

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

11. května 2006\*

Ve věci C-416/04 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora, podaný dne 27. září 2004,

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

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalším účastníkem řízení je:

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupený S. Laitinen a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovaný v prvním stupni,

\* Jednací jazyk: angličtina.

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász a M. Ilešič (zpravodaj), soudci,

generální advokát: F. G. Jacobs,  
vedoucí soudní kanceláře: B. Fülöp, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. listopadu 2005,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 15. prosince 2005,

vydává tento

**Rozsudek**

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost The Sunrider Corp. domáhá zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Recueil, s. II-2811, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Soud zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 8. dubna 2002 (věc R 1046/2000-1) zamítajícího zápis slovní ochranné známky VITAFRUIT (dále jen „sporné rozhodnutí“).

## Právní rámec

- 2 Článek 8 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), nazvaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, ve svém odst. 1 písm. b) a odst. 2 písm. a) ii) stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

- b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. „Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

[...]

ii) ochranné známky zapsané v členském státě [...]“

- 3 Podle článku 15 nařízení č. 40/94, nazvaného „Užívání ochranné známky Společenství“:

„1. Pokud do pěti let od zápisu nezačal majitel ochrannou známku Společenství řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pokud toto užívání bylo na nepřetržitou dobu pěti let přerušeno, podléhá ochranná známka Společenství sankcím podle tohoto nařízení, ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

[...]

3. Užívání ochranné známky Společenství se souhlasem majitele se považuje za užívání majitelem.“

- 4 Článek 43 nařízení č. 40/94, nazvaný „Průzkum námitek“, ve svém odstavci 2 a 3 stanoví:

„2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námítky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území

Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek [...], pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a), přičemž užívání na území Společenství je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde požívá starší národní známka ochrany.“

- 5 Pravidlo 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), upřesňuje, že „[ú]daje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobky nebo služby, pro které byla zapsána a na základě kterých je podána námitka“.

### Skutečnosti předcházející sporu

- 6 Dne 1. dubna 1996 podala navrhovatelka u OHIM podle nařízení č. 40/94 přihlášku k zápisu slovní ochranné známky VITAFRUIT jako ochranné známky Společenství.

- 7 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 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. Výrobky spadající do třídy 32 jsou „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“.
- 8 Dne 1. dubna 1998 podal J. Espadafor Caba na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky.
- 9 Starší ochrannou známkou, jejímž majitelem je J. Espadafor Caba, je národní slovní ochranná známka VITAFRUT, zapsaná ve Španělsku pro výrobky „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 oranžády), sodové vody, kyselka a umělý led“, spadající do tříd 30 a 32.
- 10 Na žádost navrhovatelky vyzvalo námitkové oddělení OHIM v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 J. Espadafor Cabu, aby podal důkaz o tom, že po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka ve Španělsku skutečně užívána.
- 11 J. Espadafor Caba předal jednak šest lahvových štítků, na nichž byla zobrazena starší ochranná známka, a jednak čtrnáct faktur a objednávek, z nichž deset bylo z období předcházejícího uvedenému zveřejnění.

- 12 Rozhodnutím ze dne 23. srpna 2000 námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství pro výrobky spadající do třídy 32, s výjimkou piva, uvedené v přihlášce ochranné známky. Námitkové oddělení mělo za to, že zaprvé důkazy předložené J. Espadafor Cabou prokazují, že starší ochranná známka byla skutečně užívána ve smyslu čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 pro výrobky „nekvašené ovocné a zeleninové šťávy, limonády, oranžády“. Zadruhé se domnívalo, že tyto výrobky a výrobky spadající do třídy 32, s výjimkou piva, uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství, jsou zčásti podobné a zčásti totožné a že mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- 13 Odvolání předložené navrhovatelkou proti tomuto rozhodnutí bylo sporným rozhodnutím zamítnuto. První odvolací senát OHIM 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“.

### **Řízení před Soudem a napadený rozsudek**

- 14 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 2. července 2002 podala navrhovatelka žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí z důvodu porušení jednak čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, a jednak čl. 8 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.
- 15 V první části prvního žalobního důvodu žalobkyně uplatňovala, že odvolací senát nespřávně zohlednil užívání ochranné známky třetí osobou. Tvrdila totiž, že osoba podávající námitky neprokázala, že k tvrzenému užívání starší ochranné známky došlo s jejím souhlasem.

