

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (pátého senátu)

12. května 2010\*

Ve věci T-148/08,

**Beifa Group Co. Ltd**, se sídlem v Ningbo, Zhejiang (Čína), zastoupená R. Davisem, barrister, a N. Cordellem, solicitor,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

\* Jednací jazyk: angličtina.

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastníci řízení před Tribunálem, je

**Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG**, se sídlem v Heroldsberg (Německo), zastoupená U. Blumenröderem a H. Gaußem, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 31. ledna 2008 (věc R 1352/2006-3), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství mezi společnostmi Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG a Ningbo Beifa Group Co., Ltd,

TRIBUNÁL (pátý senát),

ve složení M. Vilaras (zpravodaj), předseda, M. Prek a V. M. Ciucă, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 21. dubna 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Tribunálu dne 17. září 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Tribunálu dne 11. září 2008,

po jednání konaném dne 18. listopadu 2009,

vydává tento

## **Rozsudek**

### **Právní rámec**

*Nařízení (ES) č. 6/2002*

- <sup>1</sup> Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1; Zvl. vyd. 13/27, s. 142), ve znění pozdějších předpisů, ve svém článku 1 stanoví:

„1. (Průmyslový) vzor, který splňuje podmínky tohoto nařízení, se dále nazývá ‚(průmyslový) vzor Společenství‘.

2. (Průmyslový) vzor je chráněn:

[...]

b) ,zapsaným (průmyslovým) vzorem Společenství, je-li zapsán způsobem stanoveným tímto nařízením;

[...]“

2 Článek 3 nařízení č. 6/2002 stanoví:

„Pro účely tohoto nařízení se:

a) ,(průmyslovým) vzorem' rozumí vzhled výrobku jako celku nebo jeho části vyplývající z jeho znaků, zejména z linií, obrysů, barev, tvaru, struktury povrchu, a/ nebo materiálu výrobku jako takového, a/nebo jeho dekoru;

[...]“

3 Článek 10 odst. 1 nařízení č. 6/2002 stanoví:

„Rozsah ochrany práva k (průmyslovému) vzoru (Společenství) se vztahuje na jakýkoliv (průmyslový) vzor, který nezapůsobí na informovaného uživatele odlišným celkovým dojmem.“

4 Článek 19 odst. 1 nařízení č. 6/2002 stanoví:

„Zápis zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství poskytuje jeho majiteli výlučné právo jej užívat a zabránit třetí osobě užívat (průmyslový) vzor bez jeho souhlasu. Užívání (průmyslového) vzoru zahrnuje zejména výrobu, nabízení, uvádění na trh, dovoz, vývoz nebo používání výrobku, v němž je (průmyslový) vzor ztělesněn nebo u něhož je použit, jakož i skladování takového výrobku pro tyto účely.“

5 Články 24 a 25 nařízení č. 6/2002 stanoví:

*„Článek 24*

Prohlášení neplatnosti

1. Zapsaný (průmyslový) vzor Společenství je prohlášen neplatným na základě žádosti k [OHIM] v souladu s postupem uvedeným v hlavách VI a VII [...]

## Článek 25

### Důvody neplatnosti

1. (Průmyslový) vzor Společenství lze prohlásit neplatným pouze v níže uvedených případech:

[...]

e) pokud je v pozdějším (průmyslovém) vzoru použito rozlišovací označení a právo Společenství nebo právní předpisy dotyčného členského státu, které se na toto označení vztahují, poskytují majiteli označení právo zakázat takové užití;

[...]

