



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

4. dubna 2019\*

„Ochranná známka Evropské unie – Řízení o zrušení – Obrazová ochranná známka Evropské unie TESTA ROSSA – Částečné zrušení – Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/1001] – Důkaz o užívání – Externí užívání zpochybněné ochranné známky – Rovné zacházení“

Ve věcech T-910/16 a T-911/16,

**Kurt Hesse**, s bydlištěm v Norimberku (Německo), zastoupený M. Krogmannem, advokátem,

žalobce ve věci T-910/16,

**Wedl & Hofmann GmbH**, se sídlem v Mils (Rakousko), zastoupená T. Raubalem, advokátem,

žalobkyně ve věci T-911/16,

proti

**Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)**, zastoupenému M. Fischerem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalšími účastníky řízení před odvolacím senátem EUIPO, vystupujícími jako vedlejší účastníci řízení před Tribunálem ve věci T-910/16 a ve věci T-911/16, jsou

**Wedl & Hofmann GmbH**,

a

**Kurt Hesse**,

jejichž předmětem jsou žaloby podané proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu EUIPO ze dne 5. října 2016 (věc R 68/2016-1), týkajícímu se řízení o zrušení mezi K. Hessem a společností Wedl & Hofmann,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení D. Gratsias, předseda, I. Labucka a I. Ulloa Rubio (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

\* Jednací jazyk: němčina.

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 23. prosince 2016,

s přihlédnutím k vyjádřením EUIPO k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 15. března 2017,

s přihlédnutím k vyjádřením vedlejších účastníků k žalobám došlým kanceláři Tribunálu dne 9. března (věc T-910/16) a 23. března 2017 (věc T-911/16),

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení doručeno sdělení o ukončení písemné části řízení, nepodali žádost o konání jednání, a poté, co na základě čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu stanovil, že bude rozhodováno bez konání ústní části řízení,

vydává tento

## Rozsudek

### Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 8. července 2008 podala žalobkyně ve věci T-911/16 a vedlejší účastnice ve věci T-910/16, společnost Wedl & Hofmann GmbH, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), které bylo 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)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení, pro něž byla požadována černá a červená barva (Pantone 186 C):



- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 a 38 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
  - třída 7: „(Elektrické) mlýnky na kávu, nikoliv s ručním pohonem“;

- třída 11: „Elektrické kávovary; elektrické přístroje pro vaření, zejména přístroje pro výrobu teplých nápojů a studených nápojů; přístroje a stroje na výrobu ledu“;
  - třída 20: „Nábytek“;
  - třída 21: „Náčiní a nádoby pro domácnost a kuchyň; kávové filtry (neelektrické); kávovary (neelektrické); mlýnky na kávu na ruční pohon; sklo, porcelán, zejména nádobí; sklenice na pití“;
  - třída 25: „Oděvy, zejména oděvy pro gymnastiku a sport, zástěry a pláště, košile, polokošile a trička; pokrývky hlavy“;
  - třída 28: „Hry a hračky; potřeby pro gymnastiku a sport, zejména golfové hole, golfové tašky, golfové míčky, fotbalové míče, tenisové rakety, tenisové tašky, tenisové míčky, které nejsou uvedeny v jiných třídách“;
  - třída 30: „Káva, čaj, kakao, cukr; jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina; čokoláda; čokoládové nápoje; bonbony“;
  - třída 34: „Kuřácké potřeby; zápalky“;
  - třída 38: „Telekomunikace, zejména poskytování telekomunikačního připojení k celosvětové počítačové síti“.
- 4 Dne 27. října 2008 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 43/2008. Ochranná známka byla zapsána dne 11. května 2009 pod číslem 007070519 pro výrobky a služby uvedené v bodě 3 výše.
- 5 Dne 15. října 2014 podal Kurt Hesse, žalobce ve věci T-910/16 a vedlejší účastník ve věci T-911/16, návrh na částečné zrušení zpochybněné ochranné známky na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 58 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001] pro výrobky a služby náležející do tříd 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 a 38, s výjimkou výrobků „káva, čaj, kakao, cukr; čokoláda; čokoládové nápoje; bonbony“ náležejících do třídy 30.
- 6 Dne 17. února 2015 předložila společnost Wedl & Hofmann ve stanovené lhůtě vyjádření týkající se užívání zpochybněné ochranné známky a navrhla, aby byl návrh na zrušení zamítnut, avšak nepředložila všechny důkazy o užívání. Společnost Wedl & Hofmann zaslala poštou důkazy o užívání, které EUIPO došly dne 23. února 2015, a to po uplynutí lhůty. Dne 10. května 2015 společnost Wedl & Hofmann předložila doplňující dokumenty, jejichž cílem bylo prokázat řádné užívání zpochybněné ochranné známky.
- 7 Dne 17. listopadu 2015 zrušovací oddělení rozhodlo, že práva společnosti Wedl & Hofmann vyplývající ze zpochybněné ochranné známky jsou s účinností k 15. říjnu 2014 zrušena pro všechny výrobky a služby, kterých se týká návrh na zrušení.
- 8 Dne 13. ledna 2016 podala společnost Wedl & Hofmann proti rozhodnutí zrušovacího oddělení u EUIPO odvolání na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 (nyní články 66 až 71 nařízení 2017/1001).
- 9 Rozhodnutím ze dne 5. října 2016 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát EUIPO odvolání společnosti Wedl & Hofmann částečně vyhověl a rozhodnutí zrušovacího oddělení částečně zrušil v rozsahu, v němž zápis zpochybněné ochranné známky ponechal v platnosti pro „nádoby pro domácnost a kuchyň; sklo, porcelán, zejména nádobí; sklenice na pití“ náležející do třídy 21 a „oděvy, zejména zástěry a pláště, košile, polokošile a trička; pokrývky hlavy“ náležející do třídy 25 (dále jen „zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25“). Odvolací senát měl konkrétně nejprve za to, že