- 16 V bodě 23 napadeného rozsudku Soud konstatoval, že tvrzené užívání starší ochranné známky bylo uskutečněno společností Industrias Espadafor SA, a nikoli J. Espadafor Cabou, majitelem této ochranné známky, přestože se jeho jméno rovněž vyskytuje v názvu dotčené společnosti. Soud měl nicméně v bodech 24 až 28 téhož rozsudku za to, že se odvolací senát mohl oprávněně opírat o domněnku, že užívání starší ochranné známky probíhalo se souhlasem majitele, tím spíše, že žalobkyně tento bod před ním nezpochybnila.
- 17 Soud tedy první část prvního žalobního důvodu zamítl.
- 18 Druhou částí téhož žalobního důvodu žalobkyně tvrdila, že se odvolací senát dopustil nesprávného výkladu pojmu „skutečné užívání“. V podstatě tvrdila, že důkazy předložené J. Espadafor Cabou neprokazovaly ani období, ani místo, ani povahu, a konečně ani dostatečnost tvrzeného užívání ochranné známky pro to, aby mohlo být kvalifikováno jako skutečné.
- 19 Poté, co v bodech 36 až 42 napadeného rozsudku připomněl judikaturu Soudního dvora (rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439), stejně jako vlastní judikaturu, a v bodech 43 až 53 téhož rozsudku posoudil důkazy předložené osobou podávající námitky, Soud v bodě 54 uvedeného rozsudku uzavřel svoji analýzu následovně:

„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 [beden], každá o dvanácti kusech, 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 ve [sporném] rozhodnutí shledal, že starší ochranná známka byla skutečně užívána pro část výrobků, pro které byla zapsána, a sice pro ovocné šťávy.“

- 20 Soud proto druhou část prvního žalobního důvodu zamítl.
- 21 Svým druhým žalobním důvodem navrhovatelka uplatňovala, že odvolací senát porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když měl za to, že výrobky „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, uvedené v přihlášce ochranné známky Společenství, a výrobky „koncentráty šťáv“, pro které byla starší ochranná známka skutečně užívána, jsou podobné. Podle ní mezi těmito výrobky existuje nanejvýš nízká podobnost.
- 22 V bodě 66 napadeného rozsudku měl Soud za to, že starší ochranná známka byla užívána pro koncentráty různých ovocných šťáv určené pro konečné spotřebitele, a nikoli pro koncentráty šťáv, určené průmyslovým výrobcům ovocných šťáv. Odmítl tedy argument žalobkyně, že nápoje na bázi bylinek a vitaminů a výrobky, pro které byla starší ochranná známka skutečně užívána, jsou určeny odlišným kupujícím.
- 23 V bodě 67 téhož rozsudku měl Soud za to, že nápoje na bázi bylinek a vitaminů a koncentráty ovocných šťáv mají stejný účel, a sice zahnání žízně, a že se v obou případech jedná o nealkoholické nápoje, které se spotřebovávají obvykle chlazené, a že tyto nápoje mají ve velké míře konkurenční charakter. Soud zastával názor, že složení těchto výrobků, které je sice odlišné, nic nemění na zjištění, že jsou zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby.

- 24 Soud tak zamítl druhý žalobní důvod a žalobu navrhovatelky zamítl v plném rozsahu.

### **Kasační opravný prostředek**

- 25 Ve svém kasačním opravném prostředku, na jehož podporu se dovolává tří důvodů kasačního opravného prostředku, navrhovatelka navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek;
  
- podpůrně zrušil napadený rozsudek v rozsahu, v němž potvrdil zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky pro výrobky „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“;
  
- zrušil sporné rozhodnutí;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení vynaložených jak před orgány OHIM a Soudem, tak před Soudním dvorem.

- 26 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr zamítl kasační opravný prostředek a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

*K přípustnosti kasační odpovědi OHIM*

27 Ve své replice navrhovatelka navrhuje nepřipustnost kasační odpovědi OHIM z důvodu, že posledně uvedený nenavrhnul, aby bylo zcela nebo částečně vyhověno návrhovým žádáním předloženým v prvním stupni, jak vyžaduje článek 116 jednacího řádu Soudního dvora.