3. Důvodů uvedených v odst. 1 písm. d), e) a f) se mohou dovolávat pouze přihlašovatel nebo majitel staršího práva.

[...]“

- 6 Hlava IV nařízení č. 6/2002 (články 35 až 44) je nadepsána „Přihláška (průmyslového) vzoru Společenství“. V článku 36 odst. 2 tohoto nařízení je zejména stanoveno, že přihláška průmyslového vzoru Společenství „musí dále obsahovat uvedení výrobků, ve kterých má být (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit“. Krom

toho na základě článků 41 až 44 nařízení č. 6/2002 přihlašovatel zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství požívá za určitých podmínek práva přednosti, jehož účinek spočívá na základě článku 43 téhož nařízení v tom, že se za den vzniku práva přednosti považuje den podání přihlášky (průmyslového) vzoru Společenství.

- 7 V hlavě VI nařízení č. 6/2002, nadepsané „Vzdání se a neplatnost zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství“, čl. 52 odst. 1 tohoto nařízení stanoví, že „[s] výhradou čl. 25 odst. 2, 3, 4 a 5 kterákoliv fyzická nebo právnická osoba a rovněž orgán veřejné moci k tomu zmocněný mohou předložit [OHIM] návrh na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství“.
- 8 Hlava VII nařízení č. 6/2002, nadepsaná „Odvolání“, upravuje v člancích 55 až 60 tohoto nařízení odvolací řízení u odvolacího senátu. Znění těchto ustanovení jsou totožná nebo obdobná znění článků 57 až 62 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 Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), jehož články 58 až 64 odpovídají článkům 57 až 62 nařízení č. 40/94].
- 9 Krom toho v hlavě VII nařízení č. 6/2002 článek 61 tohoto nařízení stanoví:

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

2. Žalobu lze podat pro nedostatek pravomoci, podstatné porušení procesních ustanovení, porušení Smlouvy, tohoto nařízení nebo prováděcích předpisů nebo zneužití pravomoci.

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

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

5. Žaloba se podává Soudnímu dvoru ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího senátu.

6. [OHIM] je povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora.“

### *První směrnice 89/104/EHS*

<sup>10</sup> Článek 4 odst. 4 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92) [zrušené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES



ze dne 22. října 2008, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25)], stanoví:

„Členský stát může stanovit, že ochranná známka nesmí být zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud

[...]

c) užívání ochranné známky může být zakázáno na základě jiného staršího práva, než jsou práva uvedená v odstavci 2 a v písmenu b) tohoto odstavce, a zejména:

[...]

iv) práva průmyslového vlastnictví. [...]"

<sup>11</sup> Článek 5 odst. 1 a 2 první směrnice 89/104 stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

a) označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;

- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

<sup>12</sup> Články 10 až 12 první směrnice 89/104 stanoví:

„Článek 10

Užívání ochranných známek

1. Jestliže majitel bez řádného důvodu během období pěti let ode dne, kdy skončilo řízení o přihlášce, ochrannou známkou skutečně neužíval v dotčeném členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána, nebo toto užívání přerušil na nepřetržité období pěti let, podléhá ochranná známka sankcím stanoveným touto směrnicí.

2. Za užívání ve smyslu odstavce 1 se považuje rovněž:

- a) užívání ochranné známky v podobě, která se liší v jednotlivostech neměnicích rozlišovací způsobilost ochranné známky v té podobě, jak byla zapsána;
- b) umístování ochranné známky na výrobky nebo jejich obaly v dotčeném členském státě výlučně za účelem vývozu.

3. Užívání ochranné známky se souhlasem majitele nebo užívání osobou, která má oprávnění užívat kolektivní známku nebo garanční či certifikační známku, se považuje za užívání majitelem.

[...]

### *Článek 11*

Sankce za neužívání ochranné známky v soudním a správním řízení

[...]

3. Aniž je dotčeno použití článku 12, může každý členský stát stanovit, že v řízení o porušení práva nelze účinně uplatnit ochrannou známku, je-li podán protinávrh na zrušení a je-li na základě námitky určeno, že majitel ochranné známky může být zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 1.

4. Jestliže byla starší ochranná známka užívána pouze pro část výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, je pro účely použití odstavců 1, 2 a 3 považována za zapsanou pouze pro tuto část výrobků nebo služeb.

