



Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
přednesené dne 23. listopadu 2017¹

Věc C-418/16 P

mobile.de GmbH, dříve mobile.international GmbH
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO),
přičemž další účastníci řízení je

Rezon OOD

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Rozhodnutí odvolacích senátů, kterými byla zrušena rozhodnutí zrušovacího oddělení a věci vráceny k dalšímu jednání podle čl. 64 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 – Otázka, zda zrušovací oddělení má za takových okolností diskreční pravomoc posuzovat důkazy předložené po uplynutí lhůty podle čl. 76 odst. 2“

1. V rámci tohoto kasačního opravného prostředku v oblasti ochranných známek společnost mobile.de napadla rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2016 ve věci mobile.international v. EUIPO – Rezon (mobile.de)². V těchto věcech společnost mobile.de zpochybnila dvě rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (dále jen „EUIPO“ nebo „Úřad“)³. Tribunál zamítl žalobu společnosti mobile.de v plném rozsahu. Společnost mobile.de nyní uplatňuje šest důvodů na podporu svého kasačního opravného prostředku proti tomuto rozsudku.

2. Podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že v rámci řízení upravených nařízením (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Společenství⁴ mají oddělení EUIPO a odvolací senáty diskreční pravomoc týkající se zohlednění důkazů, které byly předloženy po uplynutí stanovené lhůty⁵. Šestý důvod kasačního opravného prostředku se týká konkrétně výkladu článku 64 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 s ohledem na výkon této diskreční pravomoci v situaci, kdy odvolací senát vrátil věc příslušnému oddělení EUIPO k dalšímu jednání. Tato otázka vznáší novou právní problematiku a Soudní dvůr požádal o vydání stanoviska pouze s ohledem na tuto problematiku.

1 – Původní jazyk: angličtina.

2 – Rozsudek ve spojených věcech T-322/14 a T-325/14, nezveřejněný, EU:T:2016:297 (dále jen „rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem“). Od doby, kdy byl tento rozsudek vydán, společnost mobile.international GmbH změnila název na mobile.de GmbH.

3 – Rozhodnutí byla vydána dne 9. ledna 2014 a 13. února 2014.

4 – Nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1). Toto nařízení bylo od 1. října 2017 zrušeno a nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Nové nařízení kodifikuje nařízení č. 207/2009 a dotčená ustanovení zůstávají v nařízení 2017/1001 nezměněna.

5 – Rozsudek ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 42). V poslední době viz rozsudek ze dne 18. července 2013, New Yorker SHK Jeans v. OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, body 28 a 30). Generální advokát M. Szpunar poskytuje užitečné vysvětlení týkající se vývoje této judikatury ve svém stanovisku ve věci OHIM v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, body 39 až 53).

Právní předpisy EU

Narřízení č. 207/2009

3. Bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 uvádí, že „[n]ení důvod chránit ochranné známky [Evropské unie] ani starší ochranné známky, které jim odporují, pokud nejsou skutečně užívány“.

4. Článek 53 je nadepsán „Relativní důvody neplatnosti“. Článek 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ochranná známka Evropské unie se prohlásí za neplatnou, pokud existuje starší známka, která je mimo jiné ochrannou známkou zapsanou v některém členském státě⁶ a jsou splněny podmínky stanovené v čl. 8 odst. 1 nebo 5. V projednávané věci je přímo relevantní čl. 8 odst. 1 písm. b). Toto ustanovení se uplatní za následující okolnosti: „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.

5. Článek 57 nařízení č. 207/2009 stanoví:

„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 [Evropské unie] předloží majitel starší ochranné známky [Evropské unie], 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 [Evropské unie] za neplatnou, byla starší ochranná známka [Evropské unie] řádně užívána v [Evropské unii] 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 [Evropské unie] zapsána nejméně pět let. Byla-li navíc starší ochranná známka [Evropské unie] zapsána nejméně pět let přede dnem zveřejnění přihlášky ochranné známky [Evropské unie], předloží majitel starší ochranné známky [Evropské unie] 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 [Evropské unie] 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.

3. Odstavec 2 se vztahuje i na starší národní ochranné známky uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. a) s tím, že užívání na území [Evropské unie] je nahrazeno užíváním na území členského státu, kde je starší národní ochranná známka chráněna.

[...]“⁷

6 – Výraz „starší ochranné známky“ je definován v čl. 8 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Výčet takových ochranných známek v tomto ustanovení zahrnuje takovou národní ochrannou známkou, jako je ochranná známka dotčená v projednávané věci (viz bod 14 níže) [čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii)].

