůbeže, zvěřiny a zeleniny, rovněž mražené; vejce; maso a výtažky z bujónu; zeleninové a bylinné výtažky konzervované na vaření; nezdravotní výživné koncentráty a potravinové doplňky na bázi bylinek, potravin na bázi bylinek, rovněž ve formě lehkých jídel“;
  - třída 32: „Pivo, minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje, ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitaminů.“

- 4 Dne 5. ledna 1998 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2/98.
- 5 Dne 1. dubna 1998 druhý účastník řízení před odvolacím senátem podal na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu požadované ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Námitky byly odůvodněny existencí ochranné známky zapsané ve Španělsku, s přednostním datem ze dne 19. října 1960. Tato ochranná známka (dále jen „starší ochranná známka“), tvořená slovním označením VITAFRUT, byla zapsána pro výrobky náležející do tříd 30 a 32 ve smyslu Niceské dohody, které odpovídají následujícímu popisu: „nealkoholické a neterapeutické perlivé nápoje, neterapeutické chlazené nápoje všech druhů, šumivé přípravky, šumivé granule, nekvašené ovocné a zeleninové šťávy (s výjimkou moštu), limonády, oranžády, chlazené nápoje (s výjimkou orgeady), sodová voda, voda Seidlitz a umělý led.“
- 6 Na podporu svých námitek se druhý účastník řízení před odvolacím senátem dovolával relativního důvodu zamítnutí stanoveného v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 7 V dopise ze dne 21. října 1998 žalobkyně požádala, aby druhý účastník řízení před odvolacím senátem podal důkaz, v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka skutečně užívána na území členského státu, kde požívá ochrany. Sdělením ze dne 26. listopadu 1998 námitkové oddělení OHIM (dále jen „námitkové oddělení“) vyzvalo druhého účastníka řízení před odvolacím senátem, aby tento důkaz předložil ve lhůtě dvou měsíců.

- 8 Dne 22. ledna 1999 druhý účastník řízení před odvolacím senátem předal OHIM nejprve šest lahvových etiket, na nichž byla zobrazena starší ochranná známka, a dále pak čtrnáct faktur a objednávek, z nichž deset bylo z období předcházejícího 5. lednu 1998.
- 9 Rozhodnutím ze dne 23. srpna 2000 námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky na základě čl. 43 odst. 5 první věty nařízení č. 40/94 pro výrobky označené jako „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje; ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitaminů“. Pokud námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky, mělo za to, že zaprvé důkazy předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem prokazovaly, že starší ochranná známka byla skutečně užívána ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 pro výrobky označené jako „nekvašené ovocné a zeleninové šťávy, limonády, oranžády“. Zadruhé se námitkové oddělení domnívalo, že tyto výrobky byly zčásti podobné a zčásti totožné s výrobky označenými jako „minerální a sodové vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje, ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro výrobu nápojů; nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, uvedenými v přihlášce ochranné známky, a že mezi dotčenými označeními existovalo nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- 10 Dne 23. října 2000 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení. Požádala odvolací senát o částečné zrušení tohoto rozhodnutí, co se týče zamítnutí přihlášky ochranné známky, a podpůrně o částečné zrušení tohoto rozhodnutí, co se týče zamítnutí přihlášky ochranné známky pro výrobky označené jako „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“.
- 11 Rozhodnutím ze dne 8. dubna 2002 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM zamítl odvolání. V podstatě potvrdil posouzení obsažená v rozhodnutí námitkového oddělení s tím, že však zdůraznil, že užívání starší ochranné známky bylo prokázáno pouze pro výrobky označené jako „koncentráty šťáv“ („juice concentrate“).

## Návrhy účastníků řízení

12 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— podpůrně zrušil napadené rozhodnutí, co se týče zamítnutí odvolání žalobkyně v rozsahu, v němž směřovalo ke zrušení rozhodnutí námitkového oddělení ohledně výrobků označených jako „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

13 OHIM navrhuje, aby Soud :

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

14 Na podporu své žaloby žalobkyně uvádí dva žalobní důvody. První žalobní důvod, uvedený na podporu hlavního návrhu, vychází z porušení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. Tento žalobní důvod je rozdělen do dvou částí, první část vychází z toho, že