28 Odstavec 1 tohoto článku stanoví:

„Návrhové žádání v kasační odpovědi musí směřovat k:

- úplnému nebo částečnému zamítnutí kasačního opravného prostředku nebo úplnému či částečnému zrušení rozhodnutí Soudu prvního stupně,
  
- úplnému nebo částečnému vyhovění návrhovému žádání, které bylo vzneseno v prvním stupni, přičemž nelze vznést nové žádání.“

29 Toto ustanovení upřesňuje, za jakými účely mohou jiní účastníci řízení než navrhovatel předložit kasační odpověď.

30 Aby tato kasační odpověď měla užitečný účinek, musí tito další účastníci řízení v zásadě v ní vyjádřit svoje stanovisko ke kasačnímu opravnému prostředku tím, že navrhnou jeho úplné nebo částečné zamítnutí nebo že se k němu zcela nebo částečně připojí, či dokonce podají vzájemný kasační opravný prostředek, což jsou všechno body návrhového žádání, které jsou stanoveny první odrážkou čl. 116 odst. 1 jednacího řádu.

- 31 Naopak, další účastníci řízení nemohou být nuceni, pod hrozbou neplatnosti své kasační odpovědi, předložit bod návrhového žádání stanovený druhou odrážkou tohoto ustanovení. Každý účastník řízení totiž může svobodně soudu předkládat návrhy, které považuje za vhodné. Pokud tak Soud nevyhoví nebo vyhoví jen částečně návrhovému žádání předloženému jedním z účastníků řízení, může se tento rozhodnout nenavrhnout Soudnímu dvoru, kterému byl předložen kasační opravný prostředek proti rozhodnutí Soudu, aby mu bylo vyhověno.
- 32 *A fortiori*, bylo-li, jako v projednávaném případě, jednomu z účastníků řízení před Soudem zcela vyhověno a ve své kasační odpovědi Soudnímu dvoru navrhuje, aby byl kasační opravný prostředek zcela zamítnut, není namístě, aby navrhoval, aby bylo vyhověno jeho návrhovému žádání předloženému v prvním stupni. Mimoto, vyhoví-li Soudní dvůr kasačnímu opravnému prostředku a za využití možnosti, kterou mu přiznává článek 61 statutu Soudního dvora, se rozhodne sám vydat konečné rozhodnutí ve sporu, bude muset zohlednit toto návrhové žádání k tomu, aby mu buď opět zcela nebo částečně vyhověl, nebo ho zamítnul, aniž by toto zamítnutí mohl založit na okolnosti, že mu toto návrhové žádání uvedený účastník řízení znovu nepředložil.
- 33 Je tedy třeba námítku nepřipustnosti kasační odpovědi OHIM zamítnout.

*K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku*

Argumentace účastníků řízení

- 34 Svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud porušil čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 15 odst. 1 a 3 téhož nařízení, když zohlednil užívání starší ochranné známky třetí osobou.

- 35 První částí tohoto důvodu navrhovatelka Soudu vytýká současně to, že se dopustil nesprávného výkladu rozložení důkazního břemene, že zohlednil nedostatečné důkazy předložené osobou podávající námitky a že se opíral spíš o domněnky než o důkazy.
- 36 Podle navrhovatelky z judikatury Soudu vyplývá, že skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu.
- 37 V projednávaném případě, třebaže osobě podávající námitky příslušelo, aby prokázala, že k užívání starší ochranné známky společností Industrias Espadafor SA došlo s jejím souhlasem, osoba podávající námitky nepředložila žádný důkaz, že s tímto užíváním souhlasila. Odvolací senát a Soud tedy při konstatování, že osoba podávající námitky s tímto užíváním souhlasila, nesprávně vycházely z pravděpodobností a domněnek.
- 38 Druhou částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že se Soud dopustil nesprávného právního posouzení, když v rámci přezkumu první části prvního prvoinstančního důvodu neověřil, zda v okamžiku, kdy rozhodoval, mohl legálně přijmout nové rozhodnutí se stejným výrokem jako sporné rozhodnutí, tak jak vyžaduje jeho vlastní judikatura [rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 29].
- 39 Z bodů 25 a 26 napadeného rozsudku vyplývá, že se totiž Soud omezil na ověření toho, zda odvolací senát mohl v okamžiku, kdy přijal sporné rozhodnutí, vycházet z domněnky, podle které osoba podávající námitky souhlasila s užíváním starší ochranné známky společností Industrias Espadafor SA.