### *Článek 12*

#### Důvody zrušení

1. Majitel ochranné známky může být zbaven svých práv, jestliže bez řádného důvodu po nepřetržitou dobu pěti let ochrannou známku skutečně neužíval v členském státě pro výrobky či služby, pro které byla zapsána [...]“

#### *Markengesetz*

<sup>13</sup> Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zákon o ochraně ochranných známek a ostatních rozlišovacích označení) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, dále jen „Markengesetz“), ve znění pozdějších předpisů, ve svém § 13 odst. 2 bodu 6 stanoví, že zapsaná ochranná známka může být prohlášena za neplatnou, jestliže její užívání může být zakázáno na základě zejména staršího práva

duševního vlastnictví. Podle § 51 odst. 1 Markengesetz je neplatnost prohlášena na základě návrhu majitele staršího práva.

14 Ustanovení § 14 odst. 2 Markengesetz uvádí:

„V obchodním styku je třetím osobám zakázáno bez souhlasu majitele ochranné známky:

1. užívat označení totožné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je ochranná známka zapsána,
2. užívat označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou, nebo
3. užívat označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v zemi dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

15 Ustanovení § 25 odst. 1 Markengesetz uvádí:

„Majitel zapsané ochranné známky není oprávněn namítat vůči třetím osobám práva ve smyslu § 14, 18 [a] 19, pokud během období pěti let předcházejících namítání uvedených práv nebyla ochranná známka užívána v souladu s § 26 pro výrobky nebo služby, které uvádí pro odůvodnění uplatnění svých práv, pokud k tomuto datu uplynulo alespoň pět let od zápisu ochranné známky.“

- 16 Podle § 25 odst. 2 Markengesetz, pokud jsou práva majitele ochranné známky vyplývající zejména z § 14 Markengesetz namítána v rámci žaloby, musí žalobce na návrh žalovaného předložit důkaz o skutečném užívání své ochranné známky.
- 17 Ustanovení § 26 Markengesetz, který se týká užívání ochranné známky, provádí do německého práva ustanovení článků 10 až 12 první směrnice 89/104.

#### *Nařízení č. 40/94*

- 18 Článek 9 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 9 odst. 1 nařízení č. 207/2009) stanoví:

#### *„Článek 9*

#### Práva z ochranné známky Společenství

1. Z ochranné známky Společenství vzniká jejímu majiteli výlučné právo. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím stranám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

- a) označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených

ochrannou známkou Společenství a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti včetně nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou;

[...]“

19 Článek 43 nařízení č. 40/94 (nyní článek 42 nařízení č. 207/2009) stanoví:

„Článek 43

Průzkum námitek

[...]

2. Na žádost přihlašovatele je majitel starší ochranné známky Společenství, který podal námitky, povinen předložit důkaz o tom, že po dobu [během období] pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství byla starší ochranná známka na území Společenství skutečně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána a které uvádí pro odůvodnění námitek, nebo důkaz o existenci řádných důvodů pro její neuvádění, pokud je k tomuto dni starší ochranná známka Společenství zapsána nejméně po dobu pěti let. Nejsou-li takové důkazy předloženy, námitky se zamítnou. Byla-li starší ochranná známka užívána pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je zapsána, považuje se pro účely projednání námitek za zapsanou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

[...]“

20 Článek 52 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 53 odst. 2 nařízení č. 207/2009) stanoví:

„Článek 52

Relativní důvody neplatnosti

[...]

2. Ochranná známka Společenství se rovněž prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u [OHIM] nebo na základě protinávrhu v řízení o porušení, může-li být její užívání podle právních předpisů Společenství nebo vnitrostátních předpisů, kterými se ochrana řídí, zakázána na základě jiného staršího práva, zejména:

[...]

d) práva k průmyslovému vlastnictví.“



21 Článek 56 nařízení č. 40/94 (nyní článek 57 nařízení č. 207/2009) stanoví:

„Článek 56

Průzkum žádosti

[...]