OHIM zohlednil jakožto skutečné užívání užívání třetí osobou, aniž by byl prokázán souhlas majitele ochranné známky, druhá část vychází z toho, že OHIM nesprávně posoudil skutečné užívání. Druhý žalobní důvod, uplatněný na podporu podpůrného návrhu, vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

*K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94*

K první části žalobního důvodu vycházející z toho, že odvolací senát neprávem přihlédl k užívání ochranné známky třetí osobou

— Argumenty účastníků řízení

- 15 Žalobkyně uplatňuje, že z faktur předložených druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem vyplývá, že starší ochranná známka byla využívána společností Industrias Espadafor, SA, a nikoli samotným majitelem starší ochranné známky, jímž je Juan Espadafor Caba. Druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem je fyzická osoba, zatímco osoba, která využívala starší ochrannou známku, je společnost. Krom toho podle žalobkyně druhý účastník řízení před odvolacím senátem neprokázal, že k užívání starší ochranné známky došlo se souhlasem posledně zmíněného, jakožto majitele této ochranné známky, ve smyslu čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94.
- 16 Žalobkyně při jednání upřesnila, že ve svých písemných projevech ze dne 22. září 1999 a ze dne 22. prosince 2000 předložených v průběhu řízení před OHIM uvedla, že důkazní materiály předložené druhým účastníkem řízení před OHIM neprokázaly skutečné užívání starší ochranné známky tímto účastníkem. Žalobkyně z toho vyvozuje, že tato část žalobního důvodu vycházející z porušení článku 43 nařízení č. 40/94 nebyla uvedena opožděně.

- 17 OHIM tvrdí, že tato část žalobního důvodu, jelikož nebyla předložena ani v průběhu námitkového řízení, ani v řízení před odvolacím senátem, je nepřípustná na základě čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu.
- 18 Co se týče věci samé, má OHIM za to, že skutečnost, že v rámci námitkového řízení je ten, kdo podává námitky, schopen podat důkazy o využívání starší ochranné známky, umožňuje vyvodit závěr, že k tomuto užívání docházelo se souhlasem majitele dotčené ochranné známky. Podle OHIM může být takovýto závěr vyvrácen pouze tehdy, když jej přihlašovatel ochranné známky výslovně popírá.

#### — Závěry Soudu

- 19 Na základě čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94 se námitky podané proti zápisu ochranné známky Společenství zamítnou, jestliže majitel dotčené starší ochranné známky nepodá důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka skutečně užívána majitelem ochranné známky. Podá-li naproti tomu majitel starší ochranné známky tento důkaz, OHIM přezkoumá důvody zamítnutí předložené stranou, která podává námitky.
- 20 V souladu s čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94, ve spojení s čl. 43 odst. 3 tohoto nařízení, se užívání starší národní ochranné známky se souhlasem majitele považuje za užívání majitelem.



- 21 Úvodem je třeba podotknout, že Soud již rozhodl, že rozsah přezkumu, který musí odvolací senát provést ohledně rozhodnutí, které je předmětem odvolání, v tomto případě rozhodnutí námitkového oddělení, nezávisí na tom, zda účastník řízení, který podal odvolání, uvádí zvláštní důvod ohledně tohoto rozhodnutí tím, že kritizuje výklad nebo uplatňování právního pravidla oddělením OHIM, které rozhoduje v prvním stupni, nebo posouzení důkazu tímto oddělením [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 32]. I když tedy účastník řízení, který podal odvolání u odvolacího senátu OHIM, neuvedl zvláštní důvod, odvolací senát je přesto povinen přezkoumat ve světle všech dostupných relevantních právních a skutkových poznatků, zda v okamžiku, kdy je rozhodováno o odvolání může, či nemůže být legálně přijato nové rozhodnutí obsahující stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 29). Součástí tohoto přezkumu je též otázka, zda s ohledem na skutečnosti a důkazy předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem tento účastník podal důkaz o skutečném užívání buď majitelem starší ochranné známky nebo třetí osobou k tomu oprávněnou, ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 a čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94. Z toho vyplývá, že první část tohoto žalobního důvodu je přípustná.
- 22 Naproti tomu relevance tvrzení, že žalobkyně nezpochybňovala ani před námitkovým oddělením, ani před odvolacím senátem existenci souhlasu majitele starší ochranné známky, je součástí přezkumu merita věci.
- 23 Jak vyplývá z faktur předložených druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem, byly výrobky prodávány pod starší ochrannou známkou společností Industrias Espadafor, SA, a nikoli majitelem ochranné známky, přestože se jeho jméno rovněž vyskytuje v názvu dané společnosti.