důkazy poskytnuté společností Wedl & Hofmann opožděně jsou přípustné na základě čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 95 odst. 2 nařízení 2017/1001). V tomto ohledu odvolací senát v bodě 22 napadeného rozhodnutí připomněl, že článek 76 nařízení č. 207/2009 přiznává EUIPO posuzovací pravomoc k rozhodnutí, zda je třeba vzít v úvahu, či nikoli skutečnosti a důkazy předložené opožděně, a dodal, že Soudní dvůr rozhodl, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů je stále možné i po uplynutí lhůt, kterým podléhá takové předložení, podle ustanovení nařízení č. 207/2009, a že EUIPO nic nezakazuje, aby přihlédl ke skutečnostem a důkazům, které byly takto opožděně uplatněny nebo předloženy. Následně odvolací senát zdůraznil, že užívání ochranné známky navenek neodpovídá nezbytně užívání zaměřenému na konečné spotřebitele a že řádné užívání uplatněné společností Wedl & Hofmann nelze vyloučit pouze z důvodu, že obchodní akty uplatněné touto společností nebyly určeny konečným spotřebitelům, ale průmyslovým zákazníkům, jako jsou držitelé licence nebo nabyvatelé franšízy. Odvolací senát měl tedy za to, že společnost Wedl & Hofmann na základě poskytnutých důkazů prokázala řádné užívání zpochybněné ochranné známky, pokud jde o zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25. Odvolací senát měl konečně za to, že důkazy jsou nedostatečné k prokázání užívání zpochybněné ochranné známky, pokud jde o zbývající výrobky a služby, kterých se týká návrh na zrušení.

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

#### ***Věc T-910/16***

10 K. Hesse navrhuje, aby Tribunál:

- napadené rozhodnutí zrušil a prohlásil, že práva společnosti Wedl & Hofmann vyplývající ze zpochybněné ochranné známky jsou zrušena rovněž, pokud jde o zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25,
- uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

11 EUIPO a společnost Wedl & Hofmann navrhují, aby Tribunál:

- žalobu zamítl,
- K. Hessemu uložil náhradu nákladů řízení.

#### ***Věc T-911/16***

12 Společnost Wedl & Hofmann navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil nebo změnil napadené rozhodnutí,
- uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

13 EUIPO a K. Hesse navrhují, aby Tribunál:

- žalobu zamítl,
- uložil společnosti Wedl & Hofmann náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