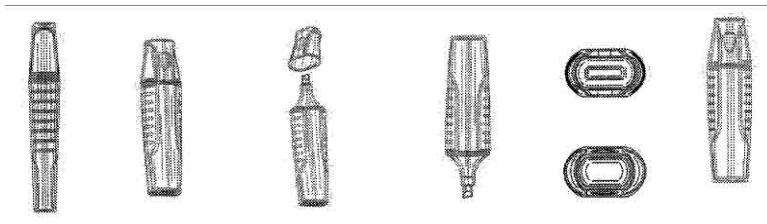
2. Na žádost majitele ochranné známky Společenství předloží majitel starší ochranné známky Společenství, který je účastníkem řízení o prohlášení známky za neplatnou, důkaz o tom, že po dobu [během období] pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou, 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 neuvádění, 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 starší ochranné známky Společenství rovněž důkaz o tom, že podmínky uvedené v čl. 43 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.

[...]“

- 22 Článek 92 nařízení č. 40/94 (nyní článek 96 nařízení č. 207/2009) stanoví, že soudy pro ochranné známky Společenství označené členskými státy na základě čl. 91 odst. 1 téhož nařízení (nyní čl. 95 odst. 1 nařízení č. 207/2009) „mají výlučnou příslušnost: [...] d) ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou podle článku 96“. Podle čl. 96 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 100 odst. 1 nařízení č. 207/2009), „[p]rotinávrh na zrušení nebo prohlášení neplatnosti může být založen jen na důvodech pro zrušení nebo neplatnost uvedených v tomto nařízení“.

### Skutečnosti předcházející sporu

- 23 Dne 27. května 2005 podala žalobkyně, společnost Beifa Group Co. Ltd (dříve Ningo Beifa Group Co., Ltd), u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení č. 6/2002 přihlášku k zápisu různých průmyslových vzorů Společenství.
- 24 V této přihlášce k zápisu byl uveden zejména (průmyslový) vzor vyobrazený následovně: [dále jen „sporný (průmyslový) vzor“]:

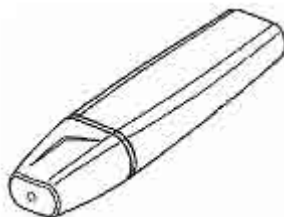


- 25 V souladu s články 41 až 43 nařízení č. 6/2002 se žalobkyně ve své přihlášce k zápisu dovolávala práva přednosti pro sporný (průmyslový) vzor, založeného na starší

příhláše k zápisu téhož (průmyslového) vzoru podané u příslušného čínského orgánu dne 5. února 2005.

- 26 V souladu s čl. 36 odst. 2 nařízení č. 6/2002 uváděla přihláška jakožto výrobky, ve kterých měl být sporný (průmyslový) vzor ztělesněn nebo pro které má být použit, „psací náčiní“.
- 27 Sporný (průmyslový) vzor byl zapsán jakožto (průmyslový) vzor Společenství pod číslem 352315-0007 a zveřejněn ve *Věstníku (průmyslových) vzorů Společenství* č. 68/2005 ze dne 26. července 2005.
- 28 Dne 23. března 2006 podala vedlejší účastnice, společnost Schwan-Stabilo Schwanhäußer GmbH & Co. KG, u OHIM na základě článku 52 nařízení č. 6/2002 návrh na prohlášení neplatnosti sporného (průmyslového) vzoru, ve kterém tvrdila, že důvod neplatnosti uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 brání zachování posledně uvedeného (průmyslového) vzoru.
- 29 Návrh na prohlášení neplatnosti spočíval zejména na ochranné známce vedlejší účastnice vyobrazené níže, která byla zapsána v Německu dne 14. prosince 2000 pod číslem 300454708 zejména pro „psací náčiní“ spadající do třídy 16 ve smyslu Niceské

dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „starší ochranná známka“):