- 24 Pokud strana, která podala námitky, uplatňuje užívání starší ochranné známky třetí osobou jakožto skutečné užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, konkludentně tvrdí, že toto užívání bylo prováděno s jejím souhlasem.
- 25 Pokud jde o věcnou správnost tohoto konkludentního tvrzení, pokud užívání starší ochranné známky, jak vyplývá z faktur předložených OHIM, bylo prováděno bez souhlasu majitele, a tudíž za porušení jeho práva k ochranné známce, pak by společnost Industrias Espadafor, SA měla za normálních okolností zájem na tom, aby neprozradila důkazy takového užívání majiteli dotčené ochranné známky. Z tohoto důvodu se jeví málo pravděpodobným, že by majitel ochranné známky mohl předložit důkaz užívání této ochranné známky, ke kterému došlo proti jeho vůli.
- 26 OHIM se může tím spíše opřít o tuto domněnku vzhledem k tomu, že žalobkyně nepopírala, že k užívání starší ochranné známky společností Industrias Espadafor, SA došlo se souhlasem strany podávající námitky. Nestačí, že žalobkyně obecně uplatnila v řízení před OHIM, že důkazy předložené stranou podávající námitky nejsou dostatečné k prokázání skutečného užívání touto stranou.
- 27 Ze spisu vyplývá, že žalobkyně velmi cíleně kritizovala údajně příliš nízký obchodní objem užívání, který byl prokázán, jakož i kvalitu předložených důkazních materiálů. Naproti tomu ze znění písemných projevů předložených žalobkyní během řízení před OHIM nelze vyvodit, že žalobkyně upozornila OHIM na skutečnost, že se jednalo o užívání třetí osobou, nebo že uvedla pochybnosti ohledně souhlasu majitele ochranné známky k tomuto užívání.
- 28 Tyto skutečnosti představují dostatečně pevný základ pro to, aby z nich odvolací senát mohl vyvodit, že k užívání starší ochranné známky došlo se souhlasem jejího majitele.

- 29 Z toho vyplývá, že první část žalobního důvodu vycházející z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

Ke druhé části žalobního důvodu, vycházející z toho, že odvolací senát nesprávně vyložil pojem skutečného užívání

— Argumenty účastníků řízení

- 30 Žalobkyně zaprvé tvrdí, že etikety předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem neměly být zohledněny jako důkazní materiály, neboť neobsahovaly datum. Navíc žalobkyně zdůrazňuje, že tento účastník řízení nepředložil žádné důkazy, jež by prokázaly, že tyto etikety byly skutečně použity pro prodej výrobků označených starší ochrannou známkou ve Španělsku v průběhu relevantního časového období. Žalobkyně na jednání upřesnila, že druhý účastník řízení před odvolacím senátem by měl doplnit předložené důkazy místo-  
přísežným prohlášením, podle něhož by byly etikety používány na španělském trhu v relevantním časovém období.
- 31 Zadruhé žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nesprávně shledal, že rozsah užívání starší ochranné známky, jak vyplývá z důkazů předložených druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem, byl dostatečně veliký, aby mohlo být shledáno, že se jednalo o skutečné užívání ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. V tomto ohledu žalobkyně podotýká, že druhý účastník řízení před odvolacím senátem nepředložil místopřísežné prohlášení, které by uvádělo roční obrat dosažený prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou. Krom toho uvádí, že faktury předložené tímto účastníkem řízení uvádějí pouze prodeje výrobků pod touto ochrannou známkou v celkové hodnotě přibližně 5 400 eur za celé relevantní časové období. Při jednání žalobkyně přehodnotila tuto částku s tím, že upřesnila, že objem dotčených výrobků dosahoval přibližně výše 3 500 eur v roce 1996 a 1 300 eur v roce 1997.

32 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že faktury předložené druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem neobsahují žádné údaje o podobě, ve které byla starší ochranná známka užívána.

33 V poslední řadě má žalobkyně za to, že napadené rozhodnutí je v rozporu s rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. září 2001 ve věci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), v němž byl zohledněn vztah mezi obratem dosaženým prodejem pod starší ochrannou známkou a celkovým ročním obratem dosaženým podnikem, který ji využíval.