7 – Článek 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se použije v případě námitkového řízení, ve kterém se majitel starší ochranné známky snaží zabránit přihlašovatelovi ochranné známky Evropské unie v zápisu dotčené ochranné známky. Článek 42 odst. 2 stanoví pravidla pro průzkum námitek proti zápisu ochranné známky. Je funkčně rovnocenný s čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (citovaným v bodě 5 výše).

6. Nadpis hlavy VII tohoto nařízení zní „Odvolání“. V souladu s čl. 58 odst. 1 uvedeného nařízení lze odvolání podat proti různým rozhodnutím oddělení EUIPO, včetně zrušovacích oddělení. Článek 63 odst. 2 uvedeného nařízení stanoví, že při projednávání odvolání odvolací senát „vyzývá [...] účastníky tak často, jak je to nezbytné, aby předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělením, která jim zaslal, nebo ke sdělením, která předložili ostatní účastníci“.

7. Článek 64 tohoto nařízení, nadepsaný „Rozhodnutí o odvolání“, stanoví:

„1. Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání.

2. Vrátil-li odvolací senát věc k dalšímu jednání oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, pokud se skutkový stav nezmění.

[...]“

8. Článek 76 se nachází v hlavě IX nařízení, nadepsané „Řízení“. Článek 76 stanoví pravidla pro zkoumání skutečností Úřadem z úřední moci. Článek 76 odst. 2 nařízení stanoví, že „Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili“.

Nařízení Komise (ES) č. 2868/95

9. Nařízení Komise (ES) č. 2868/95⁸ stanoví pravidla nezbytná k provedení nařízení č. 207/2009. Cílem prováděcích pravidel je zajistit „hladký a účinný průběh řízení před úřadem“⁹.

10. V případě, že přihlašovatel ochranné známky Evropské unie požádá majitele starší ochranné známky, aby předložil důkaz o užívání podle čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pravidlo 22 odst. 2 prováděcího nařízení stanoví, že Úřad vyzve osobu, která podala námitky, aby poskytla požadovaný důkaz ve stanovené lhůtě. Není-li důkaz předložen před uplynutím lhůty, úřad námitky zamítne¹⁰.

11. Pravidlo 40 odst. 6 prováděcího nařízení stanoví: „[m]usí-li žadatel [o zrušení nebo o prohlášení neplatnosti] předložit důkaz o užívání nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro neužívání podle [čl. 57 odst. 2) nebo 3) nařízení], vyzve jej úřad, aby ve lhůtě stanovené úřadem předložil důkaz o skutečném používání známky. Není-li důkaz ve stanovené lhůtě předložen, bude žádost o prohlášení neplatnosti zamítnuta. Přiměřeně se použije pravidlo 22 odst. 2, 3 a 4“.

8 – Nařízení Komise ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189) (dále jen „prováděcí nařízení“). Uvedené nařízení bylo několikrát změněno. Konsolidované znění z roku 2009 zahrnuje změny provedené nařízením Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. 2005, L 172, s. 4). V rozhodné době se použije výše uvedené znění. Prováděcí nařízení bylo následně zrušeno a nahrazeno nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení č. 207/2009 a zrušují nařízení č. 2868/95 a č. 216/96 (Úř. věst. 2017, L 205, s. 1).

9 – Pátý a šestý bod odůvodnění prováděcího nařízení.

10 – Pravidla uvedená v čl. 42 odst. 2 pro námitkové řízení se přiměřeně použijí pro řízení o prohlášení neplatnosti.

Skutečnosti předcházející sporu

12. Dne 17. listopadu 2008 společnost mobile.de podala u EUIPO dvě přihlášky ochranné známky Evropské unie. V první přihlášce bylo požádáno o zápis obrazové ochranné známky vyobrazené níže pro výrobky a služby ve třídách 9, 16, 35, 38 a 42 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceské třídění“)¹¹. Tato ochranná známka Evropské unie byla zapsána dne 26. ledna 2010.



13. Ve druhé přihlášce bylo požádáno o zápis slovní ochranné známky „mobile.de“ pro výrobky a služby ve stejných třídách, kterých se týká obrazová ochranná známka. Tato ochranná známka Evropské unie byla zapsána dne 29. září 2010.

