



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

18. listopadu 2015*

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství VIGOR — Starší obrazová ochranná známka Společenství VIGAR a starší mezinárodní obrazová ochranná známka VIGAR — Přípustnost důkazů o užívání uvedených na CD-ROMu — Zohlednění dodatečných důkazů, které nebyly předloženy ve stanovené lhůtě — Řádné užívání starších ochranných známek — Článek 15 a čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Podoba, která se liší prvky nezhoršujícími rozlišovací způsobilost“

Ve věci T-361/13,

Menelaus BV, se sídlem v Amsterdamu (Nizozemsko), zastoupená A. von Mühlendahlem a H. Hartwigem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalšími účastníky řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícími jako vedlejší účastníci řízení před Tribunálem, jsou:

Vicente Garcia Mahiques a Felipe Garcia Mahiques, s bydlištěm v Jesus Pobre (Španělsko), zastoupení E. Pérez Crespem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 23. dubna 2013 (věc R 88/2012-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Vicentem Garcia Mahiquesem a Felipem Garcia Mahiquesem na straně jedné a společností Menelaus BV na straně druhé,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení G. Berardis, předseda, O. Czúcz (zpravodaj) a A. Popescu, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 9. července 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 25. října 2013,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejších účastníků k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. listopadu 2013,

s přihlédnutím k písemným otázkám Tribunálu účastníkům řízení a odpovědím na tyto otázky došlým kanceláři Tribunálu dne 10. a 11. prosince 2014,

po jednání konaném dne 21. ledna 2015,

vydává tento

Rozsudek¹ [omissis]

Návrhová žádání účastníků řízení

- 12 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - zamítl odvolání vedlejších účastníků proti rozhodnutí zrušovacího oddělení;
 - uložil OHIM a vedlejším účastníkům náhradu nákladů řízení, včetně nákladů jí vynaložených před odvolacím senátem.
- 13 OHIM a vedlejší účastníci v podstatě navrhují, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky [omissis]

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu v podstatě z porušení procesních pravidel týkajících se předkládání důkazu o užívání

- 16 Žalobkyně v podstatě uvádí, že použití dvou CD-ROMů k předložení důkazů před zrušovacím oddělením a jednoho dalšího CD-ROMu před odvolacím senátem není v souladu s pravidlem 22 odst. 4 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), v platném znění, vykládaným ve spojení s pravidly 79 a 79a uvedeného nařízení. Podle ní se tedy jedná o nepřijatelné důkazy, jak předtím uvedl jiný odvolací senát OHIM v jiné věci.
- 17 OHIM, podporovaný vedlejšími účastníky, v podstatě uvádí, že způsoby dokazování a důkazní prostředky o řádném užívání ochranné známky nejsou omezeny a dotčená procesní pravidla takové předložení nevylučují.
- 18 V tomto ohledu z bodu 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 vyplývá, že normotvůrce měl za to, že je důvod chránit starší ochrannou známku pouze v rozsahu, v němž je skutečně užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 57 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení stanoví, že majitel ochranné známky

1 — Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

Společenství může požadovat důkaz o tom, že starší ochranná známka byla po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, řádně užívána na území, na němž je chráněna, jakož i případně po dobu pěti let, která předcházela zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.