34 OHIM namítá, že pokud jde o povahu a místo užívání starší ochranné známky, ze spisu vyplývá, že tato ochranná známka byla užívána na relevantním území, a sice ve Španělsku, jako slovní ochranná známka, a tudíž v podobě, v níž byla zapsána.

35 Pokud jde o rozsah užívání starší ochranné známky, OHIM připouští, že objem prodeje dosaženého pod starší ochrannou známkou během celého relevantního časového období není vysoký, a navíc že předložené faktury se vztahují pouze k prodejm uskutečněným pouze jednomu zákazníkovi. OHIM však soudí, že užívání starší ochranné známky je dostatečně rozsáhlé na to, aby mohlo být kvalifikováno jako skutečné užívání.

#### — Závěry Soudu

36 Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, zákonodárce měl za to, že ochrana starší ochranné známky je odůvodněná, pouze pokud byla tato ochranná

známka skutečně užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 stanoví, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požadovat důkaz, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, která je předmětem námitek, byla starší ochranná známka na území, kde je chráněna, skutečně užívána [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 34].

37 Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), se musí důkaz o užívání týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky. Není naopak vyžadováno, aby strana podávající námitky předložila písemné prohlášení o obratu dosaženém využíváním starší ochranné známky. Článek 43 odst. 2 a článek 76 nařízení č. 40/94, jakož i pravidlo 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 nechávají straně podávající námitky volbu důkazních prostředků, které považuje za vhodné k prokázání, že starší ochranná známka byla skutečně užívána během relevantního časového období. Kritiku žalobkyně týkající se nedostatku místo-přísežného prohlášení ohledně celkového obratu dosaženého prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou tedy nelze přijmout.

38 Při výkladu pojmu skutečného užívání je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítnat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v tom, že mají být omezeny konflikty mezi dvěma ochrannými známkami, pokud není dán oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu [rozsudek Soudu ze dne 12. března 2003, *Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Recueil, s. II-789, bod 38]. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení obchodního úspěchu, ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

- 39 Jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439) týkajícího se výkladu čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989 L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah odpovídá v podstatě čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, je ochranná známka skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43). V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (výše uvedené rozsudky Ansul, bod 37, a Silk Cocoon, bod 39).
- 40 Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43).
- 41 Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlédnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů.
- 42 Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém konkrétním případě je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou vyvážen větší četností nebo

určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Soudní dvůr proto upřesnil, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 39).

- 43 Ve světle předcházejících úvah je třeba přezkoumat, zda OHIM právem shledal, že důkazy předložené druhým účastníkem řízení před OHIM prokázaly skutečné užívání starší ochranné známky.
- 44 Jelikož přihláška ochranné známky Společenství předložená žalobkyní byla zveřejněna dne 5. ledna 1998, doba pěti let uvedená v čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 plyne od 5. ledna 1993 do 4. ledna 1998 (dále jen „relevantní časové období“).
- 45 Z článku 15 odst. 1 téhož nařízení přitom vyplývá, že sankce upravené v tomto nařízení se týkají pouze ochranných známek, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. Ochranné známce tedy tyto sankce nehrozí, jestliže byla skutečně užívána během části relevantního časového období.
- 46 Faktury předložené druhým účastníkem řízení před OHIM prokazují, že ochranná známka byla užívána mezi koncem měsíce května 1996 a polovinou měsíce května 1997, tedy po dobu jedenácti a půl měsíce.