14. Společnost Rezon OOD podala dne 18. ledna 2011 dva návrhy na prohlášení neplatnosti obou ochranných známek Evropské unie, které byly zapsány pro společnost mobile.de. Společnost Rezon uplatnila čl. 53 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, vykládaný ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. Návrhy společnosti Rezon byly založeny na obrazové ochranné známce zapsané v Bulharsku pro služby ve třídách 35, 39 a 42 Niceského třídění (dále jen „starší ochranná známka“)¹².



15. Návrhy společnosti Rezon se týkaly pouze služeb náležejících do třídy 35 a třídy 42. Společnost Rezon byla na žádost učiněnou společností mobile.de vyzvána k tomu, aby předložila důkaz o řádném užívání starší ochranné známky v souladu s čl. 57 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009.

16. Zrušovací oddělení EUIPO dvěma rozhodnutími ze dne 28. března 2013 oba návrhy společnosti Rezon na prohlášení neplatnosti v plném rozsahu zamítlo. Zrušovací oddělení mělo za to, že společnost Rezon neprokázala řádné užívání starší ochranné známky v Bulharsku. Společnost Rezon podala dne 17. května 2013 odvolání napadající obě rozhodnutí.

17. Odvolací senát zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení (dále jen „dotčená rozhodnutí“). Věci byly vráceny zrušovacímu oddělení k meritornímu přezkoumání návrhu na prohlášení neplatnosti podle článku 64 nařízení č. 207/2009. Odvolací senát měl na základě dalších důkazů, které společnost Rezon předložila v návaznosti na odvolání, zejména za to, že starší ochranná známka byla řádně užívána pro určité reklamní služby ve třídě 35, ale nikoli pro všechny služby v této třídě, jak společnost Rezon požadovala, a nikoli pro všechny služby ve třídě 42.

11 – Třídy 9, 16 a 38 jsou v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku irelevantní. Třída 35 se týká reklamy, podnikového řízení, služeb v oblasti obchodního řízení a kancelářských funkcí a třída 42 se vztahuje na vědecké a technologické služby a s nimi spojený výzkum a návrhy, návrhy a vývoj počítačového hardwaru a softwaru, pronájem počítačového softwaru a poskytování vyhledávačů pro internet.

12 – Třída 39 se týká balení pro dopravu, skladování zboží a organizace cest.

Řízení před Tribunálem

18. Společnost mobile.de podala dne 6. a 7. května 2014 u Tribunálu proti dotčeným rozhodnutím žaloby. Společnost mobile.de uvedla, že odvolací senát nesprávně vyložil nařízení č. 207/2009 a prováděcí nařízení. Tribunál dne 4. března 2016 rozhodl o spojení obou věcí. Tribunál rozsudkem ze dne 12. května 2016 obě žaloby zamítl.

Řízení před Soudním dvorem

19. Společnost mobile.de podala dne 27. července 2016 proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek. Tato společnost se u Soudního dvora domáhá, aby byl rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem zrušen a aby EUIPO byla uložena náhrada nákladů řízení. Společnost mobile.de uplatňuje šest důvodů na podporu svého kasačního opravného prostředku, přičemž uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když nesprávně vyložil následující ustanovení nařízení č. 207/2009: (i) čl. 57 odst. 2 a odst. 3 vykládaný ve spojení s pravidlem 22 odst. 2 a s pravidlem 40 odst. 6 prováděcího nařízení, (ii) čl. 76 odst. 2, (iii) čl. 15 odst. 1 písm. a), (iv) čl. 57 odst. 2 vykládaný ve spojení s pravidlem 22 odst. 3 a odst. 4 prováděcího nařízení, (v) čl. 56 odst. 1 a čl. 54 odst. 2 a (vi) čl. 64 odst. 1.

20. Společnost Rezon namítá, že je kasační opravný prostředek nepřipustný nebo neopodstatněný. EUIPO uvádí, že je kasační opravný prostředek neopodstatněný. Společnost Rezon i EUIPO uvádějí, že společnost mobile.de musí nést náklady řízení.