- 14 Poté, co byli účastníci řízení k tomuto bodu vyslechnuti, je třeba projednávané věci spojit pro účely rozhodnutí, jímž se končí řízení, v souladu s čl. 19 odst. 2 a čl. 68 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu.
- 15 Úvodem je třeba konstatovat, že odvolací senát měl za to, že důkazy o užívání prokazují řádné užívání zpochybněné ochranné známky pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25. Naproti tomu dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka nebyla řádně užívána, pokud jde o zbývající výrobky a služby, kterých se týká návrh na zrušení. K. Hesse se svou žalobou domáhá toho, aby bylo návrhu na zrušení vyhověno pro všechny dotčené výrobky a služby, a společnost Wedl & Hofmann se domáhá toho, aby byla žaloba v plném rozsahu zamítnuta.
- 16 Na podporu své žaloby ve věci T-910/16 K. Hesse uplatňuje jediný důvod, vycházející v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009.
- 17 Ve věci T-911/16 společnost Wedl & Hofmann uplatňuje dva žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, čl. 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení 2017/1001] a pravidla 40 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení č. 40/94 (Úř. věst. 1995, L 303, s. 1) [nyní čl. 19 odst. 1 nařízení 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 (ES) č. 216/96 (Úř. věst. 2017, L 205, s. 1)], vykládaného ve spojení s pravidlem 22 odst. 3 a 4 nařízení č. 2868/95 (nyní čl. 10 odst. 3 a 4 nařízení v přenesené pravomoci 2017/1430), a druhý vychází z porušení zásady rovného zacházení.
- 18 Tribunál má za to, že je třeba zaprvé zabývat se společně jediným žalobním důvodem ve věci T-910/16 a prvním žalobním důvodem ve věci T-911/16, vzhledem k tomu, že oba vycházejí v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, a zadruhé se zabývat druhým žalobním důvodem ve věci T-911/16.
- 19 Úvodem je třeba konstatovat, že účastníci řízení v rámci řízení před Tribunálem nezpochybňují přípustnost důkazů poskytnutých společností Wedl & Hofmann před zrušovacím oddělením.
- 20 Je zajisté pravda, že v bodě 5 svého podání předloženého v rámci věci T-911/16 a před předložením svých argumentů směřujících ke zpochybnění závěrů společnosti Wedl & Hofmann ve věci samé K. Hesse uvádí, že „žaloba je neopodstatněná již proto, že žalobkyně předložila [...] své důkazy o užívání [...] po uplynutí lhůty dne 17. prosince 2015 stanovené [EUIPO]“. Na podporu své argumentace K. Hesse mimoto uvádí rozsudek ze dne 18. července 2013, *New Yorker SHK Jeans v. OHIM* (C-621/11 P, EU:C:2013:484).
- 21 Vzhledem k tomu, že K. Hesse však ve svém vyjádření k žalobě navrhuje nikoli zrušení napadeného rozhodnutí z důvodů nesprávného právního posouzení, kterého se dopustil odvolací senát, když tyto důkazy zohlednil, ale zamítnutí žaloby podané společností Wedl & Hofmann, je třeba tuto argumentaci odmítnout jako irelevantní.
- 22 Konečně, i kdyby se mělo za to, že tato argumentace K. Hesse ve skutečnosti směřuje k tomu, aby Tribunál zamítl žalobu společnosti Wedl & Hofmann a potvrdil napadené rozhodnutí z jiného důvodu, než je důvod uplatněný odvolacím senátem v uvedeném rozhodnutí, je třeba takovou argumentaci odmítnout. V tomto ohledu stačí připomenout, že Tribunál provádí přezkum legality rozhodnutí přijatých odděleními EUIPO. Pakliže dospěje k závěru, že takové rozhodnutí, které je před ním napadeno žalobou, je stíženo protiprávností, musí je zrušit. Nemůže žalobu zamítnout s tím, že odůvodnění příslušného oddělení EUIPO nahradí vlastním odůvodněním [viz rozsudek ze dne 9. září 2010, *Axis v. OHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)*, T-70/08, EU:T:2010:375, bod 29 a citovaná judikatura].



***K jedinému žalobnímu důvodu ve věci T-910/16 a k prvnímu žalobnímu důvodu ve věci T-911/16, které vycházejí v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009***

- 23 V rámci svého jediného žalobního důvodu ve věci T-910/16 má K. Hesse za to, že odvolací senát měl potvrdit úplné zrušení zpochybněné ochranné známky.
- 24 V rámci svého prvního žalobního důvodu ve věci T-911/16 společnost Wedl & Hofmann v podstatě uvádí, že poskytla důkaz o řádném užívání pro všechny výrobky a služby, pro které byla ochranná známka zapsána, a nikoli pouze pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25.
- 25 Článek 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že ke zrušení práv majitele ochranné známky Evropské unie dojde na základě návrhu podaného u EUIPO nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, pokud po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka v Evropské unii řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody.
- 26 Článek 15 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 stanoví, že důkaz o řádném užívání ochranné známky Evropské unie zahrnuje rovněž důkaz o užívání této ochranné známky v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky neměnicími rozlišovací způsobilost ochranné známky.
- 27 Podle pravidla 22 nařízení č. 2868/95, které se použije na řízení o zrušení v souladu s pravidlem 40 odst. 5 téhož nařízení, se důkaz o užívání ochranné známky musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání ochranné známky a v zásadě se omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, nálepky, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty, jakož i písemná prohlášení uvedená v čl. 76 odst. 1 písm. f) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 97 odst. 1 písm. f) nařízení 2017/1001] [rozsudky ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, bod 37, a ze dne 10. září 2008, Boston Scientific v. OHIM – Terumo (CAPIO), T-325/06, nezveřejněný, EU:T:2008:338, bod 27].
- 28 Při výkladu pojmu „řádné užívání“ je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle něhož musí být ochranná známka řádně užívána, 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 [viz rozsudky ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, bod 32 a citovaná judikatura, a ze dne 27. září 2007, La Mer Technology v. OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, nezveřejněný, EU:T:2007:299, bod 53 a citovaná judikatura].
- 29 Jak vyplývá z judikatury, ochranná známka je řádně užívána, je-li užívána v souladu s její základní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky nebo služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (obdobně viz rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 43). Navíc podmínka týkající se řádného užívání ochranné známky vyžaduje, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek [viz rozsudky ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, bod 26 a citovaná judikatura, a ze dne 4. července 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones v. OHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, nezveřejněný, EU:T:2014:614, bod 21 a citovaná judikatura].
- 30 Řádné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro

výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (viz rozsudek ze dne 10. září 2008, CAPIO, T-325/06, nezveřejněný, EU:T:2008:338, bod 30 a citovaná judikatura).