- 30 Rozhodnutím ze dne 24. srpna 2006 vyhovělo zrušovací oddělení OHIM návrhu vedlejší účastnice na prohlášení neplatnosti, a v důsledku toho prohlásilo sporný (průmyslový) vzor na základě důvodu uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 za neplatný.
- 31 Zrušovací oddělení mělo v podstatě za to, že ve sporném (průmyslovém) vzoru je použita starší ochranná známka v tom smyslu, že obsahuje označení, jež má všechny charakteristické znaky trojrozměrného tvaru této ochranné známky, a tudíž je jí podobné. Vzhledem k tomu, že výrobky, na které se vztahoval sporný (průmyslový) vzor, byly totožné s výrobky, na které se vztahovala starší ochranná známka, existovalo podle zrušovacího oddělení nebezpečí záměny u cílové veřejnosti, jíž byly uvedené výrobky určeny, přiznávající vedlejší účastnici právo zakázat na základě § 14 odst. 2 bodu 2 Markengesetz užívání označení, které bylo použito ve sporném (průmyslovém) vzoru.
- 32 Dne 19. října 2006 podala žalobkyně proti rozhodnutí zrušovacího oddělení na základě článků 55 až 60 nařízení č. 6/2002 odvolání.

- 33 Rozhodnutím ze dne 31. ledna 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“), které bylo žalobkyni oznámeno dne 21. února 2008, třetí odvolací senát odvolání žalobkyně zamítl. Odvolací senát měl zaprvé za to, že jelikož starší ochranná známka nebyla příslušnými německými orgány prohlášena za neplatnou v souladu s příslušnými ustanoveními Markengesetz, musí být považována za rozlišovací označení ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 (bod 15 napadeného rozhodnutí).
- 34 Zadruhé měl odvolací senát za to, že pro účely použití tohoto posledně uvedeného ustanovení nemusí být namítané starší označení ztvárněno ve sporném pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství stejným způsobem, ale stačí, že toto označení je jako takové začleněno do uvedeného průmyslového vzoru (bod 16 napadeného rozhodnutí).
- 35 Zatřetí měl odvolací senát za to, že navzdory existenci určitých rozdílů mezi sporným (průmyslovým) vzorem a starší ochrannou známkou mohou být charakteristické znaky této ochranné známky identifikovány ve sporném (průmyslovém) vzoru, takže jeho užívání porušuje výlučná práva přiznaná vedlejší účastníci, majitelce starší ochranné známky, § 14 Markengesetz a že se uplatní čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 (body 17 a 18 napadeného rozhodnutí).
- 36 Nakonec s přihlédnutím k výše uvedenému závěru měl odvolací senát za to, že není namístě rozhodnout o relevantnosti ostatních skutečností, které uváděla vedlejší účastnice na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti, zejména rozsudku Oberlandesgericht Frankfurt-am-Main (nejvyšší zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem, Německo) ze dne 18. ledna 2007 (bod 19 napadeného rozhodnutí).

## Návrhová žádání účastníků řízení

37 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

- zrušil napadené rozhodnutí;
  
- vrátil věc zrušovacímu oddělení za účelem přezkumu ostatních důvodů neplatnosti, které uplatnila vedlejší účastnice a které zrušovací oddělení nepřezkoumalo;
  
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

38 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby Tribunál:

- zamítl žalobu;
  