Posouzení šestého důvodu kasačního opravného prostředku, vycházejícího z porušení článku 64 nařízení č. 207/2009

Rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem

21. Tribunál v bodech 79 až 87 rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem uvedl následující.

22. Zaprvé, pokud jde o tvrzení společnosti mobile.de, že měl odvolací senát za to, že důkaz o řádném užívání byl předložen pouze pro služby ve třídě 35 Niceského třídění v souvislosti s „reklamou pro motorová vozidla“ a že rozhodnutí zrušovacího oddělení může být zrušeno pouze s ohledem na takové služby¹³, Tribunál připomněl, že čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 stanoví, že „[p]o projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání“¹⁴. Zadruhé Tribunál uvedl, že čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009 stanoví, že vrátí-li odvolací senát věc k dalšímu jednání oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, pokud se skutkový stav nezmění¹⁵. Zatřetí Tribunál poznamenal, že řádné užívání starší ochranné známky, pokud jej majitel ochranné známky uplatní, představuje předběžnou otázku, kterou je třeba rozhodnout před tím, než se rozhodne o vlastním návrhu na prohlášení neplatnosti¹⁶. Začtvrté výrok rozhodnutí odvolacího senátu je třeba číst a vykládat s ohledem na odůvodnění uvedené v těchto rozhodnutích¹⁷.

13 – Bod 79.

14 – Body 79 a 80.

15 – Bod 81.

16 – Bod 82.

17 – Bod 83.

23. V projednávané věci část výroku rozhodnutí odvolacího senátu, kterými byla zrušena rozhodnutí zrušovacího oddělení zamítající návrhy společnosti Rezon na prohlášení neplatnosti, znamenala, že toto oddělení bylo vázáno od data rozhodnutí odvolacího senátu. Toto oddělení bylo omezeno posouzením odvolacího senátu, podle něhož bylo prokázáno řádné užívání starší ochranné známky pouze pro podkategorii služeb „reklama v souvislosti s motorovými vozidly“ náležejících do třídy 35¹⁸. Posouzení této otázky tvoří rovněž součást předběžné otázky týkající se důkazu o řádném užívání. Podle čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 mělo zrušovací oddělení při meritorním přezkumu návrhů na prohlášení neplatnosti přezkoumat tuto podkategorii¹⁹.

24. Tribunál dospěl k závěru, že odvolací senát tedy neporušil čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009, když zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení²⁰.

Analýza

25. Společnost mobile.de v podstatě uvádí, že se odvolací senát tím, že ve výroku dotčených rozhodnutí neuvedl, že rozhodnutí zrušovacího oddělení byla zrušena pouze částečně, pokud jde o určité služby ve třídě 35 (konkrétně reklama v souvislosti s motorovými vozidly), dopustil nesprávného právního posouzení. Pouze tato otázka měla být vrácena zrušovacímu oddělení za účelem dalšího jednání.

26. Se společností mobile.de nesouhlasím. Podle mého názoru musí být šestý důvod kasačního opravného prostředku zamítnut jako neopodstatněný.

27. Je pravda, že Tribunál cituje čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009, aniž výslovně uvádí svůj názor na smysl tohoto ustanovení. Z úvah uvedených v bodech 81 až 86 rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem však jasně vyplývá, že Tribunál posoudil, zda odvolací senát přezkoumal návrh společnosti Rezon na prohlášení neplatnosti a zda odvolací senát přijal rozhodnutí týkající se tohoto návrhu. Tribunál měl za to, že odvolací senát splnil požadavky stanovené v čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009, jelikož tento senát návrh přezkoumal a rozhodl, že společnost Rezon úspěšně prokázala řádné užívání starší ochranné známky pouze pro podkategorii služeb ve třídě 35. Odvolací senát tedy rozhodl, že se rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušuje a věc se vrací k dalšímu jednání.

28. Mám za to, že úvahy Tribunálu lze vykládat takovým způsobem, že jsou konzistentní s čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a že rozsudek napadený kasačním opravným prostředkem je v tomto ohledu opodstatněný.

29. Šestý důvod kasačního opravného prostředku je rozdělen na tři části. Společnost mobile.de zaprvé uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když neuvedl, že měl odvolací senát ve výroku svého rozhodnutí upřesnit, že rozhodnutí zrušovacího oddělení bylo zrušeno pouze částečně. Společnost mobile.de zadruhé nesouhlasí s názorem Tribunálu (uvedeným v bodě 82 rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem), že otázka řádného užívání představuje předběžnou otázku, kterou je třeba vyřešit na začátku řízení o prohlášení neplatnosti. Společnost mobile.de zatřetí uvádí, že Tribunál pochybil v bodě 85 rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem ve své analýze rozhodnutí odvolacího senátu. Je-li dotčen důkaz o řádném užívání ve smyslu čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a odvolací senát vrátí věc k dalšímu jednání podle čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009, není možné, aby majitel starší ochranné známky mohl předložit nový důkaz v jakémkoli následném řízení u zrušovacího oddělení. Přijetí dalších nebo doplňkových důkazů ve věci řádného užívání by bylo v rozporu s čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a vedlo by ke zjevnému porušení čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidel 22 odst. 2 a 40 odst. 6 prováděcího nařízení.