- 47 Z faktur též vyplývá, že uskutečněné dodávky byly určeny jednomu zákazníkovi ve Španělsku a byly fakturovány ve španělských pesetách. Z toho vyplývá, že výrobky byly určeny pro španělský trh, jenž je tedy relevantním trhem.
- 48 Pokud jde o objem výrobků uvedených na trh, jeho hodnota se stanovuje na částku, která nepřesahuje 4 800 eur, což odpovídá prodeji 293 jednotek, označených ve fakturách jako „cajas“ („bedny“), obsahující každá dvanáct kusů, tedy celkově 3 516 kusů, přičemž cena bez daně z přidané hodnoty za kus byla 227 španělských peset (1,36 eur). Přestože tento objem je relativně nízký, z předložených faktur lze vyvodit, že výrobky, kterých se tyto faktury týkaly, byly prodávány relativně stálým způsobem po období delší než jedenáct měsíců, tedy období, které není ani obzvláště krátké, ani se nijak zvláště nepřibližuje datu zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství podané žalobkyní.
- 49 Uskutečněný prodej představuje užívání objektivně způsobilé vytvořit nebo zachovat odbytíště pro dotčené výrobky, jejichž obchodní objem vzhledem k délce a četnosti užívání není natolik zanedbatelný, aby vedl k závěru, že se jedná o užívání čistě symbolické, nepatrné či fiktivní, s jediným cílem zachovat si ochranu práva k ochranné známce.
- 50 Totéž platí, pokud jde o skutečnost, že faktury byly adresovány pouze jedinému zákazníkovi. Stačí, aby ochranná známka byla užívána veřejně a navenek, a nikoliv pouze uvnitř podniku, který je majitelem starší ochranné známky nebo v distribuční síti vlastněné či kontrolované tímto podnikem. V projednávaném případě žalobkyně neuplatnila, že adresát faktur je vlastněn druhým účastníkem řízení před OHIM, a žádná skutečnost tomu nenasvědčuje. Není tudíž nutné opírat se o argument OHIM, předložený při jednání, podle něhož je zákazníkem významný dodavatel španělských supermarketů.



- 51 Pokud jde o povahu užívání starší ochranné známky, výrobky uvedené ve fakturách jsou nazývány jako „concentrado“ (koncentrovaný), dále nejprve následuje označení příchuti [„kiwi“, „menta“ (máta), „granadina“ (grenadina), „maracuya“, „lima“ (limeta) nebo „azul trop.“] a poté slovo „vitafruit“ v uvozovkách. Toto označení umožňuje dospět k závěru, že dotčené výrobky jsou koncentrované ovocné šťávy nebo koncentráty různých ovocných šťáv.
- 52 Z etiket předložených druhým účastníkem řízení navíc vyplývá, že se jedná o koncentrované šťávy různého ovoce, určené konečnému spotřebiteli, a nikoliv o koncentráty šťáv, určené průmyslovým výrobcům ovocných šťáv. Na etiketách se objevuje údaj „bebida concentrada para diluir 1+3“ (koncentrovaný nápoj k rozředění v poměru 1+3), tedy nápoj, který je zcela jasně určen konečnému spotřebiteli.
- 53 Jak žalobkyně uvedla, na etiketách není uvedeno žádné datum. Otázka, zda je na etiketách obvykle uvedeno datum, což je tvrzení, které hájila žalobkyně a které bylo popíráno OHIM, tudíž není relevantní. Přestože samotné etikety nemají důkazní hodnotu, mohou však podepřít jiné důkazy předložené během řízení před OHIM.
- 54 Z toho vyplývá, že druhý účastník řízení před odvolacím senátem předložil důkaz, že během období od května 1996 do května 1997 bylo s jeho souhlasem prodáno jednomu španělskému zákazníkovi přibližně 300 jednotek, každá o dvanácti kusech, různých koncentrovaných ovocných šťáv, odpovídajících přibližně obratu ve výši 4 800 eur. I když rozsah užívání starší ochranné známky je omezený a bylo by vhodné mít k dispozici více důkazů ohledně povahy užívání během relevantního časového období, skutečnosti a důkazy předložené druhým účastníkem jsou dostatečné ke konstatování skutečného užívání. OHIM tedy právem v napadeném rozhodnutí shledal, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro část výrobků, pro které byla zapsána, a sice pro ovocné šťávy.

- 55 Co se týče údajného rozporu mezi napadeným rozhodnutím a rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ve věci R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), je třeba uvést, že posledně zmíněné rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Recueil, s. II-2787.
- 56 Ve světle předchozího není druhá část tohoto žalobního důvodu opodstatněná. Z toho vyplývá, že hlavní návrh směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí musí být zamítnut.
- 57 Vzhledem k tomu, že první žalobní důvod je neopodstatněný, je třeba přezkoumat podpůrný návrh směřující k částečnému zrušení napadeného rozhodnutí, z důvodu údajného porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

*K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94*

#### Argumenty účastníků řízení

- 58 Žalobkyně uplatňuje, že mezi jednak výrobky, pro které byla starší ochranná známka skutečně užívána, a sice „koncentráty šťáv“, a jednak výrobky označenými jako „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky, existuje nanejvýše pouze slabá podobnost.