- 40 Pokud jde o první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, OHIM má za to, že v dotčené věci je domněnka, že osoba podávající námitky souhlasila s užíváním starší ochranné známky společností Industrias Espadafor SA, se kterou se Soud ztotožnil, plně odůvodněná z důvodů uvedených v bodech 24 až 29 napadeného rozsudku. Proto Soudem provedené posouzení skutkových okolností, po jehož skončení připustil, že osoba podávající námitky souhlasila s tvrzeným užíváním starší ochranné známky, neobsahuje žádné nesprávné posouzení ani žádné zkreslení opravňující Soudní dvůr zasahovat do zjištění provedených Soudem.
- 41 Co se týče druhé části prvního důvodu kasačního opravného prostředku, OHIM uplatňuje, že podle ustálené judikatury je účelem žaloby podané k Soudu zajištění kontroly legality rozhodnutí odvolacího senátu ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže Soud nebyl nikterak povinen posuzovat, zda mohlo, či nemohlo v okamžiku, ve kterém rozhodoval, být legálně přijato nové rozhodnutí se stejným výrokem jako sporné rozhodnutí.

### Závěry Soudního dvora

- 42 Zaprvé, podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 je na žádost přihlašovatele ochranné známky Společenství majitel starší ochranné známky, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že jeho ochranná známka byla skutečně užívána.
- 43 Z čl. 15 odst. 3 téhož nařízení krom toho vyplývá, že skutečným užíváním ochranné známky je užívání jejím majitelem nebo s jeho souhlasem.

44 Z toho plyne, že předložení důkazu, že souhlasil s tvrzeným užíváním této ochranné známky třetí osobou, přísluší majiteli starší ochranné známky, který podal námitky.

45 V projednávaném případě je jednak první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku, v rozsahu, v němž Soudu vytýká, že se dopustil nesprávného výkladu rozložení důkazního břemene, neopodstatněná.

46 Poté, co Soud v bodě 23 napadeného rozsudku uvedl, že název společnosti Industrias Espadafor SA, která užívala starší ochrannou známku, přebírá část příjmení majitele této ochranné známky, a v bodech 24 a 25 téhož rozsudku rozhodl, že je málo pravděpodobné, že by J. Espadafor Caba mohl získat důkazy o užívání starší ochranné známky, které předložil námitkovému oddělení a odvolacímu senátu OHIM, pokud by k tomuto užívání došlo proti jeho vůli, měl totiž za to, že OHIM právem vycházel z domněnky, že osoba podávající námitky souhlasila s tvrzeným užíváním starší ochranné známky.

47 Tím Soud nikterak od žalobkyně nepožadoval, aby prokázala neexistenci souhlasu, ale opíral se o materiály předložené osobou podávající námitky, aby z nich vyvodil, že byl předložen důkaz o souhlasu této osoby s tvrzeným užíváním. Soud tak neobrátil důkazní břemeno.

48 Jednak tato část tím, že Soudu vytýká, že rozhodl, že důkazní materiály předložené osobou podávající námitky přinášejí důkaz o jejím souhlasu s tvrzeným užíváním, požaduje po Soudním dvoru, aby nahradil svým vlastním posouzením skutkových okolností posouzení, které provedl Soud, a je tedy nepřijatelná.

- 49 V souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora je totiž kasační opravný prostředek omezen na právní otázky. Pouze Soud je proto příslušný ke zjištění a posouzení relevantních skutkových okolností, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení těchto skutkových okolností a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu, že by došlo k jejich zkreslení, právní otázku, která podléhá jako taková přezkumu Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku (viz zejména rozsudek ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 43 a uvedená judikatura).
- 50 Přitom se nezdá, že by Soud v bodech 23 až 25 napadeného rozsudku zkreslil skutkové okolnosti a důkazy, které mu byly předloženy.
- 51 Je třeba dodat, že Soud jen pro úplnost v bodech 26 a 27 napadeného rozsudku konstatoval, že „OHIM se může tím spíše opřít o domněnku, [že osoba podávající námitky souhlasila s tvrzeným užíváním,] vzhledem k tomu, že žalobkyně nepopírala užívání starší ochranné známky společností Industrias Espadafor SA“.
- 52 Je tedy třeba zamítnout první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku jako zčásti neopodstatněnou a zčásti nepřipustnou.
- 53 Zadruhé, na rozdíl od tvrzení navrhovatelky z judikatury Soudu nevyplývá, že by Soud byl povinen ověřovat, zda v okamžiku, kdy rozhoduje o žalobě proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, může legálně přijmout nové rozhodnutí se stejným výrokem jako napadené rozhodnutí. V bodech 25 a 26 svého výše uvedeného rozsudku Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) se totiž Soud omezil na konstatování, že tato povinnost přísluší odvolacím senátům OHIM,