- 31 Kromě toho řádné 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 [viz rozsudek ze dne 23. září 2009, Cohausz v. OHIM – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, nezveřejněný, EU:T:2009:354, bod 36 a citovaná judikatura]. Je tedy třeba provést globální posouzení, které zohlední všechny relevantní faktory projednávaného případu a které předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledněnými faktory [viz rozsudek ze dne 18. ledna 2011, Advance Magazine Publishers v. OHIM – Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, nezveřejněný, EU:T:2011:9, bod 30 a citovaná judikatura].
- 32 Analýzu odvolacího senátu, pokud jde o řádné užívání zpochybněné ochranné známky pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 a neexistenci řádného užívání zpochybněné ochranné známky, pokud jde o zbývající výrobky a služby, kterých se týká návrh na zrušení, je třeba přezkoumat ve světle předcházejících úvah.
- 33 Úvodem je třeba uvést, že vzhledem k tomu, že návrh na zrušení zpochybněné ochranné známky byl podán dne 15. října 2014, období pěti let stanovené v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 se vztahuje na dobu od 15. října 2009 do 14. října 2014, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 43 napadeného rozhodnutí.
- 34 Pro účely přezkoumání řádného užívání zpochybněné ochranné známky odvolací senát vycházel z následujících důkazů předložených společností Wedl & Hofmann, jak jsou popsány v napadeném rozhodnutí:
- snímky obrazovky pocházející z internetové stránky „www.testarossacafe.com“, která obsahuje informace o umístění provozoven společnosti Wedl & Hofmann jakožto provozovatele řetězce „kaváren-barů“ v Evropě, Asii, na Blízkém východě a v Egyptě;
  - dvě vyobrazení fotbalového dresu, na jehož přední straně je uvedena zpochybněná ochranná známka v mírně pozměněné podobě;
  - vytištěné verze reklamních sdělení a fotografií „kaváren-barů“ se zpochybněnou ochrannou známkou v Německu, Maďarsku nebo Spojeném království;
  - e-mail pocházející z února 2014, obsahující potvrzení objednávky na reklamní sdělení pro „kávu“ se zpochybněnou ochrannou známkou ve výši 30 000 eur v časopise *Body & Soul*;
  - seznam umístění provozoven „kaváren-barů“ se zpochybněnou ochrannou známkou v Německu, Itálii, Maďarsku, Rakousku a Rumunsku od roku 2009;
  - čtyři vytištěné verze reklamního sdělení obchodního řetězce Müller pro „kávu“ se zpochybněnou ochrannou známkou;
  - různé tabulky pocházející od majitelky zpochybněné ochranné známky, kde jsou uvedeny přehledy prodejů v letech 2009 až 2015, pokud jde o výrobky, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, zejména sklenice z kartonu, papírové ubrousky, káva, sklenice, kapsle, psací pera, příbory, popelníky, zapalovače, hodiny, klíčenky a slunečníky, s odpovídajícími údaji o množstvích a hodnotě prodejů distribuovaných výrobků, jakož i o příjemcích těchto prodejů;

- různé tabulky pocházející od majitelky zpochybněné ochranné známky, kde jsou uvedeny objednávky a dodávky textilních výrobků se zpochybněnou ochrannou známkou, z období let 2010 až 2012, s údaji o cenách a příjemcích;
- různé fotografie „kaváren-barů“ se zpochybněnou ochrannou známkou;
- seznam výrobků – pro Rumunsko – na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, prodaných různým nabyvatelům franšízy, zejména bonbony, nádobí, porcelán, reklamní předměty, tašky, slunečníky, dekorativní špendlíky a takové oděvy, jako zástěry a pláště, kšiltovky nebo polokošile, s údaji o cenách a odpovídajících množstvích;
- jedna fotografie vyobrazující dva zapalovače se zpochybněnou ochrannou známkou;
- výměna e-mailů mezi p. W. a p. F, v nichž posledně uvedený informuje p. W, že společnost Wedl & Hofmann má od roku 1998 telefonní číslo, na které lze zavolat z Německa, Francie, Itálie a Švýcarska;
- reklamní brožura se zpochybněnou ochrannou známkou, která představuje zejména původ a proces výroby a produkce kávy se zpochybněnou ochrannou známkou. V této brožuře jsou představeny rovněž kávové kapsle a jiné výrobky, na které se vztahuje zpochybněná ochranná známka, jako například hrnky a sklenice na kávu, kávovary, malá balení cukru, lžíce, zástěry a pláště, polokošile, číšnícká pouzdra a papírové ručníky, které jsou všechny označeny zpochybněnou ochrannou známkou;
- brožura o franšíze týkající se zpochybněné ochranné známky popisující koncept franšízy, jakož i různé výrobky označené zpochybněnou ochrannou známkou.