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

### *K přípustnosti druhého bodu návrhových žádání žalobkyně*

- 39 OHIM tvrdí, že druhý bod návrhových žádání žalobkyně je nepřipustný, jelikož žalobkyně v podstatě požaduje, aby Tribunál uložil OHIM příkaz, k čemuž Tribunál nemá pravomoc.
- 40 Je třeba připomenout, že podle čl. 61 odst. 3 nařízení č. 6/2002 má Tribunál pravomoc napadené rozhodnutí jak zrušit, tak změnit. Krom toho podle čl. 61 odst. 6 téhož nařízení je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku Tribunálu. Z posledně uvedeného ustanovení vyplývá, že Tribunálu nepřísluší ukládat OHIM, jemuž přísluší vyvodit důsledky z výroku a odůvodnění rozsudku Tribunálu, příkazy [viz obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 15. března 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. OHIM – Ferrero (FERÓ), T-35/04, Sb. rozh. s. II-785, bod 15 a citovaná judikatura].
- 41 Je třeba rovněž připomenout, že na základě čl. 60 odst. 1 nařízení č. 6/2002 odvolací senát, kterému bylo předloženo odvolání proti rozhodnutí nižší instance OHIM, může po věcném přezkoumání odvolání věc uvedené instanci vrátit k dalšímu jednání.
- 42 Z těchto ustanovení a úvah vyplývá, že bod návrhových žádání směřující k tomu, aby Tribunál, kterému byla předložena žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, vrátil věc nižší instanci, jejíž rozhodnutí je předmětem odvolání u odvolacího senátu,

není nepřijatelný [viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 27. února 2002, *Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE)*, T-106/00, *Recueil*, s. II-723, body 17 až 20].

- 43 Kdyby Tribunál takovému návrhovému žádání vyhověl, neuložil by OHIM povinnost konat nebo nekonat, a tedy by mu neuložil žádný příkaz. Takové návrhové žádání směřuje spíše k tomu, aby Tribunál sám přijal rozhodnutí, které odvolací senát měl nebo mohl přijmout, a tedy k tomu, aby Tribunál vykonal svou pravomoc rozhodnutí odvolacího senátu, které bylo u něj napadeno, změnit [viz v tomto smyslu a obdobně rozsudky Tribunálu ze dne 11. února 2009, *Bayern Innovativ v. OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience)*, T-413/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 15, a ze dne 14. září 2009, *Lange Uhren v. OHIM (Geometrická pole na ciferníku hodinek)*, T-152/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 39].
- 44 Z toho vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM, je druhý bod návrhových žádání žalobkyně přípustný.

#### *K věci samé*

- 45 Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje tři žalobní důvody. První žalobní důvod vychází z nesprávného výkladu čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002. Druhý žalobní důvod vychází z nesprávného právního posouzení, kterým je stíženo zamítnutí návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, který podala žalobkyně k OHIM. Třetí žalobní důvod vychází z nesprávného použití čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002.



K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nesprávného výkladu čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002

– Argumenty účastníků řízení

- 46 Žalobkyně tvrdí, že ze samotného znění čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 vyplývá, že na rozdíl od toho, co se domníval odvolací senát, nemůže se majitel rozlišovacího označení dovolávat tohoto ustanovení, jestliže v pozdějším (průmyslovém) vzoru není použito sporné označení, ale označení podobné. Tento výklad uvedeného ustanovení je potvrzen nejen tím, že se (průmyslový) vzor Společenství týká pouze vzhledu výrobku a nevztahuje se specificky na daný výrobek, ale rovněž dřívější rozhodovací praxí OHIM.
- 47 OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že se pojem „užívání“ ve smyslu čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 může vztahovat na situace, ve kterých je starší označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství ve sporném (průmyslovém) vzoru pouze napodobeno, aniž by bylo detailně převzato v plném rozsahu.
- 48 Rámec srovnání sporného (průmyslového) vzoru a staršího označení je zúžen pouze na ty prvky uvedeného (průmyslového) vzoru, které porušují práva, jež uvedené starší označení přiznává svému majiteli, aniž by zohledňoval další prvky sporného (průmyslového) vzoru. Naproti tomu rozsah ochrany staršího označení závisí na právu, které se vztahuje na toto označení.
- 49 Důvod neplatnosti uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 je tedy uplatnitelný na (průmyslové) vzory, které jsou nové a osobité, a v tomto smyslu se liší od

důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Na rozdíl od tvrzení žalobkyně dřívější rozhodovací praxe OHIM tento výklad potvrzuje.