z důvodu zásady funkční kontinuity mezi jednotlivými odděleními této instituce rozhodujícími v prvním stupni, jako jsou průzkumoví referenti a námitková a zrušovací oddělení, a uvedenými senáty.

54 Podle článku 63 nařízení č. 40/94 může Soud zrušit nebo změnit rozhodnutí odvolacího senátu OHIM pouze „pro nepříslušnost, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, nařízení 40/94 nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci“.

55 Z toho plyne, že Soud může zrušit nebo změnit rozhodnutí, které je předmětem žaloby, pouze tehdy, pokud v okamžiku, kdy rozhodnutí bylo přijato, bylo stíženo jedním z těchto důvodů pro zrušení nebo změnu. A naopak, Soud nemůže uvedené rozhodnutí zrušit nebo změnit z důvodů, které se vyskytnou až po jeho přijetí.

56 Druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je tedy neopodstatněná, a tento důvod musí být tudíž zamítnut v plném rozsahu.

### *Ke druhému důvodu kasačního opravného prostředku*

#### Argumentace účastníků řízení

57 První částí druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka uplatňuje, že štítky předložené osobou podávající námitky, jelikož na nich není uvedeno žádné datum, neumožňují poskytnout důkaz o užívání starší ochranné známky v relevantním období, a tedy ani doložit ostatní důkazy předložené v průběhu řízení.

- 58 Druhou částí téhož důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka tvrdí, že Soud porušil čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, když nerespektoval pojem „skutečné užívání“ ve smyslu tohoto článku. Zejména nerespektoval podmínky, za nichž může být užívání ochranné známky považováno za skutečné.
- 59 Podle navrhovatelky ze stanoviska generálního advokáta D. Ruiz-Jaraba Colomera a z rozsudku Soudního dvora ve výše uvedené věci Ansuil, jakož i z judikatury Soudu vyplývá, že skutečné užívání nezahrnuje symbolické užívání, které slouží pouze k zachování práv propůjčených ochrannou známkou, že mez, od které může být obchodní užívání ochranné známky kvalifikováno jako řádné a skutečné, je přímo spjata s povahou výrobku nebo s druhem služby, že nezávisle na objemu plnění uskutečněných pod ochrannou známkou a na jejich četnosti se musí jednat o nepřetržitě užívání a v žádném případě ojedinělé nebo příležitostné a že skutečné užívání předpokládá, že ochranná známka je přítomna na podstatné části území, na kterém je chráněna.
- 60 Navrhovatelka zdůrazňuje, že prodávané výrobky v projednávaném případě jsou běžné výrobní a spotřební zboží, určené ke každodennímu užívání konečným spotřebitelem, nízké ceny, a v důsledku toho snadno prodejné. S ohledem na povahu těchto výrobků nemohou být prodeje o objemu prokázaném v projednávaném případě považovány za dostatečné ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94. Krom toho, osoba podávající námitky, která předložila důkaz o pouhých pěti transakcích v průběhu jedenácti měsíců, prokázala nanejvýš ojedinělé a příležitostné užívání starší ochranné známky. Takové užívání nelze v žádném případě považovat za nepřetržitě, skutečné a trvalé užívání. Navíc, jelikož byly všechny předložené faktury adresovány stejnému zákazníkovi, nebyl předložen důkaz o tom, že by starší ochranná známka byla přítomna na podstatné části území, na kterém je chráněna.
- 61 Navrhovatelka dodává, že její posouzení, podle kterého Soud nerespektoval pojem „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, je podepřeno tím, že

Bundesgerichtshof (Německo) v jiné věci rozhodl, že měsíční obrat 4 400 eur charakterizuje čistě formální užívání.