35 K. Hesse zaprvé tvrdí, že důkazy předložené společností Wedl & Hofmann nemohou prokázat existenci řádného užívání zpochybněné ochranné známky pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25, jelikož tyto důkazy o užívání se netýkají prodeje konečným spotřebitelům. K. Hesse v tomto ohledu tvrdí, že tabulky prodeje, které společnost Wedl & Hofmann předložila jako důkaz o užívání, jsou určeny pro držitele licence a nabyvatele franšízy, avšak neprokazují, že výrobky byly distribuovány konečným spotřebitelům.

36 EUIPO a společnost Wedl & Hofmann argumenty K. Hesseho zpochybňují.

37 V projednávaném případě je třeba připomenout, že je zajisté pravda, že podle judikatury řádné užívání ochranné známky vyžaduje, aby byla tato ochranná známka užívána veřejně a navenek (rozsudek ze dne 8. července 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 39; v tomto smyslu viz rovněž rozsudek ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 37). Je rovněž pravda, že řádné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotýcném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (viz rozsudek ze dne 8. července 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 40 a citovaná judikatura).

38 Odvolací senát však v bodech 58 a 59 napadeného rozhodnutí právem upřesnil, že toto užívání navenek neznamená, že by šlo nezbytně o užívání zaměřené na konečné spotřebitele. Skutečné užívání ochranné známky se totiž vztahuje k trhu, na němž majitel ochranné známky Evropské unie vykonává své obchodní činnosti a očekává, že na něm bude svou ochrannou známkou užívat. Mít za to, že užívání ochranné známky navenek ve smyslu judikatury spočívá nezbytně v užívání zaměřeném na konečné spotřebitele, by tak znamenalo vyloučit z oblasti působnosti nařízení č. 207/2009 ochranné známky, které jsou používány pouze ve vztazích mezi společnostmi. Relevantní veřejnost, již mají být ochranné



známky určeny, totiž nezahrnuje pouze konečné spotřebitele, ale rovněž specialisty, průmyslové zákazníky a jiné profesionální uživatele [viz rozsudek ze dne 7. července 2016, *Fruit of the Loom v. EUIPO – Takko (FRUIT)*, T-431/15, nezveřejněný, EU:T:2016:395, bod 49 a citovaná judikatura].

- 39 V tomto ohledu, jak vyplývá z četných dokumentů předložených společností Wedl & Hofmann jako důkaz o užívání zpochybněné ochranné známky, je nesporné, že společnost Wedl & Hofmann provozuje řetězec „kaváren-barů“ prostřednictvím nabyvatelů franšíz a držitelů licencí a že zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 jsou prodávány posledně uvedenými osobami v rámci franšízových nebo licenčních dohod na trhu pro konečné spotřebitele. Podle judikatury uvedené v bodě 38 výše tak tyto prodeje mohou prokázat, že zpochybněná ochranná známka je užívána veřejně a navenek. Za těchto podmínek není skutečnost, že společnost Wedl & Hofmann neudržovala přímé vztahy s konečnými spotřebiteli, relevantní.
- 40 Toto posouzení nemůže zpochybnit argument K. Hesseho, podle něhož jsou na základě skutečnosti, že společnost Wedl & Hofmann uzavřela franšízové a licenční smlouvy, které ukládají držitelům licence a nabyvatelům franšízy několik povinností v oblasti reklamy, propagace a uvádění na trh, franšízové a licenční smlouvy pokládány pouze za vztahy s jejími zaměstnanci a zástupci, které nelze kvalifikovat jako řádné užívání ve smyslu článku 15 nařízení č. 207/2009. V tomto ohledu je franšízová nebo licenční smlouva běžným způsobem organizace v obchodním styku, kterou nelze považovat za čisté interní užívání. Je nutno konstatovat, že na takovém trhu, jako je trh Unie, je za účelem vytvoření nebo zachování odbytu pro takové výrobky, jako jsou výrobky dotčené v projednávané věci, běžné obracet se prostřednictvím obchodních aktů na profesionály v daném odvětví, a to zejména na další prodejce. V zásadě tak nelze vyloučit, že užívání ochranné známky prokázané prostřednictvím obchodních aktů určených profesionálům v daném odvětví může být považováno za užívání, které je v souladu se základní funkcí ochranné známky ve smyslu judikatury citované v bodě 30 výše (rozsudek ze dne 7. července 2016, *FRUIT*, T-431/15, nezveřejněný, EU:T:2016:395, bod 50).
- 41 V každém případě je třeba upozornit na to, že z důkazů, zejména z tabulek údajů, které představují množství a hodnotu prodeje výrobků, které byly distribuovány v období let 2009 až 2015, vyplývá, že objednávky jsou určeny rovněž jiným společnostem, než jsou nabyvatelé franšíz a držitelé licence. Prokazuje to, že k užívání zpochybněné ochranné známky došlo veřejně a navenek, a nikoli pouze uvnitř podniku, který je majitelem zpochybněné ochranné známky nebo v rámci sítě nabyvatelů franšízy a držitelů licence.
- 42 Odvolací senát tedy správně dospěl k závěru, že se jeví, že podmínka spočívající v tom, aby byla ochranná známka užívána veřejně a navenek, je v projednávané věci splněna.
- 43 Zadruhé K. Hesse tvrdí, že dodávka zpochybněných výrobků náležejících do tříd 21 a 25 společností Wedl & Hofmann nemá jiný obchodní důvod, než je důvod spočívající v propagaci jiných výrobků nebo služeb, kterých se týká zpochybněná ochranná známka, jako jsou „káva“ nebo služba „kavárna-bar“. Za takových podmínek umístění zpochybněné ochranné známky na tyto výrobky nepřispívá k vytvoření odbytu pro tyto výrobky ani k jejich odlišení v zájmu spotřebitelů výrobků pocházejících od jiných podniků, jelikož tyto výrobky si s jinými výrobky nebo službami na trhu nekonkurují.
- 44 EUIPO a společnost Wedl & Hofmann argumenty K. Hesseho zpochybňují.
- 45 Podle ustálené judikatury platí, že pojem „řádné užívání“ je třeba chápat jako skutečné užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudky ze dne 11. března 2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, body 35 a 36, a ze dne 9. prosince 2008, *Verein Radetzky-Orden*, C-442/07, EU:C:2008:696, bod 13).