18 – Bod 85.

19 – Bod 86.

20 – Bod 87.

30. Zdá se mi, že argumenty společnosti mobile.de vycházejí z nesprávného výkladu rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem a z nesprávného výkladu článku 64 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

31. Pokud jde o výtku společnosti mobile.de, že Tribunál nesankcionoval nepřesnost v rozhodnutí odvolacího senátu, z rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem jasně vyplývá, že Tribunál měl za to, že toto rozhodnutí je v souladu s požadavky stanovenými v ustálené judikatuře, jelikož z odůvodnění rozhodnutí odvolacího senátu musí jasně a jednoznačně vyplývat úvahy tohoto senátu, tak aby se zúčastněné osoby mohly seznámit s důvody, které vedly k přijetí rozhodnutí, a Soudní dvůr mohl vykonat přezkum²¹. Jak Tribunál správně uvedl v bodě 83 svého rozsudku, výrok dotčených rozhodnutí je třeba vykládat v kontextu celkového odůvodnění rozhodnutí²². Souhlasím s posouzením Tribunálu, že odvolací senát určil s konečnou platností, že důkaz o řádném užívání byl předložen pouze pro jeden typ služby, a sice „reklamu v souvislosti s motorovými vozidly“.

32. Zdá se mi tedy, že ačkoli výrok rozhodnutí odvolacího senátu mohl být vyjádřen jasněji, Tribunál se nedopustil nesprávného právního posouzení, když dospěl k závěru, že odvolací senát měl za to, že společnost Rezon prokázala řádné užívání pouze pro tuto podkategorii služeb. Ačkoli je pravda, že odvolací senát zrušil rozhodnutí zrušovacího oddělení a vrátil obě věci k novému jednání, měl Tribunál za to, že *účinkem* rozhodnutí odvolacího senátu bylo to, že návrhy na prohlášení neplatnosti vyžadovaly další meritorní přezkum podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, pouze pokud jde o služby ve třídě 35 týkající se podkategorie „reklama v souvislosti s motorovými vozidly“. Tento výklad je potvrzen tím, co Tribunál uvedl v bodech 85 a 86 rozsudku napadeného kasačním opravným prostředkem, a sice že odvolací senát rozhodl s konečnou platností, že řádné užívání nebylo prokázáno pro obecné kategorie služeb ve třídě 35 (s výjimkou reklamy v souvislosti s motorovými vozidly) a ve třídě 42.

33. Na výtku společnosti mobile.de lze nahlížet i tak, že je kladena otázka, zda rozhodnutí odvolacího senátu vrátit obě věci v plném rozsahu k novému jednání znamená, že společnost mobile.de nemůže užívat ochrannou známku Evropské unie, která byla zapsána pro ty kategorie (a podkategorie) výrobků, pro něž společnost Rezon *neprokázala* řádné užívání. Mám za to, že je jasné, že společnost mobile.de *může* svou ochrannou známku pro tyto výrobky a služby používat. Tento názor je založen na tom, jak Tribunál vyložil rozhodnutí odvolacího senátu jako celek, přičemž se výrok vykládá společně s uvedeným odůvodněním.

34. Mám tedy za to, že výtku společnosti mobile.de je v tomto ohledu neopodstatněná.

35. Pochybil dále Tribunál v bodě 82 svého rozsudku, když otázku řádného užívání starší ochranné známky pro účely čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 kvalifikoval jako předběžnou otázku?

36. Podle mého názoru ze znění čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 („není-li důkaz předložen, návrh na prohlášení známky za neplatnou se zamítne“)²³ vyplývá, že Tribunál má pravdu. Podle tohoto nařízení existují různé fáze řízení o prohlášení neplatnosti. Zaprvé majitel starší ochranné známky napadne přihlášku ochranné známky Evropské unie, přičemž v projednávané věci k napadení přihlášky došlo na základě čl. 53 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Zadruhé se podle čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 může majitel ochranné známky Evropské unie rozhodnout bránit jakémukoli takovému napadení, když majitele starší ochranné známky požádá o předložení důkazu o řádném užívání. Cílem čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je bránit majiteli starší ochranné známky (v projednávané věci společnosti Rezon), aby napadl ochrannou známku Evropské unie, pokud starší ochranná známka, kterou majitel uplatnil, může být zrušena z důvodu neužívání²⁴. Z legislativního

21 – Rozsudek ze dne 20. ledna 2011, General Química a další v. Komise (C-90/09 P, EU:C:2011:21, bod 59 a citovaná judikatura).