## – Závěry Tribunálu

<sup>50</sup> Zaprvé je třeba uvést, že – jak správně tvrdí OHIM a vedlejší účastnice – důvod neplatnosti uvedený v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 nepředpokládá nutně detailní převzetí staršího rozlišovacího označení v plném rozsahu v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství. I kdyby některé prvky dotyčného označení ve sporném (průmyslovém) vzoru Společenství chyběly nebo jiné prvky byly přidány, může se jednat o „užívání“ uvedeného označení, zejména pokud opomínuté nebo přidané prvky mají druhořadý význam.

<sup>51</sup> To platí tím spíše, že, jak vyplývá z ustálené judikatury, veřejnost si zapamatuje pouze nedokonalý obraz ochranných známek zapsaných v členských státech nebo ochranných známek Společenství [viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26*, a rozsudek Tribunálu ze dne 9. července 2003, *Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, bod 33*]. Tato úvaha platí pro všechny druhy rozlišovacích označení. V případě opominutí některých sekundárních prvků rozlišovacího označení použitého ve starším (průmyslovém) vzoru Společenství nebo v případě přidání takových prvků k tomuto označení si relevantní veřejnost těchto změn označení nutně nepovšimne. Naopak se může domnívat, že uvedené označení je v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství použito tak, jak si ho zapamatovala.

- 52 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z toho vyplývá, že doslovný výklad čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 nutně nevyklučuje jeho uplatnění v případě, kdy v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství je užíváno nikoliv označení totožné s označením uplatňovaným na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, ale jemu podobné označení.
- 53 Zadruhé je třeba uvést, že výklad čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 přijatý v napadeném rozhodnutí může jako jediný zajistit jednak účinnou ochranu práv majitele starší ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě proti jakémukoliv zásahu do této ochranné známky jejím užíváním v pozdějším (průmyslovém) vzoru Společenství, a jednak soudržnost příslušných ustanovení nařízení č. 6/2002 s ustanoveními první směrnice 89/104 nebo nařízení č. 40/94 a 207/2009.
- 54 V tomto ohledu je třeba připomenout, že majitel starší ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě má právo zakázat užívání pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství jak v případě, že v uvedeném (průmyslovém) vzoru je užíváno označení totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, na které se vztahuje sporný (průmyslový) vzor a starší ochranná známka jsou totožné, tak i v případě, že je v dotčeném (průmyslovém) vzoru Společenství užíváno označení vykazující se starší ochrannou známkou takovou podobnost, že s přihlédnutím rovněž k totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka, s výrobky nebo službami, na které se vztahuje dotčený (průmyslový) vzor, existuje u veřejnosti nebezpečí záměny [viz čl. 5 odst. 1 písm. a) a b) první směrnice 89/104, § 14 odst. 2 body 1 a 2 Markengesetz a čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 9 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 207/2009]].