- 46 V tomto ohledu z tohoto pojmu „řádné užívání“ vyplývá, že ochrana ochranné známky a její účinky, jichž se lze na základě jejího zápisu dovolávat vůči třetím osobám, nemohou přetrvávat, pokud ochranná známka ztratila své obchodní odůvodnění spočívající ve vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří, ve vztahu k výrobkům nebo službám pocházejícím od jiných podniků (rozsudky ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, bod 37, a ze dne 9. prosince 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, bod 14).
- 47 Pro určení toho, zda je řádné užívání prokázáno, či nikoli, je tedy nutno ověřit, zda prostřednictvím užívání své ochranné známky má podnik za cíl vytvořit nebo zachovat odbyt pro své výrobky nebo služby v Unii ve vztahu k výrobkům nebo službám jiných podniků. Tak tomu není v případě, kdy tyto výrobky nebo služby nekonkurují výrobkům nebo službám nabízeným na trhu jinými podniky, to znamená nejsou-li – a nemají být – distribuovány v obchodní síti [rozsudek ze dne 9. září 2011, Omnicare v. OHIM – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, nezveřejněný, EU:T:2011:452, bod 68].
- 48 I když v projednávané věci nelze vyloučit, že zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 mohou být nabízeny za konečným účelem vybízet relevantní veřejnost k nákupu „kávy“ prodávané společností Wedl & Hofmann, nejsou distribuovány za účelem odměny nákupu jiných výrobků, jako je „káva“, ani podpory prodeje jiných výrobků, jelikož z důkazů předložených společností Wedl & Hofmann, zejména z reklamních materiálů, brožur o franšízách, jakož i prodejních listin vyplývá, že zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 jsou zaúčtovány a nabízeny odděleně s čísly objednávek, množstvími a hodnotami prodeje, nezávisle na „kávě“, i za předpokladu, že tento výrobek představuje výrobek, který společnost Wedl & Hofmann uvádí na trh především. Tyto prodeje představují úkony spojené s užíváním objektivně způsobilé vytvořit nebo zachovat odbyt pro dotčené výrobky, jehož obchodní objem vzhledem k délce a četnosti užívání není natolik nízký, aby vedl k závěru, že se jedná o užívání čistě symbolické, minimální či fiktivní, s jediným cílem zachovat ochranu práva k ochranné známce. V důsledku toho je třeba mít za to, že se jedná o autonomní výrobky s vlastním odbytem.
- 49 Kromě toho je třeba uvést, že zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 konkurují jiným podobným výrobkům na trhu, zejména jsou-li dodávány podniky působícími na trhu s kávou, které mohou dodávat rovněž takové výrobky, jako jsou „hrnky z kartonu“, „hrnky na kávu“, „sklenice“ nebo „malá balení cukru“ k propagaci jejich hlavního výrobku, a sice kávy.
- 50 Je tudíž třeba mít za to, že společnost Wedl & Hofmann má na základě takového užívání své ochranné známky za cíl vytvořit nebo zachovat odbyt pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 na trhu, na němž působí i jiné podniky.
- 51 Odvolací senát tedy správně dospěl k závěru, že dokumenty týkající se užívání zpochybněné ochranné známky předložené společností Wedl & Hofmann prokazují, že zpochybněná ochranná známka nebyla užívána čistě interním způsobem pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25 za výlučným cílem podporovat prodej jiných výrobků společnosti Wedl & Hofmann.
- 52 Zatřetí společnost Wedl & Hofmann v podstatě uvádí, že poskytla důkaz o řádném užívání pro všechny výrobky a služby, pro něž byla ochranná známka zapsána, a nikoli pouze pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25. V tomto ohledu uvádí, že kdyby odvolací senát správně posoudil dokumenty předložené jako důkaz o užívání, měl dospět k závěru, že byl dostatečný důkaz o užívání předložen pro všechny výrobky a služby uvedené v bodě 3 výše.
- 53 EUIPO a K. Hesse argumenty společnosti Wedl & Hofmann zpochybňují.
- 54 V projednávané věci je nutno konstatovat, že písemnosti předložené společností Wedl & Hofmann neumožňují mít za to, že odvolací senát pochybil, když odmítl existenci řádného užívání zpochybněné ochranné známky pro jiné výrobky a služby, než jsou zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25.