22 – Usnesení ze dne 10. července 2001, Irish Sugar v. Komise (C-497/99 P, EU:C:2001:393, bod 15).

23 – Rozsudek ze dne 18. července 2013, New Yorker SHK Jeans v. OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484, bod 24).

24 – Viz bod 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009.

systému vyplývá, že pokud majitel ochranné známky Evropské unie uspěje podle čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (neboť není předložen důkaz o řádném užívání), není nezbytné přezkoumávat meritorní důvody jakéhokoli návrhu na prohlášení neplatnosti [v projednávané věci čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] a tento návrh musí být zamítnut. Pokud však majitel starší ochranné známky řádné užívání úspěšně prokáže, přezkum meritorních důvodů se stane nezbytným. To je účinkem dotčených rozhodnutí, jak Tribunál potvrdil v souvislosti s částí služeb, na které se vztahuje ochranná známka Evropské unie společnosti mobile.de, konkrétně se službami týkajícími se „reklamy v souvislosti s motorovými vozidly“²⁵.

37. Mám za to, že konstatuje-li Tribunál, že je třeba otázku řádného užívání považovat za „předběžnou otázku“, uvádí pouze, že je třeba tuto otázku přezkoumat na začátku při posuzování návrhu na prohlášení neplatnosti.

38. Mezi druhou a třetí částí šestého důvodu kasačního opravného prostředku dochází k určitému překrývání, pokud jde o čl. 57 odst. 2 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vykládané ve spojení s pravidly 22 odst. 2 a 40 odst. 6 prováděcího nařízení. Vznesené otázky se týkají hlavně předložení důkazů po uplynutí lhůt stanovených EUIPO.

39. Podle ustálené judikatury platí, že odvolací senáty nejsou v zásadě vázány lhůtami stanovenými v průběhu řízení v prvním stupni u Úřadu a mohou přijmout důkazy předložené opožděně na základě své diskreční pravomoci podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 za předpokladu, že uvedenou diskreční pravomoc vykonávají objektivně a odůvodněně. Soudní dvůr rozhodl, že není-li ve stanovené lhůtě předložen žádný důkaz o užívání dotyčné ochranné známky, musí Úřad námitky zamítnout i bez návrhu. Naproti tomu pokud byly důkazy předloženy ve lhůtě stanovené Úřadem, je předložení dodatečných důkazů nadále možné²⁶.

40. Druhá část výtky společnosti mobile.de, že důkaz o řádném užívání, který nebyl předložen ve stanovené lhůtě, nemůže být přijat, musí být tedy zamítnuta jako neopodstatněná, jelikož z ustálené judikatury vyplývá, že EUIPO má diskreční pravomoc, zda je třeba zohlednit dodatečné důkazy²⁷.

41. Podle mého názoru je třetí část šestého důvodu kasačního opravného prostředku založena na nesprávném výkladu rozsudku Tribunálu. Tribunál totiž neuvedl, že jestliže odvolací senát vrátí věc k novému jednání podle čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009, zrušovací oddělení, kterému je věc vrácena, může rozhodnout o posouzení dodatečných důkazů týkajících se řádného užívání, pokud jde o služby ve třídě 35, které *neodpovídají* popisu „reklama v souvislosti s motorovými vozidly“, jakož i služby ve třídě 42.

42. Kasační opravný prostředek společnosti mobile.de však vznáší novou právní problematiku v rozsahu, v němž je znění čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009, které stanoví, že „[...] je toto oddělení vázáno rozhodnutím odvolacího senátu a jeho odůvodněním, pokud se skutkový stav nezmění“, nejasné. Jestliže odvolací senát vrátí věc k dalšímu jednání, má příslušné oddělení Úřadu diskreční pravomoc přijmout a posoudit dodatečné důkazy, pokud jde o otázku, ke které se odvolací senát již vyjádřil?