- 62 Navrhovatelka, podle svého tvrzení, nikterak nezpochybňuje skutková zjištění a posouzení důkazů provedená Soudem, ale vytýká mu, že porušil pojem „skutečné užívání“. Jedná se o právní otázku, která může být vznesena v rámci kasačního opravného prostředku.
- 63 OHIM uvádí, že v bodech 32 až 42 napadeného rozsudku Soud správně uvedl zásady rozvinuté jak jím samým, tak Soudním dvorem, co se týče pojmu „skutečné užívání“, a konstatuje, že navrhovatelka tyto zásady nezpochybňuje, ale má za to, že skutkové okolnosti projednávaného případu neposkytují důkaz o takovém užívání.
- 64 Z toho tedy vyvozuje, že účelem druhého důvodu kasačního opravného prostředku je dosáhnout nového přezkumu skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem, takže tento důvod musí být prohlášen za nepřijatelný.
- 65 Podpůrně zastává OHIM názor, že Soud rozhodl správně, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky byl předložen, takže důvod kasačního opravného prostředku není opodstatněný. Uznává, že prokázané užívání je značně omezeného rozsahu a zdá se, že se týká pouze jednoho zákazníka, ale zdůrazňuje, že celkové výše plnění bylo dosaženo během dosti krátkého období. Rovněž připomíná, že podle judikatury Soudního dvora neexistuje pravidlo „*de minimis*“, a zastává názor, že Soud právem rozhodl, že omezené užívání může být slučitelné se skutečnou přítomností na trhu.

- 66 Pokud jde o tvrzení navrhovatelky, podle kterého musí být ochranná známka pro to, aby mohlo být její užívání kvalifikováno jako skutečné, přítomna na podstatné části území, na kterém je chráněna, OHIM má za to, že tento požadavek není platný ve světle výše uvedeného rozsudku Ansul a usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology (C-259/02, Recueil, s. I-1159) a že rozsah územního pokrytí je pouze jedním z prvků, které musejí být zohledněny při určení, zda užívání je skutečné, či nikoliv.
- 67 Co se týče argumentu vycházejícího z rozhodnutí Bundesgerichtshof, OHIM tvrdí, že rozhodnutí vnitrostátního soudu nejsou v projednávaném řízení závazná a že navíc, vzhledem k tomu, že je třeba v každém jednotlivém případě posuzovat, zda je ochranná známka skutečně užívána, je prakticky nemožné vyvozovat obecné závěry z jiných věcí.

### Závěry Soudního dvora

- 68 Zaprvé je nutno uvést, že navrhovatelka nezpochybňuje zjištění učiněné Soudem v bodech 46 až 48 napadeného rozsudku na základě faktur předložených osobou podávající námitky, podle kterého hodnota výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou mezi květnem 1996 a květnem 1997, určených pro jediného zákazníka ve Španělsku, dosáhla částky nepřevyšující 4 800 eur, což odpovídá prodeji 293 beden, každé o dvanácti kusech.
- 69 Za těchto podmínek nemůže mít první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z toho, že štítky předložené osobou podávající námitky nemohou svou povahou poskytnout důkaz o užívání starší ochranné známky během relevantního období ani doložit ostatní důkazy, za následek zrušení napadeného rozsudku, a musí tedy být zamítnuta jako nerelevantní.

- 70 Zadruté, jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, ochranná známka je „skutečně užívána“, pokud je v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytíště těchto výrobků a služeb, s výjimkou užívání symbolické povahy, jehož jediným účelem je zachování práv z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání v obchodním styku, 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, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky [viz ohledně čl. 10 odst. 1 první 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), což je ustanovení totožné s čl. 15 odst. 1 nařízení č. 40/94, výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43, a výše uvedené usnesení La Mer Technology, bod 27].
- 71 Otázka, zda je užívání kvantitativně dostatečné k tomu, aby udrželo nebo získalo podíl na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, tak závisí na více faktorech a na posouzení každého jednotlivého případu. Vlastnosti těchto výrobků nebo služeb, četnost nebo pravidelnost užívání ochranné známky, skutečnost, že ochranná známka je užívána pro uvádění všech totožných výrobků nebo služeb podniku, který je jejím majitelem, nebo pouze některých z nich na trh, nebo důkazy týkající se užívání ochranné známky, které je její majitel schopen předložit, patří mezi faktory, které mohou být zohledněny (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení La Mer Technology, bod 22).
- 72 Z toho vyplývá, že není možné a *priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné, či nikoliv. Pravidlo *de minimis*, které by neumožňovalo OHIM nebo, na základě žaloby, Soudu posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, proto nemůže být stanoveno (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení La Mer Technology, bod 25). I minimální