- 55 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že jak odvolací senát správně konstatoval, společnost Wedl & Hofmann poskytla pouze dostatečné údaje, pokud jde o místo, čas a rozsah užívání zpochybněné ochranné známky pro zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25, zejména ve formě tabulek obsahujících několik různých údajů týkajících se data, země, výrobků, cen a hodnoty prodeje. Kromě toho jsou údaje obsažené v tabulkách podpořeny jinými důkazy, jako jsou fotografie, reklamní sdělení, reklamní brožura a brožura o franšíze. Co se týká zbývajících výrobků a služeb, společnost Wedl & Hofmann nepředložila žádný důkaz, který umožňuje prokázat, že takové výrobky byly prodávány v Unii během relevantního období. Příslušelo přitom společnosti Wedl & Hofmann, aby prokázala řádné užívání zpochybněné ochranné známky, a sice aby předložila všechny důkazy založené nikoli na pravděpodobnosti nebo domněnkách, ale na konkrétních a objektivních okolnostech, které jí umožňují prokázat, že uvedená ochranná známka byla na dotčeném trhu užívána skutečně a dostatečně (v tomto smyslu a obdobně viz rozsudek ze dne 23. září 2009, acopat, T-409/07, nezveřejněný, EU:T:2009:354, body 69 a 70).
- 56 Konkrétněji je třeba zaprvé uvést, že z těchto dokumentů nelze vyvodit žádnou indicii ani žádný důkaz o řádném užívání zpochybněné ochranné známky, pokud jde o výrobky náležející do tříd 7, 11, 20 a 28. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že společnost Wedl & Hofmann nepředložila žádnou fakturu, žádnou objednávku, žádný číselný údaj o prodeji, žádný číselný údaj o reklamě ani žádný údaj, který by uváděl podíl na trhu takových výrobků, jako jsou „mlýnky na kávu“ náležející do třídy 7, „nábytek“ náležející do třídy 20, „hry“ a „hračky“ náležející do třídy 28, „kávovary“ a „elektrické přístroje pro vaření“ náležející do třídy 11 anebo „sportovní potřeby“ náležející zejména do třídy 28, uváděné na trh pod zpochybněnou ochrannou známkou. Kromě toho, pokud jde o „oděvy pro gymnastiku a sport“, které náležejí do třídy 25, odvolací senát správně v bodě 66 napadeného rozhodnutí poznamenal, že pro uznání řádného užívání pro tyto výrobky nepostačuje předložit pouze fotografii fotbalového dresu, na němž je uvedena zpochybněná ochranná známka, bez dalších důkazů.
- 57 Zadruhé, pokud jde o výrobky náležející do třídy 34, a sice „kuřácké potřeby“ a „zápalky“, je třeba uvést, že ačkoli se v tabulkách, v nichž jsou uvedeny údaje o prodejích uskutečněných společnostmi Wedl & Hofmann, objevují prodeje „zapalovačů“ a „popelníků“, je jejich objem velmi malý, případně téměř bezvýznamný v porovnání s objemem prodeje jiných výrobků, jak je „káva“, „hrnky z kartonu“ nebo „hrnky“ či „sklenice“ na kávu. Tyto důkazy tedy neumožňují zjistit, zda jde o konkrétní jednorázové použití, které nepřesahuje symbolické užití, nebo o užívání dostatečně významné k tomu, aby bylo zohledněno.
- 58 Zatřetí, pokud jde o služby náležející do třídy 38, je třeba uvést, že ani v souvislosti s nimi nebyl poskytnut důkaz o užívání. Žádná skutečnost totiž nedosvědčuje, že by společnost Wedl & Hofmann poskytovala telekomunikační služby. Jak správně uvedl odvolací senát v bodě 67 napadeného rozhodnutí, pouhá skutečnost, že společnost Wedl & Hofmann zřídila číslo telefonní služby, neprokazuje, že by společnost Wedl & Hofmann poskytovala telekomunikační služby pod zpochybněnou ochrannou známkou. To, že je pouze dáno k dispozici číslo telefonní služby nebo přímá linka pro zákazníky, totiž nepředstavuje autonomní službu poskytovanou za úplatu na účet třetí osoby a nelze mít za to, že to může vytvořit odbyt, přičemž lze mít pouze za to, že jde o asistenční službu související s prodejem výrobků skutečně uváděných na trh majitelkou ochranné známky. Vzhledem k tomu, že nebyly předloženy faktury nebo objektivní informace o obratu, jehož bylo dosaženo na základě nabídky těchto služeb, jakož ani upřesnění o datu, množství či kvalitě poskytnutých služeb, samotná výměna e-mailů uvedená v bodě 34 výše neumožňuje dospět k závěru, že zpochybněná ochranná známka byla řádně užívána.
- 59 Pokud jde o návrh na vyslechnutí p. W, stačí zdůraznit, že musí být v každém případě zamítnut, jelikož s ohledem na všechny výše uvedené úvahy se Tribunál mohl účelně vyjádřit k základu návrhových žádání, důvodů i rozvinutých argumentů.
- 60 Odvolací senát tedy správně dospěl k závěru, že zpochybněná ochranná známka nebyla řádně užívána pro jiné výrobky a služby, než jsou zpochybněné výrobky náležející do tříd 21 a 25.