- 19 Z bodů 6 a 20 napadeného rozhodnutí vyplývá, že v odpověď na žádost žalobkyně o prokázání řádného užívání starších ochranných známek vedlejší účastníci předložili před zrušovacím oddělením dva CD-ROMy obsahující zejména fotografie, faktury, katalogy a výtisky z internetové stránky. Vzhledem k tomu, že však zrušovací oddělení mělo za to, že řádné užívání musí být prokázáno kumulativně pro obě období uvedená v čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009, a sice v projednávané věci období mezi 12. prosincem 2000 a 11. prosincem 2005 včetně (pět let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství, dále jen „první období“) a období mezi 23. prosincem 2005 a 22. prosincem 2010 včetně (pět let před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti, dále jen „druhé období“), a že žádný důkaz nebyl předložen, pokud jde o první období, takže návrh na prohlášení neplatnosti musel být zamítnut, předložili vedlejší účastníci v rámci odvolacího řízení před odvolacím senátem nový CD-ROM obsahující mimo jiné dokumenty několik faktur týkajících se let 2001 až 2010, jak bylo upřesněno v bodě 40 napadeného rozhodnutí.
- 20 Odvolací senát zohlednil všechny předložené důkazy. Jak bylo uvedeno v bodě 22 napadeného rozhodnutí, odvolací senát odmítl argument žalobkyně kritizující skutečnost, že důkazy byly předloženy na CD-ROMu z důvodu, že to podle ní činilo jejich přezkum mimořádně obtížným, maje v podstatě za to, že uvedený argument nestačí k tomu, aby byla zpochybněna důkazní hodnota obsahu dotčených CD-ROMů.
- 21 V tomto ohledu je třeba úvodem uvést, že v odpověď na písemnou otázku Tribunálu a na jednání OHIM potvrdil, že proti tomuto žalobnímu důvodu již neuplatňuje námitku nepřijatelnosti uvedenou ve vyjádření k žalobě, podle níž žalobkyně nemůže uplatňovat poprvé před Tribunálem nevhodnost předložení důkazů prostřednictvím CD-ROMu.
- 22 V každém případě Tribunál upřesňuje, že má za to, že je tento žalobní důvod přípustný. Vzhledem k tomu, že odvolací senát uplatnil dotčená procesní pravidla, když připustil přezkum důkazů předložených na CD-ROMu, je totiž tato otázka součástí řízení proběhnuvšího před tímto senátem. Žalobkyně tedy může vznést tento důvod poprvé před Tribunálem, jelikož jeho přezkum není v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu ze dne 2. května 1991, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem.
- 23 Pokud jde o věc samou, pravidlo 22 nařízení č. 2868/95, použitelné v řízeních o prohlášení neplatnosti, jak vyplývá z pravidla 40 odst. 6 uvedeného nařízení, uvádí v odst. 4, že „[d]ůkazy 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“.
- 24 Z tohoto ustanovení vyplývá, že seznam důkazních prostředků (obaly, katalogy, faktury atd.), který obsahuje, není taxativní, jelikož uvádí, že se tyto důkazní prostředky „zpravidla omezí“ na uvedený seznam příkladů.
- 25 Kromě toho judikatura potvrzuje, že způsoby dokazování a důkazní prostředky týkající se řádného užívání ochranné známky nejsou omezeny [rozsudek ze dne 15. září 2011, *Centrotherm Clean Solutions v. OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM)*, T-427/09, Sb. rozh., EU:T:2011:480, bod 46]. Z uvedeného rozsudku vyplývá, že Tribunál chtěl v podstatě v odpověď na argument žalobkyně v této věci týkající se obtížného shromažďování takových typických důkazních prostředků, jako jsou fotografie nebo reklamní materiály, s ohledem na specifitu trhu a dotčenou obchodní klientelu, připomenout, že důkazní prostředky týkající se užívání ochranné známky jsou mnohočetné.