užívání, pokud je skutečně obchodně odůvodněné, tak může být za podmínek uvedených v bodě 70 tohoto rozsudku dostatečné k prokázání existence skutečného užívání (výše uvedené usnesení La Mer Technology, bod 27).

- 73 V projednávaném případě se Soud v rámci svého posouzení, zda je užívání starší ochranné známky skutečné, nedopustil žádného nesprávného právního posouzení.
- 74 Zaprvé, podle pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95 totiž v bodech 46 až 54 napadeného rozsudku analyzoval místo, čas, rozsah a povahu tohoto užívání.
- 75 Zadruhé, v souladu s judikaturou připomenutou v bodech 70 až 72 tohoto rozsudku, se snažil zjistit, zda starší ochranná známka byla užívána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro výrobky „koncentráty ovocných šťáv“, pro které byl předložen důkaz tvrzeného užívání, nebo naopak zda mělo toto užívání za jediný cíl zachování práv propůjčených ochrannou známkou a mělo být kvalifikováno jako symbolické.
- 76 Zatřetí, na rozdíl od tvrzení navrhovatelky, okolnost, že v projednávaném případě byl důkaz o užívání starší ochranné známky předložen pouze pro prodej výrobků určených pro jediného zákazníka, neumožňuje a *priori* vyloučit její skutečné užívání (viz v tomto smyslu výše uvedené usnesení La Mer Technology, bod 24), i kdyby z toho vyplývalo, že uvedená ochranná známka nebyla přítomna na podstatné části španělského území, na kterém je chráněna. Jak uplatňuje OHIM, je totiž územní rozsah užívání pouze jedním z více faktorů, které musejí být zohledněny pro určení, zda užívání je skutečné, či nikoliv.

- 77 Konečně začtvrté, co se týče argumentu navrhovatelky vycházejícího z rozsudku vydaného Bundesgerichtshof ve věci týkající se jiné ochranné známky než VITAFRUT, jak vyplývá z judikatury připomenuté v bodech 70 až 72 tohoto rozsudku, posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, vyžaduje zohlednění všech okolností projednávaného případu a není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda užívání je skutečné, či nikoliv. Z toho vyplývá, že soudy rozhodující ve dvou odlišných věcech mohou skutečnou povahu před nimi tvrzených užívání posoudit odlišně, i kdyby obě tato užívání vedla ke srovnatelnému obratu.
- 78 Ve zbývající části argumentace navrhovatelky, podle které, s ohledem zejména na povahu výrobků uváděných na trh pod starší ochrannou známkou, byl kvantitativní rozsah užívání této ochranné známky nedostatečný k tomu, aby bylo kvalifikováno jako skutečné ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94, usiluje o to, aby Soudní dvůr nahradil svým vlastním posouzením skutkových okolností a důkazů posouzení, které provedl Soud. S výjimkou případu zkreslení, které není v projednávaném případě tvrzeno, nepředstavuje taková argumentace právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora z důvodů připomenutých v bodě 49 tohoto rozsudku.
- 79 Proto je druhá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku, vycházející z nerespektování pojmu „skutečné užívání“ ve smyslu čl. 43 odst. 2 nařízení č. 40/94 částečně nepřijatelná a částečně neopodstatněná, a tento důvod tedy musí být zamítnut v plném rozsahu.

### *Ke třetímu důvodu kasačního opravného prostředku*

#### Argumentace účastníků řízení

- 80 Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku, uplatňovaným na podporu svého podpůrně uplatněného návrhu směřujícího k částečnému zrušení napadeného

rozsudku, navrhovatelka tvrdí, že Soud porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když došel k závěru, že výrobky „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, pro které je zápis požadován, a výrobky „koncentrované ovocné šťávy“, pro které bylo prokázáno skutečné užívání starší ochranné známky, jsou podobnými výrobky ve smyslu tohoto ustanovení.