- 61 Z výše uvedeného vyplývá, že ve věci T-910/16 musí být jediný žalobní důvod uplatněný K. Hessem, vycházející v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, zamítnut. V důsledku toho musí být žaloba v této věci zamítnuta.
- 62 Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že ve věci T-911/16 musí být první žalobní důvod uplatněný společností Wedl & Hofmann, vycházející v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, rovněž zamítnut.

***Ke druhému žalobnímu důvodu ve věci T-911/16, vycházejícímu z porušení zásady rovného zacházení***

- 63 V rámci svého druhého žalobního důvodu společnost Wedl & Hofmann uvádí, že je mnohem obtížnější prokázat řádné užívání ochranné známky, jejímž vlastníkem je takový malý podnik, jakým je její podnik. Podle společnosti Wedl & Hofmann napadené rozhodnutí tím, že jí uložilo vysoké požadavky, pokud jde o předložení důkazů o užívání, porušuje zásadu rovného zacházení.
- 64 EUIPO a K. Hesse argumenty společnosti Wedl & Hofmann zpochybňují.
- 65 Podle ustálené judikatury platí, že zásada rovného zacházení vyžaduje, aby se srovnatelnými situacemi nebylo zacházeno odlišně, ale rovněž aby s odlišnými situacemi nebylo zacházeno stejně, není-li takové zacházení objektivně odůvodněné (rozsudky ze dne 17. července 1997, National Farmers' Union a další, C-354/95, EU:C:1997:379, bod 61, a ze dne 16. září 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, bod 22).
- 66 Kromě toho je třeba mít za to, že ačkoli je řádné užívání posuzováno v každém konkrétním případě, jeho posouzení nespočívá hlavně v tom, že se zohlední dosažený obrat nebo objem prodeje v průběhu relevantního období. Účelem čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 a pravidla 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 totiž 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 (obdobně viz rozsudek ze dne 8. července 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, body 36 až 38).
- 67 Odvolací senát měl přitom poté, co provedl globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci, za to, že důkazy předložené společností Wedl & Hofmann nejsou dostačující k prokázání řádného užívání zpochybněné ochranné známky pro výrobky a služby náležející do tříd 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 a 38, s výjimkou zpochybněných výrobků náležejících do tříd 21 a 25.
- 68 Při posuzování řádného užívání ochranné známky nemůže docházet k rozdílnému zacházení mezi malými a velkými podniky, jelikož se takové posuzování provádí na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat skutečné obchodní využívání této ochranné známky, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, povahy těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek ze dne 8. července 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, bod 40).
- 69 Z toho vyplývá, že nelze dospět k závěru, že při posuzování řádného užívání ochranné známky dochází k rozdílnému zacházení podle velikosti podniku, který je majitelem ochranné známky, jelikož řádnost jejího užívání se posuzuje s ohledem na stejná objektivní kritéria popsaná v bodě 68 výše, a to bez ohledu na velikost podniku.



70 Z výše uvedeného vyplývá, že ve věci T-911/16 musí být žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení zamítnut. Vzhledem k tomu, že tento žalobní důvod, jakož i žalobní důvod vycházející v podstatě z porušení čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009 byly zamítnuty, se tedy žaloba v této věci v plném rozsahu zamítá.

### **K nákladům řízení**

71 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

72 Vzhledem k tomu, že ve věci T-910/16 EUIPO a společnost Wedl & Hofmann požadovaly náhradu nákladů řízení a K. Hesse neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

73 Vzhledem k tomu, že ve věci T-911/16 EUIPO a K. Hesse požadovali náhradu nákladů řízení a společnost Wedl & Hofmann neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Věci T-910/16 a T-911/16 se pro účely tohoto rozsudku spojují.**
- 2) Žaloby se zamítají.**
- 3) Ve věci T-910/16 se Kurtu Hessemu ukládá náhrada nákladů řízení.**
- 4) Ve věci T-911/16 se společnosti Wedl & Hofmann GmbH ukládá náhrada nákladů řízení.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 4. dubna 2019.

Podpisy.