- 26 Nad rámec kontextu poslední uvedené věci je však jasné, že takové důkazní prostředky, jakými je audio nebo video materiál, jako reklamní inzeráty šířené v rozhlasu nebo v televizi, vyloučeny nejsou. Tyto důkazní prostředky jsou přitom obvykle k dispozici na infromatickém nosiči, jako je CD-ROM nebo USB klíč, a nemohou být předloženy v papírové podobě nebo v podobě digitálního souboru obsahujícího takový dokument.
- 27 Jinak je tomu v případě takových důkazních prostředků zpochybněných v projednávané věci, jako jsou faktury nebo katalogy (viz bod 19 výše), které mohly být předloženy v papírové podobě nebo prostřednictvím souboru obsahujícího naskenované dokumenty, pro účely předložení však byly uloženy na CD-ROM.
- 28 I když je zajisté pravda, že zásady připomenuté v bodech 23 až 26 výše nebrání důkazům ve formě CD-ROMu, vznesená otázka se týká především způsobů podávání důkazů OHIM.
- 29 Ustanovení nařízení č. 2868/95, která se týkají specificky podávání sdělení OHIM a která uplatňuje žalobně, však na rozdíl od toho, co tvrdí, nebrání podávání důkazů na CD-ROMu.
- 30 V tomto ohledu z pravidla 22 odst. 4 nařízení č. 2868/95, uvedeného v bodě 23 výše, vyplývá, že k předkládání důkazů dochází v souladu s pravidly 79 a 79a uvedeného nařízení.
- 31 Pravidlo 79 nařízení č. 2868/95 uvádí:
- a) předáním podepsaného originálu dotčeného dokumentu [OHIM] například poštou, osobním předáním nebo jinými prostředky;
 - b) zasláním dokumentu faxem podle pravidla 80;
- [...]
- d) předáním obsahu sdělení elektronickými prostředky podle pravidla 82.“
- 32 Jak OHIM správně upřesňuje, na projednávaný případ se nevztahuje pravidlo 79 písm. b) nařízení č. 2868/95, které se týká zasílání faxem, ani pravidlo 79 písm. d) téhož nařízení, které se týká předávání elektronickými prostředky, jelikož dotčený CD-ROM byl předán v příloze podepsaného dokumentu zasláního poštou. O takovém případě pojednává totiž pravidlo 79 písm. a) nařízení č. 2868/95, avšak neomezuje typy nosičů, které umožňují ukládat důkazy předložené v příloze takových podání.
- 33 Této analýze neodporuje pravidlo 79a nařízení č. 2868/95, které stanoví, pokud jde o přílohy písemných sdělení uvedených v pravidle 79 písm. a), že „[p]ředkládá-li účastník při řízení před [OHIM], kterého se účastní více než jeden účastník řízení, dokument nebo důkaz v souladu s pravidlem 79 písm. a), předkládá se dokument nebo důkaz, jakož i jakákoliv příloha dokumentu, v tolika kopiích, kolik je účastníků řízení“. V projednávané věci bylo přitom dodržení uvedeného pravidla 79a zajištěno na žádost OHIM předložením dvou exemplářů dotčeného CD-ROMu, z nichž byl jeden exemplář předán žalobkyni.
- 34 Je zajisté pravda, že není vyloučeno, aby předložení důkazů na CD-ROMu obsahujícím několik elektronických souborů mohlo ztížit analýzu takto předložených důkazů v porovnání s papírovou podobou nebo s prostým souborem obsahujícím naskenovanou verzi dokumentů, což umožní snadno jejich totožné rozmnožení prostřednictvím vtištění.
- 35 V tomto ohledu přísluší účastníkům řízení předkládajícím důkazy o užívání na CD-ROMech, aby se ujistili o tom, že jejich čitelnost neohrozí jejich důkazní hodnotu.

- 36 V projednávaném případě přitom žalobkyně neuplatnila žádné poškození svého práva se v řízení účinně bránit, které mohlo být způsobeno způsobem podání dotčených důkazů. Dále jak odvolací senát správně uvedl (viz bod 20 výše), důkazní hodnota obsahu CD-ROMů není zpochybněna, jelikož zdigitalizované dokumenty uložené do elektronických souborů, které obsahují, jsou identifikovatelné a čitelné.
- 37 Pokud jde konečně o argument žalobkyně vyplývající z rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. října 2012 [věc R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)], v rámci něhož byl důkaz o užívání předložený na CD-ROMu odmítnut, jelikož byl v rozporu s použitelnými ustanoveními, v podstatě z důvodu, že se jednalo o způsob podání, který tato ustanovení nestanovila, je třeba připomenout, že Tribunál není vázán rozhodovací praxí OHIM.
- 38 Kromě toho judikatura potvrzuje, že ačkoli s ohledem na zásady rovného zacházení a řádné správy musí OHIM zohlednit již přijatá rozhodnutí a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je či není třeba rozhodnout v tomtéž smyslu, musí být uplatnění těchto zásad v souladu s dodržováním zásady legality (obdobně viz rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, Sb. rozh., EU:C:2011:139, body 73 až 75).
- 39 Z předcházející analýzy přitom vyplývá, že přístup odvolacího senátu v projednávaném případě je v souladu s použitelným právem, takže žalobkyně nemůže účelně uplatnit opačné rozhodnutí jiného odvolacího senátu.
- 40 Z předcházejícího vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut.

[omissis]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Společnost Menelaus BV ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a náklady řízení Vicentemu Garcia Mahiquesovi a Felipemu Garcia Mahiquesovi.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. listopadu 2015.

Podpisy.