43. Jde o otázku obecného významu, jelikož se uplatní horizontálně v systému nařízení č. 207/2009 na plnou škálu řízení, která toto nařízení upravuje²⁸.

25 – Viz bod 17 výše.

26 – Rozsudek ze dne 21. července 2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, bod 26). Soudní dvůr v uvedené věci potvrdil, že se diskreční pravomoc podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nevztahuje na nové důkazy, to znamená v případech, kdy ve lhůtě stanovené EUIPO nebyl předložen žádný důkaz o užívání (viz bod 27).

27 – V poslední době viz rozsudek ze dne 4. května 2017, Comercializadora Eloro v. EUIPO (C-71/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:345, body 55 až 59 a citovaná judikatura).

28 – Tato škála řízení zahrnuje námitkové řízení, řízení o zrušení a řízení o prohlášení neplatnosti, viz rozsudek ze dne 21. července 2016, EUIPO v. Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, bod 27).

44. Pokud jde o přezkum kasačního opravného prostředku, čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 chápu tak, že odkazuje na situaci, kdy odvolací senát může vykonávat diskreční pravomoc podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, když zohlední dodatečné důkazy v souladu s touto judikaturou Soudního dvora. Pokud odvolací senát učiní s konečnou platností skutkové zjištění založené na tomto důkazu a dotčenou věc vrátí příslušnému oddělení EUIPO podle čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009, toto oddělení je vázáno rozhodnutím senátu o odvolání. Toto oddělení tedy nemá možnost přezkoumávat dodatečné důkazy předložené účastníkem řízení, pokud jde o otázku, která byla předmětem rozhodnutí o odvolání vydaného s konečnou platností. V případě společnosti mobile.de rozhodnutí odvolacího senátu nemohlo být předmětem dalšího jednání pro účely čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pokud jde o služby ve třídě 35, které nejsou „reklamou v souvislosti s motorovými vozidly“ nebo služby ve třídě 42. V návaznosti na rozhodnutí odvolacího senátu o vrácení věci tedy zrušovacím oddělení nemohly být předloženy dodatečné důkazy týkající se těchto otázek.

45. Pokud však jde o otázku, zda existovalo nebezpečí záměny v souvislosti se službami týkajícími se „reklamy v souvislosti s motorovými vozidly“ pro účely čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení, mělo zrušovací oddělení tuto otázku přezkoumat v souladu s pravidly podle nařízení č. 207/2009 a prováděcího nařízení. Nejednalo se o otázku, kterou přezkoumal odvolací senát, a v tomto ohledu nebylo vydáno konečné rozhodnutí. Tento přezkum zahrnuje výkon diskreční pravomoci přiznané čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Zdá se mi, že právě tuto situaci pokrývá znění čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

46. Zdůrazňuji však, že by bylo neslučitelné s legislativním systémem, pokud by byl čl. 64 odst. 2 a čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vykládán tak, že by oddělení Úřadu mohla přezkoumávat dodatečné důkazy v případech, kdy odvolací senát učinil skutková zjištění a s konečnou platností rozhodl. Bylo by nesprávné výrazy „pokud se skutkový stav nezmění“ vykládat tak, že mohou být předkládány dodatečné důkazy, a skutkový stav se tak „změní“ ve smyslu čl. 64 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Zdá se mi, že to jde nad rámec toho, co zamýšlí čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. To by oslabilo hlavu VII nařízení č. 207/2009 upravující odvolací řízení. Znamenalo by to, že by rozhodnutí odvolacího senátu byla právně nejistá ve všech případech, kdy by existovalo rozhodnutí o vrácení věci. Takový výklad by narušil architekturu systému řízení zavedenou v nařízení č. 207/2009. Takový postoj by bylo navíc neslučitelný s praktickým účelem nařízení č. 207/2009, kterým je chránit ochrannou známku Evropské unie²⁹. Konečně by byl neslučitelný se zásadou právní jistoty.

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

K nákladům řízení

48. V souladu s článkem 137 jednacího řádu Soudního dvora je o nákladech řízení rozhodováno v rozsudku, jímž se končí řízení.

Závěry

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

- šestý důvod kasačního opravného prostředku zamítl jako neopodstatněný a
- o nákladech řízení rozhodl příslušným způsobem podle jednacího řádu Soudního dvora v rozhodnutí, jímž se končí toto řízení.

29 – Rozsudek ze dne 5. dubna 2017, EUIPO v. Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, bod 39).