- 81 Navrhovatelka jednak tvrdí, že Soud nezohlednil příslušnou povahu výrobků, která nicméně tvoří, podle judikatury Soudního dvora, relevantní faktor, který musí být zohledněn za účelem posouzení, zda jsou výrobky nebo služby podobné.
- 82 Krom toho uplatňuje, že tyto výrobky jsou velmi odlišné, pokud jde o způsob jejich výroby, způsob, jakým jsou užívány, jejich účel a jejich místo uvádění na trh, a že všechny tyto odlišnosti převažují nad jejich jedinou společnou vlastností, kterou je to, že jsou určeny stejným potenciálním spotřebitelům.
- 83 Navrhovatelka tvrdí, že tímto důvodem kasačního opravného prostředku nikterak nezpochybňuje skutková zjištění a posouzení důkazů provedená Soudem, ale vytýká mu, že porušil pojem „podobnost výrobků“. Podle ní se jedná o právní otázku, která může být vznesena v rámci kasačního opravného prostředku.
- 84 OHIM navrhuje nepřípustnost třetího důvodu kasačního opravného prostředku z důvodu, že navrhovatelka se omezuje na kritiku posouzení skutkových okolností Soudem. Podpůrně uplatňuje, že dotčené výrobky jsou podobné.



## Závěry Soudního dvora

- 85 Jak správně Soud připomněl v bodě 65 napadeného rozsudku, pro posouzení podobnosti výrobků nebo služeb je namístě zohlednit všechny relevantní faktory, které charakterizují vztah mezi těmito výrobky nebo službami. Tyto faktory zahrnují zejména jejich povahu, účel, užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter [viz ohledně čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, což je ustanovení v podstatě totožné s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 23].
- 86 Soud v souladu s touto judikaturou v bodě 66 napadeného rozsudku konstatoval, že výrobky „nápoje na bázi bylinek a vitaminů“, pro které byl zápis požadován, a výrobky „koncentrované ovocné šťávy“, pro které bylo prokázáno skutečné užívání starší ochranné známky, jsou určeny konečným spotřebitelům. Stejně tak v bodě 67 napadeného rozsudku rozhodl, že uvedené výrobky mají stejný účel, zahrnutí žízně, mají ve velké míře konkurenční charakter, mají stejnou povahu a stejný způsob užívání, jelikož se jedná o nealkoholické nápoje, které se spotřebovávají obvykle chlazené, a že jejich rozdílné složení nebrání tomu, aby byly zaměnitelné z důvodu, že jsou určeny k uspokojení téže potřeby.
- 87 Tím, že vytýká Soudu, že nezohlednil povahu dotčených výrobků za účelem posouzení jejich podobnosti, vychází navrhovatelka z nesprávného výkladu napadeného rozsudku. V bodě 67 napadeného rozsudku totiž Soud ověřil, zda uvedené výrobky jsou podobné, či nikoliv, přičemž zohlednil zejména jejich povahu.
- 88 Tím, že navrhovatelka vytýká Soudu, že nerozhodl, že odlišnosti mezi dotčenými výrobky převažují nad jejich jedinou společnou vlastností, kterou je to, že tyto výrobky jsou určeny stejným potenciálním spotřebitelům, usiluje ve skutečnosti o to, aby Soudní dvůr nahradil svým vlastním posouzením skutkových okolností posouzení, které provedl Soud v bodech 66 a 67 napadeného rozsudku (viz

obdobně, pokud jde o posouzení podobnosti dvou ochranných známek, rozsudky ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM, C-361/04 P, Sb. rozh. s. I-643, bod 23, a ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM, C-206/04 P, Sb. rozh. s. I-2717, bod 41). S výjimkou případu zkreslení, které není v projednávaném případě tvrzeno, nepředstavuje taková argumentace právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora z důvodů připomenutých v bodě 49 tohoto rozsudku.

- 89 V důsledku toho je třeba zamítnout třetí důvod kasačního opravného prostředku jako částečně nepřípustný a částečně neopodstatněný, a tudíž zamítnout kasační opravný prostředek v plném rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 90 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, který se na základě článku 118 tohoto řádu použije na řízení o kasačním opravném prostředku, se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a navrhovatelka neměla ve věci úspěch, je namístež uložit jí náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
  
- 2) The Sunrider Corp. se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.