- 59 V tomto ohledu žalobkyně nejprve tvrdí, že existují rozdíly, co se týče povahy těchto výrobků, neboť koncentráty šťáv jsou obvykle vyráběny na bázi ovoce, zatímco základní produkty „nápojů na bázi bylinek a vitaminů“ jsou voda, jakož i bylinky a syntetické složky. Navíc podle žalobkyně výroba těchto různých výrobků vyžaduje použití odlišných strojů a zařízení, jakož i zvláštní know-how.
- 60 Z druhého žalobkyně tvrdí, že dotčené výrobky mají rozdílný účel, jelikož koncentráty šťáv jsou určeny k výrobě osvěžujících nápojů, zatímco nápoje na bázi bylinek a vitaminů jsou převážně konzumovány za účelem dietetickým, kosmetickým či lékařským.
- 61 Rozdíly mezi dotčenými výrobky se podle žalobkyně projevují tím, že jsou určeny odlišným kupujícím, a sice průmyslovým výrobcům ovocných šťáv, v případě koncentrátů šťáv, a konečným spotřebitelům, v případě nápojů na bázi bylinek a vitaminů. I pokud jsou však koncentráty šťáv rovněž kupovány konečnými spotřebiteli, žalobkyně tvrdí, že distribuční kanály těchto výrobků a jednak nápojů na bázi bylinek a vitaminů jsou různé. Podle žalobkyně jsou totiž prvně zmíněné výrobky prodávány v supermarketech, zatímco ty druhé v drogeriích nebo obchodech se zdravou výživou. I v případě, že by tyto dvě kategorie výrobků byly prodávány ve stejném obchodě, byly by vystaveny v různých odděleních.
- 62 OHIM má za to, že jednak koncentráty šťáv, respektive ovocné šťávy, a jednak „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, na něž se vztahuje přihláška ochranné známky, jsou podobné výrobky.

## Závěry Soudu

- 63 Zápís ochranné známky je zamítnut na základě námitek majitele starší ochranné známky podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, pokud existuje totožnost nebo podobnost výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, s výrobky nebo službami, pro které byla starší ochranná známka zapsána, a pokud stupeň podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami je dostatečně vysoký na to, že lze shledat existenci nebezpečí záměny mezi těmito ochrannými známkami u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumí ochranné známky zapsané v členském státě, jejichž datum přihlášení je dřívější než datum přihlášky ochranné známky Společenství.
- 64 V projednávané věci žalobkyně nekritizuje zjištění odvolacího senátu, co se týče otázky, zda existuje totožnost či podobnost jednak mezi výrobky označenými jako „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, a jednak výrobky, pro něž byla starší ochranná známka skutečně užívána, a sice „ovocné šťávy“ (body 19 a 20 napadeného rozhodnutí).
- 65 Jak vyplývá z judikatury, je pro posouzení podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami namísto zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami, a zejména jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23).
- 66 V projednávané věci, jak bylo shledáno výše v bodě 52, byla starší ochranná známka užívána pro koncentrované ovocné šťávy, které byly určeny konečným spotřebitelem, a nikoli pro koncentráty ovocných šťáv, určené průmyslovým výrobcům

ovocných šťáv. Argument žalobkyně, že dotčené výrobky jsou určeny odlišným kupujícími, a sice průmyslovým výrobcům v případě koncentrátů šťáv a konečným spotřebitelům v případě nápojů na bázi bylinek a vitaminů, musí být tedy odmítnut.

67 Dále pak odvolací senát právem uvedl, že dotčené výrobky mají stejný účel, a sice zahrnutí žízně, a že mají do značné míry konkurenční charakter. Pokud jde o povahu a užívání dotčených výrobků, jedná se v obou případech o nealkoholické nápoje, které se spotřebovávají obvykle chlazené, přičemž jejich složení se zajisté ve většině případů liší. Rozdílné složení těchto výrobků však nic nemění na zjištění, že zmíněné výrobky zůstávají zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby.

68 Z toho vyplývá, že odvolací senát se nedopustil nesprávného posouzení, když shledal, že dotčené výrobky jsou podobné. Tento žalobní důvod není tudíž opodstatněný, a podpurný návrh tedy musí být rovněž zamítnut.

## **K nákladům řízení**

69 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů řízení ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namísto uložit jí náhradu nákladů řízení vzniklých OHIM v souladu s jeho návrhy.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pirrung

Meij

Forwood

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. července 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung