



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
přednesené dne 16. května 2013¹

Věc C-609/11 P
Věc C-610/11 P

**Centrotherm Systemtechnik GmbH
proti**

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)
a
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG**

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Návrh na zrušení —
Důkazy předložené po lhůtě stanovené OHIM — Důkazní břemeno — Zkoumání skutečností OHIM
z úřední moci — Důkazní hodnota čestného prohlášení“

1. Dne 15. září 2011 vydal Tribunál dva rozsudky na základě žalob podaných proti témuž rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (dále jen „OHIM“) ze dne 25. srpna 2009, jež se týkalo řízení o zrušení rozhodnutí vedeného mezi společnostmi centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG (dále jen „Clean Solutions“) a Centrotherm Systemtechnik GmbH (dále jen „Systemtechnik“)². Společnost Systemtechnik podala proti oběma rozsudkům kasační opravný prostředek.

2. Oba kasační opravné prostředky vznášejí otázky týkající se důkazního břemene v řízeních o zrušení před OHIM a rozsahu, v němž může odvolací senát přihlídnout k důkazům předloženým po uplynutí lhůty stanovené zrušovacím oddělením. V stanoviscích ve věci C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans v. OHIM a ve věcech C-120/12 P, C-121/12 P a C-122/12 P, Rintisch v. OHIM, která jsou dnes rovněž přednesena, se zabývá odlišnými, ale přesto souvisejícími otázkami v kontextu námitkového řízení.

Procesní pravidla

3. Článek 134 odst. 2 a 3 jednacího řádu Tribunálu stanoví:

„2. Vedlejší účastníci uvedení v odstavci 1 [konkrétně jiní účastníci řízení před odvolacím senátem než žalobce] mají stejná procesní práva jako hlavní účastníci řízení.

Mohou podporovat návrhové žádání některého z hlavních účastníků řízení a mohou předložit návrhové žádání a důvody nezávislé na žádáních a důvodech předložených hlavními účastníky řízení.

¹ — Původní jazyk: angličtina.

² — Rozsudky T-427/09 centrotherm Clean Solutions v. OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), Sb. rozh. s. II-6207, a T-434/09 Centrotherm Systemtechnik v. OHMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM), Sb. rozh. s. II-6227.

3. Vedlejší účastník uvedený v odstavci 1 může ve svém vyjádření k žalobě předloženém podle čl. 135 odst. 1 navrhnout zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl uveden v žalobě, a může uplatnit důvody neuvedené v žalobě.

Taková návrhová žádání a důvody uvedené ve vyjádření vedlejšího účastníka k žalobě se stanou bezpředmětnými v případě zpětvzetí žaloby.“

Unijní právo ochranné známky

4. V okamžiku, kdy byl dne 7. února 2007 podán návrh na zrušení, bylo stále v platnosti nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 40/94“)³. Toto nařízení bylo později zrušeno a nahrazeno nařízením č. 207/2009 o ochranné známce Společenství (dále jen „nařízení č. 207/2009“)⁴, které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009 (a tedy před tím, než odvolací senát vydal své rozhodnutí ze dne 25. srpna 2009, které bylo předmětem obou uvedených žalob před Tribunálem). V tomto stanovisku budu tedy odkazovat na nařízení č. 207/2009.

5. Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nadepsaný „Užívání ochranné známky Společenství“, stanoví:

„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 nařízení⁵], ledaže pro neužívání existují řádné důvody.

[...]“

6. Článek 51 stanoví tyto důvody pro zrušení:

„1. Ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde na základě návrhu podaného u úřadu nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení:

a) pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; [...]

[...]“

7. Článek 57 se mimo jiné týká zkoumání návrhu na zrušení:

„1. Při průzkumu návrhu na zrušení práv nebo na prohlášení ochranné známky za neplatnou vyzývá úřad účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě svá vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením ostatních účastníků.

2. Na žádost majitele ochranné známky Společenství předloží majitel starší ochranné známky Společenství, který je účastníkem řízení o prohlášení známky za neplatnou, důkaz o tom, že po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, byla starší ochranná známka Společenství řádně užívána ve Společenství pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a na nichž je založen návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, nebo že existují náležité důvody pro její neužívání, pokud byla k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně pět let. Byla-li navíc starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně pět let přede dnem zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, předloží majitel

3 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších změn a doplňků.

4 — Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (kodifikované znění) (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Viz článek 167.

5 — Takové sankce zahrnují zrušení dotčené ochranné známky.

starší ochranné známky Společenství rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v čl. 42 odst. 2 byly splněny i k tomuto dni. Není-li důkaz předložen, návrh na prohlášení známky za neplatnou se zamítne. Byla-li starší ochranná známka Společenství užívána jen pro některé z výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, pak se pro účely projednání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou považuje za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

[...]“

8. Článek 65 se zabývá žalobami, které mohou být podány proti rozhodnutím odvolacího senátu k Soudnímu dvoru:

„1. Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Soudnímu dvoru.

[...]

3. Soudní dvůr má pravomoc napadené rozhodnutí zrušit nebo je změnit.

4. Žalobu může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům.

[...]“

9. Podle článku 76, nadepsaného „Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci“,

1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí⁶ se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

10. Článek 78, nadepsaný „Dokazování“, stanoví:

„1. V řízení před úřadem patří mezi důkazní prostředky:

[...]

f) písemná prohlášení učiněná místopřísežně [písemná čestná prohlášení] nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek.

[...]“

11. Nařízení č. 2868/95 (dále jen „prováděcí nařízení“)⁷ stanoví pravidla nezbytná k provedení nařízení č. 207/2009⁸. Jeho pravidla „by měla zajistit hladký a účinný průběh řízení před úřadem“⁹.

6 — Pokud jde o to, zda se druhá část věty v článku 76 vztahuje rovněž na řízení týkající se důvodů pro zrušení, viz body 101 až 108 níže.

7 — Nařízení Komise ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), mimo jiné ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. L 172, s. 4).

8 — Viz pátý bod odůvodnění prováděcího nařízení.

9 — Viz šestý bod odůvodnění prováděcího nařízení.

12. Pravidlo 22 prováděcího nařízení stanoví:

- „1. Žádost o důkaz o užívání podle [čl. [42] odst. 2 nebo 3^[10]] nařízení č. 207/2009] je přípustná pouze tehdy, podá-li přihlašovatel tuto žádost ve lhůtě stanovené úřadem podle pravidla 20 odst. 2.
2. Má-li osoba, která podala námitky, předložit důkaz o užívání nebo doložit, jaké jsou řádné důvody pro neužívání, vyzve ji úřad, aby poskytla požadovaný důkaz ve lhůtě, kterou jí stanoví. Nepředloží-li osoba, která podala námitky, tento důkaz před uplynutím lhůty, úřad námitky zamítne.
3. Údaje a doklady pro poskytnutí důkazu o užívání tvoří údaje týkající se místa, času, rozsahu a povahy užívání namítané ochranné známky na výrobcích nebo službách, pro které byla zapsána a na základě kterých jsou podány námitky, a důkazy na podporu těchto údajů podle odstavce 4.
4. Důkazy se předkládají v souladu s pravidly 79 a 79a a zpravidla se omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení podle čl. [78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009].

[...]“

13. Pravidlo 37 popisuje, co musí návrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti obsahovat. Pokud jde o důvody, o které se návrh opírá, pravidlo 37 písm. b) bod iv) stanoví, že má obsahovat „údaje o skutečnostech, důkazech a argumentech předložených na podporu těchto důvodů“.

14. Podle pravidla 40, nadepsaného „Projednání žádosti o [návrhu na] zrušení nebo prohlášení neplatnosti“,

- „1. [Každý návrh na] zrušení nebo prohlášení neplatnosti, [který je považován za podaný, bude oznámen] majiteli ochranné známky Společenství. Shledá-li úřad, že je [návrh přípustný], vyzve majitele ochranné známky Společenství, aby se k [němu] vyjádřil ve lhůtě, kterou úřad stanoví.
2. Nevyjádří-li se majitel ochranné známky Společenství, může úřad rozhodnout o zrušení nebo prohlášení neplatnosti na základě důkazů, které má k dispozici.
3. Veškerá vyjádření majitele ochranné známky Společenství se sdělí žadateli, kterého úřad vyzve, aby ve lhůtě stanovené úřadem odpověděl, považuje-li to za nezbytné.

[...]

5. V případě [návrhu na] zrušení na základě čl. [51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009]^[11] vyzve úřad majitele ochranné známky Společenství, aby ve lhůtě stanovené úřadem předložil důkaz o skutečném používání známky. Není-li důkaz ve stanovené lhůtě předložen, bude ochranná známka Společenství zrušena. Přiměřeně se použije pravidlo 22 odst. 2, 3 a 4.

10 — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 popisuje průzkum námitek v situaci, ve které přihlašovatel ochranné známky požádal, aby odpůrce předložil důkaz o skutečném užívání své ochranné známky Společenství a národní ochranné známky. Základ pro uplatnění pravidla 22 odst. 2, 3 a 4 na řízení o zrušení se nalézá v pravidlu 40 prováděcího nařízení. Viz bod 13 níže.

11 — Viz bod 6 výše.

6. Musí-li žadatel předložit důkaz o užívání nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro neužívání podle čl. [57 odst. 2 nebo 3 nařízení č. 207/2009], vyzve jej úřad, aby ve lhůtě stanovené úřadem předložil důkaz o skutečném používání známky. Není-li důkaz ve stanovené lhůtě předložen, bude [návrh na] prohlášení neplatnosti [zamítnut]. Přiměřeně se použije pravidlo 22 odst. 2, 3 a 4.“

Řízení před OHIM

15. Společnost Systemtechnik požádala dne 7. září 1999 o zápis slovní ochranné známky „CENTROTHERM“ jako ochranné známky Společenství pro výrobky a služby ve třídách 11, 17, 19 a 43 Niceské dohody¹². Ochranná známka byla zapsána dne 19. ledna 2001.

16. Dne 7. února 2007 podala společnost Clean Solutions návrh na zrušení této ochranné známky ve vztahu ke všem výrobkům a službám, pro které byla zapsána. Její návrh se opíral o skutečnost, že se uvedená ochranná známka neužívá.

17. Poté, co byl společnosti Systemtechnik oznámen návrh na zrušení, byla tato společnost vyzvána, aby předložila ve lhůtě tří měsíců vyjádření a důkaz o skutečném užívání dotčené ochranné známky. Dne 11. května 2007 společnost Systemtechnik zpochybnila návrh na zrušení a předložila několik dokumentů, aby prokázala skutečné užívání své ochranné známky: 14 digitálních fotografií, čtyři faktury a prohlášení svého jednatele ze dne 26. dubna 2007 nadepsané „čestné prohlášení“. Rovněž uvedla, že má k dispozici několik dalších kopií faktur, které se rozhodla nepřeložit v této fázi řízení z důvodu důvěrnosti. Společnost Systemtechnik požádala zrušovací oddělení o sdělení, zda požaduje, aby byly do spisu doplněny další důkazy nebo konkrétní dokumenty.

18. Dne 30. října 2007 zrušovací oddělení zrušilo ochrannou známku Společenství společnosti Systemtechnik ve vztahu ke všem výrobkům a službám, pro které byla zapsána. Zrušení se zakládalo na ustanovení, jež nyní tvoří čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009: společnost Systemtechnik předložila nedostatečné důkazy na to, aby prokázala skutečné užívání své ochranné známky.

19. Společnost Systemtechnik podala proti tomuto rozhodnutí odvolání. K odvolání přiložila další důkazy, včetně vzorků výrobků, certifikátů, prohlášení, faktur a obrázků.

20. Dne 25. srpna 2009 zrušil odvolací senát rozhodnutí zrušovacího oddělení a zamítl návrh na zrušení ve vztahu k některým výrobkům ve třídách 11, 17 a 19. Pokud jde o tyto výrobky, odvolací senát došel k závěru, že důkazy o skutečném užívání ochranné známky byly předloženy, jelikož fotografie prokazují povahu užívání a faktury prokazují marketing na základě napadené ochranné známky. Odvolací senát nicméně ve zbývajících částech odvolání zamítl. Co se týče služeb a ostatních výrobků, odvolací senát shledal, že čestné prohlášení jednatele je v případě, že není podloženo dodatečnými důkazy o jeho obsahu, nedostatečným důkazem. Kromě toho nemělo zrušovací oddělení povinnost vyžádat si další dokumenty. Nemělo ani povinnost zkoumat spis v jiném případě, jež OHIM projednával.

21. Dne 22. října 2009 podala společnost Clean Solutions žalobu na neplatnost rozhodnutí odvolacího senátu (věc T-427/09). Dne 26. října 2009 totéž učinila společnost Systemtechnik (věc T-434/09).

12 — Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957 ve svém revidovaném a pozměněném znění.

Rozsudky Tribunálu

Věc T-427/09 (předmět kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P)

22. Tribunál vyhověl žalobě podané společností Clean Solutions tím, že zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž tento senát zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení ze dne 30. října 2007. Uložil OHIM, aby nesl vlastní náklady řízení a nahradil náklady řízení vynaložené společností Clean Solutions. Společnosti Systemtechnik bylo uloženo nést vlastní náklady řízení.

23. Žaloba společnosti Clean Solutions vycházela z jediného žalobního důvodu, konkrétně z tvrzení, že odvolací senát tím, že došel k závěru, že důkazy předložené společností Systemtechnik dostatečně prokazují skutečné užívání ochranné známky, porušil čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a pravidlo 22 odst. 2 a 3 a pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení.

24. Tribunál v bodech 21 až 30 svého rozsudku vymezil právní rámec, na jehož podkladě bude tento žalobní důvod zkoumat. Tribunál kromě toho, že shrnul judikaturu týkající se definice skutečného užívání a prostředků, jakými se takové užívání prokazuje, nastínil, co je cílem sankce spočívající ve zrušení a řízení o uložení takové sankce, a popsal zásady, kterými se řídí dokazování v řízeních o zrušení.

25. V bodě 25 Tribunál uvedl, že „ochranná známka je skutečně užívána, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek“.

26. Dále v bodě 26 uvedl, že „[t]řebaže pojem skutečné užívání [...] brání jakémukoli minimálnímu a nedostatečnému užívání k tomu, aby se mělo za to, že ochranná známka je na určitém trhu reálně a skutečně užívána, nic to nemění na tom, že cílem požadavku skutečného užívání není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé“.

27. Tribunál v bodě 27 uvedl, že k přezkumu skutečného užívání konkrétní ochranné známky je třeba provést „globální posouzení dokumentů, které byly založeny do spisu, se zohledněním všech relevantních faktorů projednávaného případu. Takové posouzení musí být založeno na souhrnu skutečností a okolností [veškerých skutečnostech a okolnostech], které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště na užívání, která jsou v dotčeném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, na druhu těchto výrobků nebo služeb, znacích daného trhu a na rozsahu a četnosti užívání ochranné známky“. V bodě 30 Tribunál doplnil, že „[s]kutečné 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“.

28. Tribunál se od bodu 31 rozsudku vyjadřuje k argumentu společnosti Clean Solutions, že závěry odvolacího senátu nejsou dostatečně skutkově opodstatněny. Body, jež jsou z hlediska projednávaného kasačního opravného prostředku relevantní, jsou následující:

„32 V projednávané věci jsou důkazy, které vedlejší účastnice poskytla zrušovacímu oddělení k prokázání skutečného užívání své ochranné známky, čestné prohlášení jejího jednatele, čtyři faktury a čtrnáct digitálních fotografií.

- 33 Úvodem je potřeba konstatovat, že z úvah odvolacího senátu nevyplývá, že by jeho závěr týkající se prokázání skutečného užívání pro výrobky [...] byl založen na čestném prohlášení jednatele vedlejší účastnice. [...] odvolací senát ke konstatování, že skutečné užívání ochranné známky CENTROTHERM bylo prokázáno, [totiž] vedla interakce mezi důkazní hodnotou fotografií a důkazní hodnotou čtyř faktur. Odkazy na uvedené prohlášení [...] směřují pouze k poukázání na nedostatky tohoto prohlášení a neexistenci dodatečných důkazů podporujících jeho obsah.
- 34 Z toho vyplývá, že je třeba přezkoumat, zda globální posouzení fotografií a čtyř faktur umožňuje dospět k závěru, že sporná ochranná známka byla skutečně užívána v souladu se zásadami stanovenými v judikatuře [...]
- [...]
- 37 Z toho vyplývá, že vedlejší účastnice před OHIM předložila důkazy o relativně nízkém prodeji v porovnání s částkou uvedenou v prohlášení jejího jednatele. I v případě, že by odvolací senát zohlednil uvedené prohlášení, je tudíž třeba konstatovat, že ve spise není dostatek skutečností, které podporují obsah uvedeného prohlášení ohledně hodnoty prodeje. Navíc se uvedené faktury v časovém aspektu užívání ochranné známky týkají velmi krátkého, ba dokonce jen několik vymezených dní pokrývajících období, a sice 12., 18. a 21. července 2006 a 9. ledna 2007.
- [...]
- 43 Je tak potřeba konstatovat, že globální posouzení skutečností [...] neumožňuje dospět k závěru – ledaže by se použily dohady opírající se o pravděpodobnost nebo domněnky – že sporná ochranná známka byla skutečně užívána během relevantního období pro výrobky uvedené v bodě 11 výše.
- 44 Z toho vyplývá, že odvolací senát pochybil, když měl za to, že vedlejší účastnice pro uvedené výrobky předložila důkaz o skutečném užívání ochranné známky CENTROTHERM.
- 45 Argumenty vedlejší účastnice [...], podle nichž v podstatě specifická trhu činí shromáždění důkazů obtížným, tento závěr nemohou zpochybnit.
- 46 Způsoby dokazování a důkazní prostředky týkající se skutečného užívání ochranné známky totiž nejsou omezeny. Závěr Tribunálu, podle něhož v projednávané věci nebylo prokázáno skutečné užívání, není založen na požadavku mimořádně vysokého prahu důkazu, ale na skutečnosti, že vedlejší účastnice se rozhodla omezit předložení důkazů [...]. Zrušovací oddělení obdrželo fotografie horší kvality týkající se předmětů, na nichž uvedená čísla zboží neodpovídají zboží, které bylo na základě velmi malého počtu předložených faktur prodáno. Uvedené faktury mimoto pokrývají krátké časové období a zmiňují prodeje minimální hodnoty v porovnání s tím, co vedlejší účastnice údajně realizovala. Je třeba rovněž konstatovat, že vedlejší účastnice na jednání potvrdila, že neexistuje žádný přímý vztah mezi fakturami a fotografiemi, které předložila před OHIM.“

Věc T-434/09 (předmět kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P)

29. Tribunál rozsudkem ve věci T-434/09 žalobu zamítl. Společnosti Systemtechnik uložil náhradu nákladů řízení a společnosti Clean Solutions uložil nést vlastní náklady řízení.

30. Pokud jde o první žalobní důvod, podle něhož OHIM nesprávně vyhodnotil důkazy o skutečném užívání předložené zrušovacímu oddělení, Tribunál v bodech 21 až 32 popsal právní rámec, na jehož podkladě posoudí tento žalobní důvod (stejně jako v bodech 21 až 32 svého rozsudku ve věci T-427/09).

31. Dále se v bodech 32 až 34 svého rozsudku zaměřil na důkazní hodnotu čestného prohlášení jednatele společnosti Systemtechnik:

„32 Je třeba připomenout, že důkazy, které žalobkyně poskytla zrušovacímu oddělení k prokázání skutečného užívání své ochranné známky, jsou čestné prohlášení jejího jednatele, čtyři faktury a čtrnáct digitálních fotografií.

33 Úvodem je třeba uvést, že podle ustálené judikatury je k posouzení důkazní hodnoty ‚písemných prohlášení učiněných místopřísežně nebo mající podle právních předpisů státu, ve kterém jsou učiněna, rovnocenný účinek‘ ve smyslu čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 třeba ověřit hodnověrnost a pravdivost informací, jež jsou v nich obsaženy, se zohledněním zejména původu dokumentu, okolností jeho vyhotovení, toho, komu je dokument určen, a je třeba klást si otázku, zda se uvedený dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako rozumný a důvěryhodný [...]

34 Je tedy třeba mít za to, že s ohledem na flagrantní vztahy mezi autorem prohlášení a žalobkyní lze uvedenému prohlášení přiznat důkazní hodnotu pouze v případě, že je podepřeno obsahem čtrnácti předložených fotografií a čtyř faktur.“

32. Tribunál posléze přezkoumal faktury (body 35 až 37) a fotografie (body 38 až 43) a došel k závěru, že:

„44 Z předcházejícího vyplývá, že fotografie ani faktury neumožňují podpořit prohlášení jednatele žalobkyně v rozsahu, v němž jednatel tvrdí, že během relevantního období byly na trh pod ochrannou známkou CENTROTHERM uváděny následující výrobky: mechanické součástky klimatizačních, parních, sušících a ventilačních zařízení; zařízení na filtraci vzduchu a jejich součástky; těsnění, těsnící materiál; materiál na těsnění a na izolaci; umělé hmoty jako polotovary; stavební hmoty, výztuže pro stavebnictví; obložení stěn, stavební panely; panely; nástavce na komíny, poklopy na komíny, komínové nástavce a komínové pláště.

45 Je potřeba dospět k závěru, že globální posouzení skutečností uvedených ve spise neumožňuje vyvodit, ledaže by se použily dohady opírající se o pravděpodobnost nebo domněnky, že ochranná známka CENTROTHERM byla skutečně užívána během relevantního období pro ostatní výrobky a služby, které nejsou uvedeny v bodě 11 výše.“

33. Co se týče druhého žalobního důvodu, podle něhož OHIM porušil svou povinnost zkoumat z moci úřední relevantní skutečnosti, Tribunál uvedl následující:

„51 Úvodem je třeba připomenout znění čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, podle něhož ‚[v] průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky‘.

52 V projednávané věci je třeba uvést, že skutečnosti odůvodňující zrušení jsou podobně jako skutečnosti odůvodňující zamítnutí zápisu jak absolutní, tak relativní povahy.

53 Podle čl. 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009 totiž ke zrušení práv majitele ochranné známky Společenství dojde, jestliže ochranná známka nebyla po období pěti let řádně užívána [...], stala-li se ochranná známka v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána [...] nebo pokud by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem ochranná známka mohla klamat veřejnost [...]

54 Zatímco se poslední dvě podmínky týkají absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, jak vyplývá z čl. 7 odst. 1 písm. b) až d) a g) nařízení č. 207/2009, první podmínka se týká ustanovení spadajícího pod přezkum relativních důvodů pro zamítnutí zápisu, a sice čl. 42 odst. 2 nařízení

č. 207/2009. V důsledku toho je třeba dospět k závěru, že přezkum OHIM týkající se otázky skutečného užívání ochranné známky Společenství v rámci řízení o zrušení podléhá použití čl. 76 odst. 1 *in fine* nařízení č. 207/2009, který stanoví, že se tento přezkum omezuje na skutečnosti uplatněné účastníky.

55 Z toho vyplývá, že předpoklad žalobkyně, podle něhož OHIM svůj přezkum neprávem omezil na důkazy, které předložila, je nesprávný.“

34. Co se týče třetího žalobního důvodu, podle něhož OHIM údajně nezohlednil důkazy předložené odvolacímu senátu, Tribunál uvedl následující:

„61 Zaprvé je třeba připomenout, že přezkum otázky skutečného užívání ochranné známky Společenství prováděný OHIM podléhá použití čl. 76 odst. 1 *in fine* nařízení č. 207/2009 [...] Uvedené ustanovení stanoví, že přezkum OHIM je omezen na skutečnosti uplatněné účastníky. Z toho vyplývá, že je třeba odmítnout tvrzení žalobkyně, podle něhož má OHIM povinnost svůj spis doplnit z úřední povinnosti.

62 Zadruhé, možnost účastníků řízení před OHIM předložit skutečnosti a důkazy po uplynutí lhůt stanovených za tímto účelem neexistuje bezpodmínečně, nýbrž je, jak vyplývá z judikatury, podmíněna neexistencí ustanovení v opačném smyslu. Pouze tehdy, je-li tato podmínka splněna, disponuje OHIM posuzovací pravomocí v souvislosti se zohledněním skutečností a důkazů předložených opožděně [...]

63 V projednávaném případě přitom existuje ustanovení, které brání zohlednění důkazů předložených před odvolacím senátem, a sice pravidlo 40 odst. 5 [prováděcího nařízení].“

35. Konečně, pokud jde o žalobní důvod týkající se protiprávnosti pravidla 40 odst. 5 prováděcího nařízení, Tribunál tento žalobní důvod zamítnul na základě následujících úvah:

„67 Tribunál konstatuje, že ačkoli je pravda, že pravidla [prováděcího nařízení] nemohou být v rozporu s ustanoveními a systematikou nařízení č. 207/2009, nic to nemění na tom, že mezi pravidlem 40 odst. 5 [prováděcího nařízení] a ustanoveními týkajícími se zrušení obsaženými v nařízení č. 207/2009 nelze konstatovat žádný rozpor.

68 Zatímco totiž nařízení č. 207/2009 stanoví hmotněprávní pravidlo, a sice sankci spočívající ve zrušení ochranných známek Společenství, které nebyly skutečně užívány, [prováděcí nařízení] stanoví použitelná procesní pravidla, zejména uložení důkazního břemene a následky v případě nedodržení stanovených lhůt. [...] ze systematiky nařízení č. 207/2009 [ostatně] vyplývá, že u návrhu na zrušení z důvodu neexistence skutečného užívání jsou rozsah a intenzita přezkumu OHIM vymezeny důvody a skutečnostmi uplatněnými účastníky.

69 Je potřeba konstatovat, že argumenty uvedené žalobkyní nikterak neprokazují, že by procesní ustanovení pravidla 40 odst. 5 [prováděcího nařízení], které důkazní břemeno ukládá majiteli ochranné známky Společenství a stanoví, že nepředložení dostatečných důkazů ve stanovených lhůtách vede ke zrušení, mohlo být v rozporu s nařízením č. 207/2009.

70 Ohledně údajného porušení zásady proporcionality je třeba připomenout, že nedodržení lhůt, které jsou pro řádné fungování systému Společenství zásadní, k němuž dojde bez řádného důvodu, může právní úprava Společenství sankcionovat ztrátou práva, aniž je to neslučitelné s uvedenou zásadou proporcionality [...]

71 Konečně je třeba konstatovat, že tvrzení, podle něhož pravidlo 40 odst. 5 [prováděcího nařízení] zasahuje do práva vlastnit majetek a práva na spravedlivý proces, postrádá opodstatnění. Uvedeným pravidlem nejsou nikterak dotčena práva majitele ochranné známky Společenství,

ledaže by se tento majitel rozhodl, jak to v projednávaném případě učinila žalobkyně, že před OHIM ve stanovené lhůtě nepředloží důkazy, které má k dispozici a které prokazují skutečné užívání jeho ochranné známky.“

Shrnutí kasačních opravných prostředků a forma požadované nápravy

Věc C-609/11 P

36. Společnost Systemtechnik navrhuje Soudnímu dvoru, aby zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-427/09, zamítl žalobu společnosti Clean Solutions proti rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 25. srpna 2009 a uložil společnosti Clean Solutions náhradu nákladů řízení.

37. Kasační opravný prostředek vychází ze čtyř důvodů: i) porušení článku 65 nařízení č. 207/2009, ve spojení s čl. 134 odst. 2 a 3 jednacího řádu Tribunálu, jelikož Tribunál nerozhodl o všech žalobních důvodech; ii) porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) a článku 76 nařízení č. 2007/2009, jelikož Tribunál vycházel z chybného předpokladu, že důkazní břemeno spočívající v prokázání skutečného užívání ochranné známky nese v řízení o zrušení majitel ochranné známky; iii) porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunál v rozporu s judikaturou Soudního dvora dospěl k závěru, že pouhé minimální užívání nemůže představovat skutečné užívání, a iv) porušení čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, ve spojení s pravidlem 22 prováděcího nařízení, jelikož se Tribunál přiklonil k názoru OHIM, podle něhož čestné prohlášení jednatele není důkazem ve smyslu těchto ustanovení.

Věc C-610/11 P

38. Společnost Systemtechnik rovněž navrhuje Soudnímu dvoru, aby zrušil rozsudek Tribunálu ve věci T-434/09 a také rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž vyhovělo návrhu na zrušení. Tato společnost dále navrhuje Soudnímu dvoru, aby uložil OHIM a společnosti Clean Solutions náhradu nákladů řízení.

39. Kasační opravný prostředek společnosti Systemtechnik vychází ze čtyř důvodů: i) porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunál nepřihlédl k důkazní hodnotě čestného prohlášení; ii) porušení čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunál nevyložil toto ustanovení tak, že v řízení o zrušení má příslušný orgán povinnost zkoumat relevantní skutečnosti z úřední moci; iii) porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 76 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009, jelikož Tribunál neshledal, že OHIM má právo zohlednit dokumenty předložené navrhovatelem v řízení před odvolacím senátem, a iv) podpůrně, Tribunál se dopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že se neuplatní pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení.

Shrnutí argumentů účastníků řízení

Věc C-609/11 P

První důvod kasačního opravného prostředku: článek 65 nařízení č. 207/2009 a čl. 134 odst. 2 a 3 jednacího řádu Tribunálu

40. Podle společnosti Systemtechnik Tribunál pochybil v tom, že se nevyjádřil k jejím argumentům týkajícím se toho, že odvolací senát nezohlednil i) čestné prohlášení, ii) dokumenty ve spise a iii) důkazy předložené na podporu projednávaného odvolání. Konkrétně Tribunál měl vyložit tyto argumenty v tom smyslu, že ho společnost Systemtechnik žádá, aby rozhodnutí odvolacího senátu potvrdil, ale nahradil svým odůvodněním odůvodnění odvolacího senátu.

41. OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr tento důvod kasačního opravného prostředku zamítl, jelikož společnost Systemtechnik žádala Tribunál, aby zamítl žalobu, aniž se domáhala toho, aby zrušil či změnil rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl v návrhu uveden.

42. Společnost Clean Solutions tvrdí, že v bodě 32 napadeného rozsudku Tribunál vyjmenoval důkazy obsažené ve spise, jakož i důkazy předložené odvolacímu senátu. Z bodu 37 napadeného rozsudku rovněž vyplývá, že Tribunál neopomenul rozhodnout o argumentu společnosti Systemtechnik ohledně nutnosti vzít v úvahu čestné prohlášení. Tribunál se vyjádřil v tom smyslu, že obsah čestného prohlášení nemá ve spise oporu. Mimoto úvodní část napadeného rozsudku prokazuje, že Tribunál přihlédl ke všem argumentům společnosti Systemtechnik. Společnost Clean Solutions dále tvrdí, že Tribunál nemá povinnost výslovně odůvodnit své rozhodnutí o jednotlivých bodech uvedených ve vyjádřeních účastníků řízení. Konečně společnost Clean Solutions argumentuje tím, že první důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut, jelikož společnost Systemtechnik žádá Soudní dvůr, aby určil, zda Tribunál řádně vyhodnotil a posoudil dotčené skutečnosti. Tento typ přezkumu přitom nespadá do jurisdikce Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: čl. 51 odst. 1 písm. a) a článek 76 nařízení č. 207/2009

43. Společnost Systemtechnik tvrdí, že v bodě 46 napadeného rozsudku Tribunál naznačuje, že majitel napadené ochranné známky musí prokázat, že jeho ochranná známka byla skutečně užívána. Tento postoj je podle ní v rozporu s nařízením č. 207/2009, jelikož řízení o zrušení podléhá pravidlu uvedenému v první části čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, podle něhož OHIM zkoumá skutečnosti z úřední moci, a zároveň z jiných ustanovení tohoto nařízení vyplývá, že v kontextu čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 nenese uvedené důkazní břemeno majitel ochranné známky. Tribunál by tedy měl rozhodnout, že OHIM byl povinen zkoumat skutečnosti z moci úřední.

44. Společnost Systemtechnik argumentuje tím, že pravomoc popsaná v čl. 76 odst. 1 vyžaduje, aby OHIM zkoumal všechny informace, které jsou mu předloženy, a to bez ohledu na to, kdy mu byly předloženy. OHIM tedy nemůže odmítnout zohlednit důkazy z důvodu, že mu byly předloženy po uplynutí stanovené lhůty. Na rozdíl od pravidel upravujících dokazování skutečného užívání v námitkovém řízení a řízení o prohlášení neplatnosti¹³, nestanoví podle názoru Systemtechnik článek 51 nařízení č. 207/2009 v řízení o zrušení povinnost prokázat užívání ani právní důsledky vyplývající z nepředložení takového důkazu. Majitel ochranné známky tedy není povinen na základě požadavku třetí strany prokázat skutečné užívání své ochranné známky. Ochranná známka nemůže

13 — Konkrétně v čl. 15 odst. 1, čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

být ani automaticky zrušena z důvodu, že majitel neprokázal užívání své známky. Tento výklad článku 51 je tedy podle ní zcela v souladu s obecnými zásadami upravujícími rozdělení důkazního břemene, a zejména se zásadou, že strana, která se domáhá práva, musí v tomto směru předložit důkazy.

45. Odlišný výklad by pro majitele ochranné známky znamenal riziko spočívající v tom, že by se neustále musel bránit proti návrhům na zrušení a byl by účastníkem dlouhých a nákladných řízení. V tomto ohledu se řízení o zrušení rovněž liší od námitkového řízení a řízení o prohlášení neplatnosti, jelikož výsledkem zamítnutí námitek nebo návrhu na prohlášení neplatnosti není trvalá ztráta ochranné známky.

46. OHIM má za to, že Tribunál správně rozhodl, že řízení o zrušení spadá pod ustanovení upravující relativní důvody pro zamítnutí, konkrétně pod čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Řízení o zrušení, stejně jako řízení založené na relativních důvodech pro zamítnutí, je řízením *inter partes*, jehož cílem je chránit zájmy soutěžitelů tím, že omezuje monopolní postavení majitelů, kteří své ochranné známky neužívají. Zásada, že OHIM zkoumá skutečnosti z úřední moci, se na tento typ řízení nevztahuje. Je to logické, jelikož majitel je stranou, u které je nejpravděpodobnější, že bude schopna předložit nezbytné důkazy o přítomnosti ochranné známky na relevantním trhu. Mimoto by bylo obtížné žádat stranu, jež podala návrh na zrušení, aby prokázala neužívání ochranné známky protistranou.

47. Stran argumentu, že Tribunál měl přihlédnout k důkazům předloženým odvolacímu senátu, OHIM souhlasí s postojem Tribunálu v případech, jako je *New Yorker SHK Jeans v OHIM*¹⁴, a tvrdí, že vezme-li se v úvahu paralela mezi pravidlem 22 odst. 2 a pravidlem 40 odst. 5 prováděcího nařízení, musí se na obě ustanovení uplatnit tentýž výklad.

48. Společnost Clean Solutions nevykládá čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 v tom smyslu, že v řízení o zrušení musí OHIM zkoumat skutečnosti z úřední moci, jelikož má za to, že se v tomto řízení jedná pouze o otázku skutečného užívání dané ochranné známky. V tomto ohledu pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení stanoví, že nepředloží-li majitel ochranné známky ve lhůtě stanovené OHIM důkaz o skutečném užívání své známky, bude tato známka Společenství zrušena. Třetí věta tohoto ustanovení dále uvádí, že se přiměřeně použije pravidlo 22 odst. 2, 3 a 4. Z toho vyplývá, že v kontextu řízení o zrušení nese důkazní břemeno spočívající v prokázání skutečného užívání ochranné známky její majitel.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009

49. Společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál v bodě 26 svého rozsudku dopustil nesprávného posouzení, když rozhodl, že pojem „skutečné užívání“ vylučuje jakékoli minimální a nedostatečné užívání. Má za to, že měl uplatnit stávající judikaturu o skutečném užívání, která upřednostňuje odlišný výklad.

50. OHIM se domnívá, že tento důvod je zcela neopodstatněný, jelikož se zakládá na neúplné citaci napadeného rozsudku. Společnost Systemtechnik si zejména nepovšimla toho, že Tribunál rozhodl, že je vyloučeno, aby minimální a nedostatečné užívání bylo základem pro závěr, že ochranná známka je reálně a skutečně užívána.

14 — Věc T-415/09, jež je nyní předmětem kasačního opravného prostředku pod jednacím číslem C-621/11 P, v rámci kterého dnes rovněž přednáším své stanovisko.

51. Společnost Clean Solutions tvrdí, že třetí důvod kasačního opravného prostředku je neopodstatněný z důvodů podobných těm, které předložil OHIM. Podle jejího názoru je z odůvodnění uvedeného v bodech 26 až 30 rozsudku patrné, že Tribunál zohlednil všechny podmínky vyplývající z judikatury Soudního dvora týkající se pojmu „skutečné užívání“. Společnost Clean Solutions tvrdí, že společnost Systemtechnik svým třetím důvodem ve skutečnosti vyzývá Soudní dvůr, aby nahradil svým posouzením posouzení skutečností a důkazů provedené Tribunálem.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009, ve spojení s pravidlem 22 prováděcího nařízení

52. Společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál v bodě 37 svého rozsudku dopustil nesprávného posouzení tím, že souhlasil s postojem odvolacího senátu, že čestné prohlášení není důkazním prostředkem podle čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009. V předcházejících případech bylo totiž takové prohlášení přijato jako přípustný důkaz mající dostatečnou důkazní hodnotu, i když nebyl předložen další důkaz, který by potvrdzoval v něm obsažené informace.

53. OHIM argumentuje, že Soudní dvůr nemá pravomoc přezkoumat posouzení Tribunálu v bodě 34 rozsudku, jež se týká důkazní hodnoty čestného prohlášení, jelikož se jedná o posouzení skutečností. Mimoto se OHIM domnívá, že si společnost Systemtechnik tuto část rozsudku nesprávně vyložila. Tribunál neodmítl důkazní hodnotu čestného prohlášení *in abstracto*. Ani neformuloval zásady upravující přípustnost takového typu důkazu. Shledal spíše, že jsou v projednávaném případě vzhledem k totožnosti autora čestného prohlášení nutné další důkazy.

54. Společnost Clean Solutions poukazuje na to, že v bodě 31 rozhodnutí odvolacího senátu ze dne 25. srpna 2009 OHIM uvedl, že čestné prohlášení tvoří součást argumentů účastníka řízení. Tato část rozhodnutí nebyla předmětem žaloby před Tribunálem. Tribunál s postojem odvolacího senátu nesouhlasil ani neuvedl, že všechny informace obsažené v tomto prohlášení musí mít oporu v dalších důkazech. Společnost Clean Solutions dále tvrdí, že společnost Systemtechnik opomenula zmínit nejnovější judikaturu Tribunálu, podle níž nemůže čestné prohlášení jednatele představovat důkaz, nemá-li oporu v dalších důkazech.

Věc C-610/11 P

První důvod kasačního opravného prostředku: čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009

55. Společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál v bodě 34 svého rozsudku dopustil nesprávného posouzení, když shledal, že čestné prohlášení může mít důkazní hodnotu pouze tehdy, má-li oporu v dalších důkazech předložených zrušovacímu oddělení. Tribunál již dříve rozhodl, že čestná prohlášení jsou přípustnými důkazy a že jejich obsah nemusí mít oporu v dalších důkazech. Mimoto Tribunál tím, že nezohlednil skutečnost, že žádný z ostatních účastníků řízení vážně nebo podstatně nezpochybnil obsah čestného prohlášení, jednal v rozporu se zásadou, podle níž musí rozhodnutí o skutečném užívání vycházet z celkového posouzení, přičemž je třeba přihlídnout ke všem relevantním skutečnostem konkrétního případu.

56. Postoj OHIM k tomuto důvodu kasačního opravného prostředku je stejný jako ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P.

57. Společnost Clean Solutions zastává tentýž názor jako OHIM. Má za to, že Tribunál neshledal, že čestné prohlášení nemůže mít důkazní hodnotu, ani nepochybil při posouzení skutečné důkazní hodnoty dotčeného prohlášení. Tribunál spíše posuzoval vztah mezi autorem prohlášení a majitelem ochranné známky a v této souvislosti shledal, že v případě nepředložení dalších důkazů nemá dané prohlášení důkazní hodnotu. Toto posouzení důkazní hodnoty čestného prohlášení není právní

otázkou, která může být předmětem přezkumu Soudního dvora v řízení o kasačním opravném prostředku. Mimoto je irrelevantní skutečnost, že Tribunál nezohlednil, že obsah čestného prohlášení nebyl zpochybněn. Zaprvé důkazní hodnota prohlášení nezávisí pouze na tom, zda je jeho obsah zpochybněn. Zadruhé společnost Systemtechnik mohla tento argument vznést v rámci svého druhého důvodu kasačního opravného prostředku. Konečně Tribunál rozhodl, že čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nemůže být vykládán tak, že je OHIM povinen považovat za prokázanou skutečnost dovolávanou jedním z účastníků řízení, nebyla-li zpochybněna¹⁵.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku: čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009

58. Společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení tím, že neuplatnil čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, podle něhož musí OHIM v řízeních, jež se netýkají relativních důvodů zamítnutí, zkoumat skutečnosti z moci úřední. OHIM tak podle ní nemůže odmítnout důkazy na základě toho, že byly předloženy pozdě, a musí požádat o další důkazy, považuje-li to za nezbytné.

59. K tomuto důvodu kasačního opravného prostředku zastává OHIM stejný postoj jako k první části druhého důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P.

60. Společnost Clean Solutions nesouhlasí s výkladem nařízení č. 207/2009 zastávaným společností Systemtechnik a dovolává se pravidla 40 odst. 5 prováděcího nařízení na podporu argumentu, že v kontextu řízení o zrušení nese důkazní břemeno spočívající v prokázání skutečného užívání ochranné známky její majitel. Tribunál proto správně rozhodl, že OHIM může posuzovat pouze důkazy předložené majitelem ochranné známky. K tvrzení společnosti Systemtechnik, že OHIM měl zkoumat skutečnosti z úřední moci a vyžádat si další důkazy, společnost Clean Solutions uvádí, že takový argument souvisí s údajným pochybením Tribunálu řádně vyhodnotit a posoudit skutečnosti, a že tudíž nespadá do jurisdikce Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku: čl. 51 odst. 1 písm. a) a čl. 76 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009

61. Třetí důvod kasačního opravného prostředku se skládá ze dvou částí.

62. Zaprvé společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení tím, že rozhodl, že pozdní předložení důkazů odvolacímu senátu brání OHIM v tom, aby je zohlednil. Tribunál měl rozhodnout, že důkazy nebyly předloženy pozdě. Společnost Systemtechnik ani neměla povinnost předložit důkazy o skutečném užívání ochranné známky. V tomto ohledu se podle ní žádná ustanovení podobná čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 na řízení o zrušení neuplatní.

63. Zadruhé (kromě argumentů podobných těm, jež byly předloženy v rámci druhého důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P) společnost Systemtechnik tvrdí, že vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že v řízení o zrušení nemůže OHIM zkoumat skutečnosti z úřední moci, Tribunál pochybil, když zastával názor, že OHIM nemá právo posuzovat důkazy předložené po uplynutí lhůty stanované zrušovací oddělením. Společnost Systemtechnik tvrdí, že se Tribunál v bodě 63 svého rozsudku dopustil nesprávného posouzení tím, že rozhodl, že pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení je výjimkou z obecného pravidla, podle něhož je možné zohlednit pozdě předložené důkazy. Tribunál měl rozhodnout, že OHIM měl na to právo a že ho měl využít.

64. K tomuto důvodu kasačního opravného prostředku zastává OHIM stejný postoj jako ke druhé části druhého důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P.

15 — Společnost Clean Solutions v tomto ohledu cituje rozsudek ze dne 27. října 2005, Éditions Albert René v OHIM – Orange (MOBILIX), T-336/03, Sb. rozh. s. II-4667.

65. Společnost Clean Solutions tvrdí, že majitel musí prokázat skutečné užívání ve stanovené lhůtě. Má za to, že odůvodnění Tribunálu ohledně toho, zda má OHIM právo posuzovat důkazy předložené po uplynutí stanovené lhůty, je v souladu s existující judikaturou.

Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku: pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení

66. Pro případ, že by Soudní dvůr nesouhlasil s výkladem pravidla 40 odst. 5 prováděcího nařízení, jež zastává společnost Systemtechnik, tato společnost tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení tím, že neurčil, že se uvedené ustanovení na projednávanou věc nepoužije. Toto ustanovení podle ní nelze použít, jelikož je neslučitelné se zněním a cílem nařízení č. 207/2009 a jeho použití by bylo v rozporu se zásadou proporcionality.

67. Společnost Clean Solutions s tím nesouhlasí, jelikož OHIM ani Tribunál nemohou odmítnout použít pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení, pokud nebylo rozhodnuto o jeho neplatnosti.

Posouzení

Úvodní poznámky

68. Zprvce připomínám, že se jurisdikce Soudního dvora v rámci řízení o kasačním opravném prostředku omezuje na právní otázky¹⁶. Soudní dvůr nemůže přezkoumat zjištění a posouzení skutkových okolností provedená Tribunálem, neexistuje-li v napadeném rozsudku jednoznačný rozpor ve skutkových okolnostech. Vzhledem k tomu, že společnost Systemtechnik v obou řízeních o kasačním opravném prostředku žádá Soudní dvůr, aby přezkoumal posouzení skutkových okolností provedené Tribunálem, musí být takové důvody kasačního opravného prostředku nebo argumenty odmítnuty jako nepřijatelné.

69. Zadruhé společnost Systemtechnik argumentuje porušením nařízení č. 207/2009 a prováděcího nařízení. Posledně uvedený právní předpis obsahuje pravidla nezbytná pro provedení prvně uvedeného právního předpisu¹⁷. Tento prováděcí předpis tedy nemůže být vykládán v rozporu s nařízením č. 207/2009. Toto nařízení nemusí upravovat konkrétní otázku, jako je rozdělení důkazního břemene v řízení o zrušení, znění prováděcího nařízení nicméně může být chápáno tak, že stanoví v tomto ohledu určitá pravidla. V takových případech se nelze domnívat, že je prováděcí nařízení v rozporu s nařízením č. 207/2009. Z tohoto důvodu nenacházím přínos v logice použité společností Systemtechnik v několika důvodech kasačního opravného prostředku, podle nichž prováděcí nařízení nemůže stanovit pravidlo, které znění nařízení č. 207/2009 nepotvrzuje ani nevyvrací.

70. Konečně v souvislosti s čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 společnost Systemtechnik vznáší řadu argumentů vycházejících z německého práva, jež se týkají přípustnosti důkazů, jako je čestné prohlášení jejího jednatele. Je přitom zřejmé, že přístup německého práva k této otázce nemá dopad na přípustnost důkazů podle nařízení č. 207/2009 a prováděcího nařízení. Tyto argumenty tedy bez dalšího posouzení odmítám.

71. Důvody kasačních opravných prostředků obou případů se částečně prolínají a nejsem přesvědčena o tom, že existuje jednoznačný a zřejmý postup jejich analýzy. Po zvážení všech okolností jsem se je rozhodla v závislosti na jejich předmětu seskupit a odkazovat na jednotlivé důvody kasačních opravných prostředků.

16 — Článek 256 SFEU a článek 58 statutu Soudního dvora.

17 — Viz sedmý bod odůvodnění prováděcího nařízení; poslední bod odůvodnění nařízení č. 40/94. Rovněž viz bod 19 odůvodnění nařízení č. 207/2009 a článek 162 tohoto nařízení.

Pochybení spočívající v tom, že Tribunál nerozhodl o všech žalobních důvodech: článek 65 nařízení č. 207/2009 a čl. 134 odst. 2 a 3 jednacího řádu Tribunálu (první důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P)

72. Ve věci T-427/09 byla společnost Systemtechnik vedlejší účastnicí řízení. Článek 134 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu stanoví, že vedlejší účastníci „mají stejná procesní práva jako hlavní účastníci řízení“ a „mohou předložit návrhové žádání a důvody nezávislé na žádáních a důvodech předložených hlavními účastníky řízení“. Podle čl. 134 odst. 3 může vedlejší účastník rovněž „navrhovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl uveden v žalobě, a může uplatnit důvody neuvedené v žalobě“.

73. Z toho vyplývá, že kromě argumentů hlavních účastníků řízení se musí Tribunál dostatečným způsobem vyjádřit k argumentům vedlejšího účastníka řízení tím, že poskytne odůvodnění, které vedlejšímu účastníkovi umožní pochopit, proč Tribunál jeho argumenty odmítl. V projednávaném řízení společnost Systemtechnik v podstatě žádá Soudní dvůr, aby přezkoumal, zda Tribunál tuto povinnost splnil.

74. Myslím si, že ji splnil.

75. Společnost Systemtechnik před Tribunálem nenavrhovala zrušení ani změnu rozhodnutí odvolacího senátu. Namísto toho podporovala návrh OHIM, aby byla žaloba zrušena. Její argumenty se zaměřily na to, proč odvolací senát rozhodl, že předložené důkazy nepostačují k prokázání skutečného užívání¹⁸.

76. Vzhledem k tomu, že společnost Systemtechnik Tribunál nežádala, aby změnil odůvodnění rozhodnutí odvolacího senátu, souhlasím s OHIM, že v rámci řízení o kasačním opravném prostředku nemůže tato společnost žádat Soudní dvůr, aby rozhodl, že Tribunál pochybil tím, že tak neučinil. Společnost Systemtechnik tedy musí nést následky svého vlastního opomenutí.

77. Mám tedy za to, že tento důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný.

Pochybení spočívající v tom, že Tribunál rozhodl, že OHIM nemusí zkoumat relevantní skutečnosti z úřední moci: čl. 51 odst. 1 písm. a) a článek 76 nařízení č. 207/2009 (druhý důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P; druhý důvod kasačního opravného prostředku a první část třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P)

78. Ve věci C-609/11 P společnost Systemtechnik tvrdí, že Tribunál tím, že nerozhodl, že v řízení o zrušení musí OHIM zkoumat skutečnosti z moci úřední, nepoužil správnou zásadu upravující rozdělení důkazního břemene v tomto typu řízení. Tento argument vychází z toho, že zrušení je absolutním důvodem pro zamítnutí. Z toho rovněž vyplývá, že OHIM nemůže odmítnout zohlednit důkaz, který byl předložen po lhůtě, kterou stanovil. Společnost Systemtechnik dále tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného posouzení tím, že nerozhodl, že OHIM může posoudit všechny informace, které mu byly předloženy, a to bez ohledu na jejich datum předložení.

18 — Viz body 18 až 20 napadeného rozsudku.

79. Tento důvod kasačního opravného prostředku v zásadě odpovídá druhému důvodu kasačního opravného prostředku a první části třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P, i když prvně uvedený důvod nevychází z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Týká se rozdělení důkazního břemene v řízení o zrušení zahájeného na základě návrhu založeného na posledně uvedeném ustanovení. V závislosti na tom, kdo nese toto břemeno, bude, nebo nebude nutné se vyjádřit k argumentu týkajícímu se nakládání OHIM s důkazy předloženými po uplynutí stanovené lhůty.

80. V rozsudku ve věci T-427/09 se Tribunál touto otázkou výslovně nezabýval, ale jeho odůvodnění jediného žalobního důvodu v této věci vycházelo z předpokladu, že majitel ochranné známky, jež je předmětem návrhu na zrušení, musí předložit důkazy o skutečném užívání své známky. Naopak ve věci T-434/09 byl Tribunál požádán, aby posoudil tutéž otázku v kontextu druhého žalobního důvodu vycházejícího z porušení povinnosti OHIM zkoumat relevantní skutečnosti z moci úřední. V bodě 54 svého rozsudku v této věci rozhodl, že se čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 týká ustanovení spadajícího pod přezkum relativních důvodů pro zamítnutí zápisu, a „v důsledku toho“ je třeba dospět k závěru, že se přezkum OHIM omezuje na skutečnosti uplatněné účastníky.

81. I když nesouhlasím s odůvodněním Tribunálu v rozsudku ve věci T-434/09, neshledávám žádné pochybení v závěru, ke kterému dospěl.

82. Zapsaná ochranná známka Společenství může být zrušena na základě návrhu podaného u OHIM nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení¹⁹. Zrušením ochranné známky v podstatě ode dne podání návrhu na zrušení nebo protinávrhu zanikají práva majitele ve vztahu k této známce a ke zboží nebo službám označeným touto známkou²⁰. Zrušení je jedním z typů sankce, které dopadají na ochrannou známku Společenství, pokud její majitel nezačal ochrannou známkou řádně ve Společenství užívat pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána²¹.

83. Na rozdíl od důvodů neplatnosti nebo důvodů pro zamítnutí zápisu a na rozdíl od toho, co uvedl Tribunál v bodě 52 svého rozsudku ve věci T-434/09, článek 51 nařízení č. 207/2009 ani jiné ustanovení nijak nerozlišují mezi relativními a absolutními důvody pro zrušení. V projednávané věci podala společnost Clean Solutions návrh na zrušení na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Toto ustanovení nepředepisuje žádnou formu řízení. Neřeší tedy, kdo nese v takovém řízení důkazní břemeno.

84. Relevantní procesní pravidla lze nalézt v člancích 56 a 57 nařízení č. 207/2009. Kromě toho, že stanoví (v čl. 56 odst. 2), že návrh na zrušení se podává „písemně a musí být zdůvodněn“, článek 56 ani 57 se zevrubně nezabývají rozdělením důkazního břemene. Článek 57 odst. 2 se konkrétně týká situace, kdy na žádost majitele napadené ochranné známky „předloží“ majitel starší ochranné známky, který je účastníkem řízení o *prohlášení známky za neplatnou*, „důkaz“ o tom, že jeho ochranná známka byla řádně užívána. Toto pravidlo neřeší, kdo musí prokázat, že známka nebyla skutečně užívána, v řízení o zrušení.

85. Nařízení č. 207/2009 musí být vykládáno ve spojení s prováděcím nařízením.

19 — Článek 51 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

20 — Článek 55 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

21 — Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

86. Pravidlo 37 prováděcího nařízení rozvádí požadavky, které musí splňovat návrh na zrušení, tedy, že se návrh podává písemně a musí být zdůvodněn, jak je uvedeno v čl. 56 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Pravidlo 37 písm. b) bod iv) konkrétně stanoví, že návrh na zrušení musí obsahovat „údaje o skutečnostech, důkazech a argumentech předložených na podporu [...] důvodů [na kterých je návrh založen]“²². Použité znění patrně naznačuje, že není nutné předložit všechny tyto skutečnosti, důkazy a argumenty, i když souhlasím s tím, že jiné jazykové verze tohoto pravidla by mohly být vykládány odlišně²³.

87. Tento návrh je poté oznámen majiteli ochranné známky Společenství a přezkoumán OHIM za účelem určení jeho přípustnosti²⁴. Je-li návrh přípustný, OHIM podle pravidla 40 odst. 1 „vzve majitele ochranné známky Společenství, aby se k [návrhu] vyjádřil ve lhůtě, kterou [OHIM] stanoví“. Je-li návrh založen na důvodu popsaném v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, OHIM podle pravidla 40 odst. 5 „vzve majitele ochranné známky Společenství, aby ve lhůtě stanovené [OHIM] předložil důkaz o skutečném používání známky“.

88. Požadavek, aby navrhovatel ve svém návrhu uvedl údaje na podporu vytýkaných skutečností, je tedy prvkem přípustnosti návrhu na zrušení. Naopak požadavek, aby majitel předložil důkaz o užívání, se použije pouze tehdy, pokud je návrh přípustný, a tedy může mít dopad na ochranu ochranné známky Společenství.

89. Z výkladu relevantních ustanovení nařízení č. 207/2009 a prováděcího nařízení rovněž vyplývá, že za takových okolností, o jaké se jedná v projednávané věci, nemůže účastník řízení navrhuující zrušení tak činit bez *údajů podporujících* jeho tvrzení, že napadená ochranná známka nebyla ve Společenství skutečně užívána, a účastník řízení, proti němuž směřuje návrh na zrušení, musí *předložit důkaz* o skutečném užívání ochranné známky²⁵.

90. Předložit důkaz o skutečném užívání ochranné známky je jednoznačně obtížnější než pouze uvést údaje o skutečnostech, důkazech a argumentech předkládaných na podporu námítky, že napadená ochranná známka nebyla ve Společenství skutečně užívána.

91. Podle mého názoru musí navrhovatel jasně uvést svá právní tvrzení a označit relevantní skutečnosti a podpůrné důkazy, které vedly k tomu, že navrhuje zrušení dotčené ochranné známky. Nepostačuje proto podat lehkomyšlný a nepodložený návrh na zrušení. OHIM musí prohlásit takové návrhy za nepřípustné. Souhlasím se společností Systemtechnik, že v opačném případě by byl majitel ochranné známky vystaven riziku toho, že by se musel neustále bránit proti návrhům na zrušení.

92. Zároveň by však byl výkon práva podat návrh na zrušení znemožněn nebo nadměrně ztížen, kdyby navrhovatel musel předložit negativní důkaz, tj. prokázat, že ochranná známka není skutečně užívána.

93. Jsem tedy toho názoru, že navrhovatel nemusí předložit podrobné důkazy o tom, že majitelova ochranná známka není skutečně užívána. Musí však důvodně tvrdit, že existují legitimní pochybnosti o užívání dané ochranné známky.

22 — Zdůrazněno autorem tohoto stanoviska.

23 — Například, francouzská verze se zdá v tomto ohledu více neutrální, jelikož stanoví, že návrh musí obsahovat „les faits, preuves et observations présentés à l'appui de la demande“. Nizozemská a německá verze, abych uvedla dva příklady, se zdá podobnější anglické verzi: nizozemská verze stanoví: „een opgave van de feiten, bewijsmateriaal en argumenten die ter staving van deze gronden worden aangevoerd“, zatímco německá verze stanoví: „die Angabe der zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen“.

24 — Pravidlo 40 odst. 1 prováděcího nařízení. Důvody pro nepřípustnost takových návrhů jsou stanoveny v pravidlu 39 prováděcího nařízení.

25 — Nezdá se, že by jiné jazykové verze tomuto výkladu odporovaly. Například, francouzská verze uvádí: „l'Office demande au titulaire de la marque communautaire la preuve de l'usage de la marque au cours d'une période qu'il précise“; nizozemská verze uvádí: „verzoekt het Bureau de eigenaar van het Gemeenschapsmerk binnen een door het Bureau te stellen termijn het bewijs van het normale gebruik van het merk te leveren“ a německá verze zní následovně: „setzt das Amt dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke eine Frist, innerhalb der er den Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke zu führen hat“.

94. Je-li návrh na zrušení považován za přípustný, prováděcí nařízení výslovně stanoví, že majitel musí předložit důkaz o skutečném užívání své ochranné známky. Majitel má totiž nejlepší předpoklady pro to, aby předložil podrobné důkazy o tom, jak je ochranná známka užívána v souladu s obecným požadavkem užívání formulovaným v čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009, a prokázal, proč neexistuje žádný důvod pro zrušení dané ochranné známky. Pokud tak neučiní, ochrana ochranné známky již není opodstatněná.

95. Na rozdíl od společnosti Systemtechnik se nedomnívám, že čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 odůvodňuje odlišný výklad.

96. Článek 76 odst. 1 se nezabývá rozdělením důkazního břemene mezi navrhovatele a majitele ochranné známky v řízení o zrušení. Spíše definuje rozsah, jakým se OHIM podílí na zjišťování skutečností v řízení, které před ním probíhá, a vymezuje odpovědnost při zjišťování skutečností, jež připadá příslušnému orgánu a účastníkům v řízení, které před tímto orgánem probíhá.

97. První část čl. 76 odst. 1 formuluje širokou zásadu, podle které OHIM „[v] průběhu řízení zkoumá [...] skutečnosti z moci úřední“. Druhá část stanoví výjimku, která se uplatní v řízení týkajícím se relativních důvodů pro zamítnutí zápisu. Při přezkumu absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu má tedy OHIM povinnost z moci úřední zkoumat relevantní skutečnosti, které by mohly vést k uplatnění takového důvodu²⁶.

98. Použije-li se první část, nemusí otázka rozdělení důkazního břemene mezi majitele napadené ochranné známky a účastníka řízení navrhuujícího zrušení ochranné známky nutně vyvstat, jelikož OHIM je výslovně povinen hrát v přezkumu relevantních skutečností aktivní roli.

99. Podle mého názoru se však první část nepoužije.

100. Je pravda, že rozsah působnosti první části je vymezen širokým pojmem „řízení [před OHIM]“. Nerozlišuje tedy mezi jednotlivými řízeními. Druhá část se naopak použije na „řízení [týkající] se relativních důvodů zamítnutí“. Striktní výklad na základě znění obou částí by napovídal tomu, že řízení o zrušení spadá pod obecné pravidlo, jelikož je řízením před OHIM, a nikoli řízením týkajícím se relativních důvodů pro zamítnutí zápisu.

101. Je mi známo, že Soudní dvůr dosud neposuzoval použití první nebo druhé části článku 76 na taková řízení o zrušení, o jaká se jedná v projednávané věci. Spíše potvrdil, že se první část použije, pokud se řízení týká absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, tedy důvodů, které se *netýkají* starších práv a které vedou k *ex parte* řízení před OHIM. Řízení o zrušení je však řízením *inter partes*.

102. Jak společnosti Systemtechnik a Clean Solutions, tak OHIM se pokusili rozšířit rozsah působnosti buď první, nebo druhé části.

103. Tyto argumenty nepovažuji za přijatelné, jelikož znění čl. 76 odst. 1 je jednoznačné: první část se vztahuje na řízení před OHIM, zatímco druhá část se vztahuje na řízení týkající se *relativních* důvodů pro zamítnutí zápisu ochranné známky. I kdyby, jak uvedl Tribunál v bodě 52 rozsudku ve věci T-434/09, bylo možné nalézt určitou podobnost mezi relativními a absolutními důvody pro zrušení a relativními a absolutními důvody pro zamítnutí zápisu, domnívám se, že mezi samotným zrušením ochranné známky a zamítnutím zápisu žádná taková podobnost neexistuje.

104. Výklad čl. 76 odst. 1 ve světle jeho kontextu, cíle a účelu však ukazuje, že i přes znění tohoto ustanovení nemůže mít OHIM za takových okolností, o jaké se jedná v projednávané věci, povinnost zkoumat skutečnosti z moci úřední.

26 — Například viz rozsudek ze dne 9. září 2010, OHIM v Borco-Marken-Import Matthiesen (C-265/09 P, Sb. rozh. s. I-8265, bod 57).

105. Zaprvé výtka, že zapsaná ochranná známka Společenství není předmětem skutečného užívání, může být uplatněna pouze v řízení *inter partes*. OHIM nemůže z moci úřední zamítnout námitky proti zápisu nebo zrušit zapsanou ochrannou známku z důvodů týkajících se jejího skutečného neužívání. Tato výtka může být naopak vznesena i) přihlašovatelem v rámci jeho obrany proti účastníkovi řízení, který podal námitky proti zápisu (čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009), ii) jako důvod pro podání návrhu na zrušení existující ochranné známky Společenství (čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009) nebo jako základ protinávrhu v řízení o porušení (článek 100 nařízení č. 207/2009). Podle mého názoru by bylo absurdní, kdyby se měl článek 76 vykládat tak, že v každém z těchto řízení musí účastník řízení vznést výtku a poté je na OHIM, aby získal a předložil důkazy na podporu této výtky nebo ve prospěch účastníka řízení, který údajně svou ochrannou známku nepoužívá.

106. Zadruhé by bylo zcela nepraktické a neefektivní, kdyby měl OHIM povinnost zkoumat z moci úřední, zda je ochranná známka skutečně užívána, či nikoli. Od OHIM nelze očekávat, že shromáždí „veškeré skutečnosti a okolnosti, které jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání ochranné známky v obchodním styku, zvláště pak 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.“²⁷

107. Tyto skutečnosti a okolnosti mohou být úřadu OHIM doloženy různými důkazními prostředky popsány v článku 78 nařízení č. 207/2009 a v jednotlivých ustanoveních zabývajících se výtku skutečného neužívání, i když jsou patrně přípustné i jiné důkazní prostředky. Tyto důkazní prostředky, jako jsou obaly, etikety, ceníky, katalogy atd., jsou materiálními důkazy dostupnými účastníkovi řízení, který údajně svou ochrannou známku neužívá. I když OHIM může vyzvat tohoto účastníka, aby takové důkazy předložil, nemůže je sám vyhledávat. Je zřejmé, že pokud mají řízení o zrušení probíhat hladce a efektivně, nemůže být OHIM zatížen povinností zkoumat z úřední moci skutečnosti související s prokázáním, zda byla ochranná známka skutečně užívána, či nikoli.

108. Zatřetí nařízení č. 207/2009 a prováděcí nařízení stanoví zvláštní pravidla upravující rozdělení důkazního břemene v řízení o prohlášení známky za neplatnou a v námitkovém řízení, ve kterých je uplatněna výtka nebo tvrzení o neužívání²⁸. Ve vztahu ke každému z těchto řízení text těchto nařízení výslovně uvádí – v téměř totožném znění – který účastník řízení musí předložit důkaz o skutečném užívání. Kdyby však měl být doslovný výklad čl. 76 odst. 1 správný, majitel starší ochranné známky by v řízení o prohlášení známky za neplatnou a v námitkovém řízení nesl důkazní břemeno, kdežto v řízení o zrušení (ve kterém může být výtka neužívání rovněž uplatněna) by měl OHIM povinnost zkoumat stejný typ otázky z moci úřední.

109. Z toho rovněž vyplývá, že argument společnosti Systemtechnik, že OHIM má právo posoudit všechny informace, které jsou mu předloženy, bez ohledu na datum jejich předložení, je neopodstatněný.

110. Na základě výše uvedeného mám za to, že druhý důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P a druhý důvod kasačního opravného prostředku a první část třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P musí být zamítnuty jako neopodstatněné. Tribunál se nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 46 rozsudku ve věci T-427/09 rozhodl, že skutečné užívání nebylo prokázáno, neboť se společnost Systemtechnik rozhodla omezit se na předložení jen určitých důkazů, čímž implikoval, že důkazní břemeno nese v tomto typu řízení majitel ochranné známky. Tribunál se nedopustil nesprávného posouzení ani tím, že zastával na výslovně formulovaném základě tentýž názor v bodě 55 svého rozsudku ve věci T-434/09.

27 — Usnesení ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology (C-259/02, Recueil, s. I-1159, bod 27). Rovněž viz rozsudky ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439, body 36 až 43); ze dne 11. května 2006, Sunrider v OHIM (C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237, bod 70), a ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken (C-149/11, bod 29).

28 — Například viz čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidlo 22 odst. 2 prováděcího nařízení. Rovněž viz body 115 až 118 níže.

Pochybení spočívající v tom, že Tribunál rozhodl, že OHIM nemá právo zohlednit dokumenty předložené navrhovatelem v řízení před odvolacím senátem: čl. 51 odst. 1 písm. a) a článek 76 nařízení č. 207/2009 (druhá část třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P)

111. Druhá část třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P byla vznesena pro případ, že Soudní dvůr odmítne argument, že OHIM musí zkoumat relevantní skutečnosti z moci úřední.

112. Pro případ, že se přezkum OHIM v takovém řízení o zrušení, o jaké se jedná v projednávané věci, omezuje na skutečnosti, důkazy a argumenty předložené účastníky řízení, společnost Systemtechnik tvrdí, že Tribunál porušil čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, když rozhodl, že OHIM nemá právo za takových okolností zohlednit důkazy předložené po uplynutí lhůty stanovené OHIM. V tomto ohledu společnost Systemtechnik rovněž tvrdí, že pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení nepředstavuje výjimku z obecného pravidla, že OHIM má v takových věcech diskreční pravomoc.

113. Argument vznesený společností Systemtechnik je podobný argumentu vznesenému na podporu jediného důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans v OHIM, což je věc, ve které dnes rovněž přednáším stanovisko. Tento případ se týká námitkového řízení, ve kterém na základě žádosti navrhovatele měla protistrana předložit důkaz o skutečném užívání své ochranné známky. OHIM přihlédl k důkazům, které protistrana předložila na výzvu OHIM, aby se vyjádřila k argumentu navrhovatele, že dosud předložené důkazy nepostačují k prokázání skutečného užívání. Ve stanovisku k tomuto případu jsem došla k závěru, že výklad pravidla 22 odst. 2 prováděcího nařízení, ve spojení s článkem 42 nařízení č. 207/2009, nevylučuje právo OHIM posoudit důkazy předložené po uplynutí původní stanovené lhůty za podmínky, že je tato diskreční pravomoc vykonávána způsobem, který zaručuje dodržení zásad řádné správy a hospodárnosti řízení a ochrany práva být vyslechnut. Jinak řečeno, nedomnívám se, že by OHIM v rámci námitkového řízení nikdy nemohl využít práva posoudit další důkazy.

114. Mám za to, že v kontextu řízení o zrušení by na podobnou otázku měla být dána odlišná odpověď.

115. Na řízení o zrušení se nepoužije žádné ustanovení podobné čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009. I když je čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 funkčně rovnocenný s čl. 42 odst. 2, použije se pouze na řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou.

116. Proč neexistuje žádné takové rovnocenné ustanovení pro řízení o zrušení, ve kterém návrh na zrušení vychází ze skutečného neužívání napadené ochranné známky?

117. V námitkovém řízení a řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou se účastník řízení skutečného neužívání dovolává v reakci na námitky nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou. Článek 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 stanoví procesní rámec, který se použije na procesní stránku řízení, jež je upraveno zvláštním souborem pravidel.

118. V řízení o zrušení se navrhovatel skutečného neužívání nedovolává podobným způsobem; skutečné neužívání spíše tvoří základ samotného návrhu. Zákonodárce proto logicky nepřijal zvláštní soubor pravidel podobných pravidlům, která lze nalézt v čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2.

119. Pokud však tomu tak je, brání každé jiné ustanovení nařízení č. 207/2009, aby OHIM v řízení o zrušení vykonával typ diskreční pravomoci popsané v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009?

120. Článek 57 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je jediným ustanovením, které upravuje předložení vyjádření v řízení o zrušení. Formuluje totéž pravidlo, jako je pravidlo, které se uplatní na zkoumání námitek a návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, konkrétně, že při průzkumu návrhu „vyzývá úřad účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě svá vyjádření ke

sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením ostatních účastníků“²⁹. Toto ustanovení neupravuje důsledky spojené s pozdním předložením důkazů. Ani jakýmkoli jiným způsobem nevymezuje pravidlo odlišné od pravidla formulovaného v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, které, jak bude připomenuto, výslovně povoluje OHIM „[nepřihlížet] ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili“.

121. V projednávané věci měl tedy OHIM právo nepřihlédnout k dalším důkazům na podporu čestného prohlášení jednatele, které byly předloženy po uplynutí stanovené lhůty.

122. Může takové ustanovení prováděcího nařízení, jako je pravidlo 40 odst. 5, přesto vyloučit tuto diskreční pravomoc?

123. Nikoli.

124. Nedomnívám se, že prováděcí nařízení může vyloučit použití čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, neexistuje-li v samotném nařízení č. 207/2009 pro takové vyloučení základ.

125. Jako výchozí bod použiji pravidlo stanovené v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Ve věci OHIM v. Kaul Soudní dvůr dospěl k závěru, že se toto obecné pravidlo uplatní, neexistuje-li výslovné ustanovení v opačném smyslu, které takovou diskreční pravomoc vylučuje³⁰.

126. Kde bychom mohli takové ustanovení hledat?

127. V nařízení č. 207/2009 nebo v prováděcím nařízení.

128. Pokud jde o posledně uvedené nařízení, budu rozlišovat mezi dvěma možnými kategoriemi pravidel. Zaprvé v prováděcím nařízení může existovat pravidlo, které potvrzuje pravidlo spatřované v nařízení č. 207/2009, jež vylučuje diskreční pravomoc. Lze samozřejmě tvrdit, že toto je správný výklad vztahu mezi pravidlem 22 odst. 2 prováděcího nařízení a druhou větou čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009³¹. Zadruhé v nařízení č. 207/2009 nemusí být žádné pravidlo, které vylučuje diskreční pravomoc, kdežto v prováděcím nařízení může být. Může však v takovém případě být pravidlo v prováděcím nařízení dostatečným základem pro to, aby mohl být učiněn závěr, že OHIM nemá žádnou diskreční pravomoc?

129. Jsem toho názoru, že nemůže. Prováděcí nařízení nemůže odporovat nařízení č. 207/2009.

130. Pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení je podle mého názoru příkladem druhého typu pravidla. První věta tohoto pravidla činí čl. 57 odst. 1 použitelným a provádí ho tím, že stanoví, jak musí OHIM vykonávat svou diskreční pravomoc, kterou má v kontextu návrhu na zrušení vycházejícího z čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009. Druhá věta naopak stanoví pravidlo, které je opakem pravidla, jež se nachází v nařízení č. 207/2009: vylučuje diskreční pravomoc a použití čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

131. Nařízení č. 207/2009 tedy říká „diskreční pravomoc v tomto směru *existuje*“ a prováděcí nařízení říká „diskreční pravomoc v tomto směru *neexistuje*“. Za takových okolností mám za to, že prováděcí nařízení odporuje nařízení č. 207/2009. Je tedy nutné dát přednost nařízení č. 207/2009.

29 — Článek 42 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví totéž pravidlo v kontextu námitkového řízení. Článek 57 odst. 1 se použije rovněž na přezkum návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou.

30 — Rozsudek ze dne 13. března 2007 (C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213, bod 42).

31 — Tato otázka je posuzována v kontextu kasačního opravného prostředku ve věci C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans v. OHIM.

132. Souhlasím tudíž se společností Systemtechnik, že Tribunál porušil čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 tím, že v bodě 63 svého rozsudku ve věci T-434/09 rozhodl, že pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení je ustanovení, které vylučuje typ diskreční pravomoci popsané v čl. 76 odst. 2.

133. Docházím tedy k závěru, že kasační opravný prostředek je opodstatněný v rozsahu, v němž se týká druhé části třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P.

134. Tribunál měl rozhodnout, že OHIM má diskreční pravomoc, a poté měl přezkoumat, jak OHIM, a konkrétně odvolací senát, použil tuto pravomoc v projednávané věci.

Rozhodnutí Tribunálu, že pouhé minimální užívání nemůže představovat skutečné užívání: čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 (třetí důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P)

135. Odmítám tvrzení, že se Tribunál v bodě 26 svého rozsudku ve věci T-427/09 dopustil nesprávného právního posouzení tím, že shledal, že skutečné užívání nelze vykládat tak, že zahrnuje minimální a nedostatečné užívání.

136. Společnost Clean Solutions a OHIM správně uvedly, že tento důvod kasačního opravného prostředku je neopodstatněný, jelikož společnost Systemtechnik zkreslila obsah závěru v bodě 26 tohoto rozsudku.

137. Bod 26 začíná následovně: „Třebaže pojem skutečné užívání tedy brání jakémukoli minimálnímu a nedostatečnému užívání k tomu, aby se mělo za to, že ochranná známka je na určitém trhu reálně a skutečně užívána [...]“. Tribunál popisoval, jak lze užívání na určitém trhu prokázat a kdy ho lze považovat za užívání, jež může přispět k prokázání skutečného užívání ochranné známky. Vyplývá to z formulace první části věty spolu s druhou částí, kde Tribunál dále uvedl, že prokázání užívání na určitém trhu nevyžaduje důkaz o obchodním úspěchu, hospodářské strategii nebo rozsáhlém obchodním využití. Toto vyplývá i z formulace bodu 26 spolu s bodem 25, ve kterém Tribunál definoval pojem „skutečné užívání ochranné známky“.

138. V tomto ohledu přístup Tribunálu schvaluji.

139. Podle mého názoru se Tribunál v bodě 26 svého rozsudku vyjádřil v tom smyslu, že žádný z těchto faktorů nemůže sám o sobě odůvodňovat závěr, že ochranná známka byla na určitém trhu skutečně užívána. V souladu s tímto závěrem pokračoval v bodě 28 vyjádřením, že „[n]ízký objem výrobků nebo služeb uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou [...] může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak“ a v bodě 29 vyjádřením, že „[č]ím je [...] objem obchodního využívání ochranné známky omezenější, tím je nezbytnější, aby majitel [...] dodal doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky“. Mám za to, že uvedené odůvodnění je zcela v souladu s potřebou celkového posouzení všech relevantních faktorů, jak v nedávné době Soudní dvůr rozhodl ve věci Leno Merken³².

140. Mám tedy za to, že třetí důvod kasačního opravného prostředku je neopodstatněný.

32 — Uvedený výše, v poznámce pod čarou 27, bod 29.

Pochybení spočívající v tom, že Tribunál neodmítl názor OHIM na důkazní hodnotu čestného prohlášení jednatele navrhovatelky: čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 a pravidlo 22 prováděcího nařízení (čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P) a čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 (první důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P)

141. Společnost Systemtechnik ve věci C-609/11 P patrně argumentuje tím, že Tribunál v rozsudku ve věci T-427/09 došel k závěru, že čestné prohlášení jednatele navrhovatelky je nepřipustným důkazem.

142. Podle mého názoru Tribunál žádný takový závěr nečinil.

143. Nikde v napadeném rozsudku nenacházím žádný náznak toho, že by Tribunál prohlásil, že čestné prohlášení (nebo vlastně jakýkoli jiný typ důkazů předložených odvolacímu senátu) je nepřipustným důkazem. Tribunál v bodě 37 posuzoval důkazní hodnotu čestného prohlášení za konkrétních okolností případu, který projednával. V bodě 33 uvedl, že úvahy odvolacího senátu vycházely z interakce mezi důkazní hodnotou fotografií a důkazní hodnotou čtyř faktur. Poté zevrubně přezkoumal tyto úvahy v bodech 34 až 36. Na základě posouzení těchto dvou typů důkazů z hlediska skutkových okolností Tribunál v bodě 37 dospěl k závěru, že byly předloženy „důkazy o relativně nízkém prodeji v porovnání s částkou uvedenou v prohlášení [...] jednatele“. Takové posouzení skutkových okolností však stojí mimo dosah pravomocí Soudního dvora v rámci přezkumu v řízení o kasačním opravném prostředku.

144. Mám tudíž za to, že čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P musí být odmítnut jako nepřipustný.

145. První důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P se překrývá se čtvrtým důvodem kasačního opravného prostředku ve věci C-609/11 P, pokud jde o názor Tribunálu na čestné prohlášení.

146. Společnost Systemtechnik ve věci C-610/11 P tvrdí, že se Tribunál v bodě 34 rozsudku ve věci T-434/09 dopustil nesprávného právního posouzení, když shledal, že čestné prohlášení jednatele majitele ochranné známky může mít důkazní hodnotu pouze tehdy, má-li oporu v dalších důkazech.

147. Úvahy Tribunálu ve věci T-434/09 se týkaly důkazní hodnoty čestného prohlášení jako takového. V bodě 33 se Tribunál zaměřil na faktory, jež jsou relevantní pro posouzení důkazní hodnoty, a nikoli přípustnosti tohoto typu prohlášení uvedeného ve výčtu v čl. 78 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009. Tyto faktory zahrnují „[původ dokumentu, okolnosti jeho vyhotovení, osobu, které je dokument určen, a okolnost, zda se uvedený dokument vzhledem ke svému obsahu jeví jako rozumný a důvěryhodný]“. Na základě těchto úvah Tribunál v bodě 34 posoudil důkazní hodnotu čestného prohlášení předloženého společností Systemtechnik. S ohledem na „flagrantní vztahy mezi autorem prohlášení a žalobkyní“ se Tribunál rozhodl, že „lze uvedenému prohlášení přiznat důkazní hodnotu pouze v případě, že je podepřeno obsahem čtrnácti předložených fotografií a čtyř faktur“.

148. Společnost Systemtechnik výslovně napadá posouzení v bodě 34 rozsudku ve věci T-434/09. Tento bod nicméně obsahuje (na rozdíl od odůvodnění v bodě 33) posouzení skutkových okolností Tribunálem. V řízení o kasačním opravném prostředku takové posouzení však spadá mimo rozsah jurisdikce Soudního dvora.

149. Mám tedy za to, že první důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P musí být odmítnut, jelikož je nepřipustný.

Pochybení spočívající v tom, že Tribunál nerozhodl, že se pravidlo 40 odst. 5 nepoužije: pravidlo 40 odst. 5 prováděcího nařízení (čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P)

150. Vzhledem k mému závěru ohledně třetího důvodu kasačního opravného prostředku ve věci C-610/11 P mám za to, že není nutné se znovu zabývat otázkou použitelnosti pravidla 40 odst. 5 prováděcího nařízení.

Vrácení věci zpět

151. Podle prvního odstavce článku 61 statutu Soudního dvora zruší Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu, je-li opravný prostředek opodstatněný. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr sám vydat konečné rozhodnutí ve věci. Může rovněž věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.

152. Došla jsem k závěru, že kasační opravný prostředek ve věci C-610/11 P je opodstatněný v rozsahu, v němž se týká existence diskreční pravomoci OHIM přihlédnout k důkazům o skutečném užívání, jež jsou předloženy po stanovené lhůtě.

153. Na základě dostupných skutečností a výměny argumentů mezi účastníky řízení jak před Tribunálem, tak před tímto soudem ohledně této otázky mám za to, že je možné, aby Soudní dvůr vydal konečné rozhodnutí o tom, zda odvolací senát správně vykonal svou diskreční pravomoc.

154. V projednávané věci Tribunál v kontextu třetího žalobního důvodu neposoudil alternativní závěr odvolacího senátu, že kdyby měl diskreční pravomoc, rozhodl by se nepřihlédnout k daným důkazům, jelikož nebylo podáno žádné vysvětlení, proč byly tyto důkazy poprvé předloženy až jemu.

155. Podle mého názoru odvolací senát neuvedl dostatečné důvody, proč se rozhodl použít svou diskreční pravomoc v neprospěch navrhovatelky. Zejména nevzal v úvahu důležitost těchto důkazů pro výsledek řízení o zrušení, tedy pro otázku, zda by měla navrhovatelka ztratit práva ke své ochranné známce, a nevyjádřil se k tomu, že zrušovací oddělení neodpovědělo na žádost společnosti Systemtechnik (jež se odvolávala na důvěrnost), aby přijalo procesní opatření a uvedlo, zda požaduje, aby byly do spisu přidány další důkazy nebo dokumenty. Na základě dostupných skutečností mám za to, že bylo nutné, aby odvolací senát posoudil a zvážil tyto dvě otázky, když se rozhodoval, jak použije svou diskreční pravomoc.

156. Mám tudíž za to, že rozhodnutí odvolacího senátu musí být zrušeno.

Náklady řízení

157. Podle čl. 138 odst. 1 jednacího řádu, který se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě čl. 184 odst. 1 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Pokud měli účastníci řízení ve věci částečně úspěch i neúspěch, čl. 138 odst. 3 stanoví, že každý z nich ponese vlastní náklady řízení, a jeví-li se to vzhledem k okolnostem v projednávané věci jako odůvodněné, může Soudní dvůr rozhodnout, že účastník řízení nahradí část nákladů řízení vynaložených druhým účastníkem řízení.

158. V každé z věcí všichni účastníci řízení požadovali náhradu nákladů řízení.

159. Domnívám se, že ve věci C-609/11 P musí společnost Systemtechnik jakožto účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, nahradit náklady řízení. Ve věci C-610/11 P musí každý z účastníků řízení nést vlastní náklady řízení, jelikož každý z nich měl ve věci částečně úspěch.

Závěry

Věc C-609/11 P

160. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr:

- kasační opravný prostředek v plném rozsahu zamítl a
- uložil společnosti Systemtechnik náhradu nákladů řízení vynaložených OHIM a společností Clean Solutions.

Věc C-610/11 P

161. Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby Soudní dvůr:

- zrušil rozhodnutí Tribunálu ze dne 15. září 2011, *Centrotherm Systemtechnik v. OHMI – centrotherm Clean Solutions (CENTROTHERM)* (T-434/09),
- zrušil rozhodnutí odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 25. srpna 2009 v rozsahu, v němž zamítl odvolání podané proti rozhodnutí zrušovacího oddělení ze dne 30. dubna 2007, a
- určil, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.