- 55 S přihlédnutím k tomuto právu majitele starší ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě zakázat užívání pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství, jenž užívá jak označení totožné s jeho ochrannou známkou, tak označení jí podobné, je vyloučeno, aby zákonodárce Společenství měl při přijímání čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 v úmyslu umožnit podání návrhu na prohlášení neplatnosti sporného (průmyslového) vzoru uvedeným majitelem pouze v případě, kdy je v tomto (průmyslovém) vzoru užíváno označení totožné se starší ochrannou známkou, a zakázat podání takového návrhu v případě, kdy je v uvedeném (průmyslovém) vzoru užíváno označení natolik jí podobné, že u dotčené veřejnosti existuje nebezpečí záměny.
- 56 Ještě je třeba uvést, že se majitel ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě nemůže dovolávat ustanovení uvedených v bodě 54 výše za účelem zákazu užívání dříve zapsaného (průmyslového) vzoru Společenství, který užívá označení totožné s výše uvedenou ochrannou známkou nebo jí podobné, neboť se majitel uvedeného (průmyslového) vzoru Společenství může proti takovému zakazu bránit tím, že se bude domáhat, popřípadě prostřednictvím protinávru, zrušení dotyčné pozdější ochranné známky [viz čl. 4 odst. 4 písm. c) bod iv) první směrnice 89/104, § 13 odst. 2 bod 6 a § 51 odst. 1 Markengesetz, jakož i čl. 52 odst. 2 písm. d), čl. 92 písm. d) a čl. 96 odst. 1 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 2 písm. d), čl. 96 písm. d) a čl. 100 odst. 1 nařízení č. 207/2009]].
- 57 Pokud by majitel starší ochranné známky Společenství nebo ochranné známky zapsané v členském státě byl oprávněn podat návrh na prohlášení neplatnosti pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství pouze v případě, že je v uvedeném (průmyslovém) vzoru užíváno označení totožné s jeho ochrannou známkou, a nikoliv v případě, že je užívané označení této ochranné známce podobné, nemohl by se uvedený majitel bránit proti případnému úmyslu majitele pozdějšího (průmyslového) vzoru, ve kterém je

užíváno podobné označení, zakázat užívání starší ochranné známky na základě čl. 10 odst. 1 a čl. 19 odst. 1 nařízení č. 6/2002.

58 Z bodu 31 odůvodnění nařízení č. 6/2002, podle kterého toto nařízení „nebrání uplatňovat na (průmyslové) vzory chráněné (průmyslovými) vzory Společenství průmyslová majetková práva nebo jiná příslušná práva členských států, která se týkají [...] ochrany ochranných známek“, lze přitom vyvodit, že práva, která přiznává svému majiteli (průmyslový) vzor Společenství, nijak nezpochybňují práva, která nabyt majitel starší ochranné známky na základě této ochranné známky.

59 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že odvolací senát, aniž by se dopustil nesprávného právního posouzení, vyložil čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 v tom smyslu, že se jej majitel rozlišovacího označení může dovolávat za účelem podání návrhu na prohlášení neplatnosti pozdějšího (průmyslového) vzoru Společenství, pokud je v uvedeném (průmyslovém) vzoru užíváno označení podobné jeho označení. Z toho vyplývá, že první žalobní důvod je nutné zamítnout jako neopodstatněný.

K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nesprávného právního posouzení, kterým je stíženo zamítnutí návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, který žalobkyně podala k OHIM

– Argumenty účastníků řízení

<sup>60</sup> Žalobkyně tvrdí, že z čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 ve spojení s § 25 Markengesetz vyplývá, že majitel německé ochranné známky, který navrhuje prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství z důvodu, že je v něm užívána sporná ochranná známka, musí v případě zpochybnění prokázat, že uvedenou ochrannou známku skutečně užíval. Odvolací senát byl tudíž povinen přezkoumat návrh na předložení důkazu o užívání starší ochranné známky, který předložila žalobkyně, jelikož starší ochranná známka byla zapsána po dobu více než pěti let před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti. Ačkoliv vedlejší účastnice prodala během období pěti let předcházejících podání návrhu na prohlášení neplatnosti nespočetné množství psacího náčiní spadajícího do třídy 16, takové prodeje však nikterak neprokazují užívání starší ochranné známky, jelikož dotčené výrobky byly prodávány v odlišné podobě obsahující jméno a logo vedlejší účastnice. Krom toho starší ochranná známka není trojrozměrnou ochrannou známkou, nýbrž obrazovou ochrannou známkou.

<sup>61</sup> OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že na rozdíl zejména od ustanovení čl. 43 odst. 2 a čl. 56 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009), nařízení č. 6/2002 neumožňuje majiteli (průmyslového) vzoru Společenství, který je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti, podat návrh na předložení důkazu o užívání staršího označení uplatňovaného na podporu tohoto návrhu. Odvolací senát tedy nebyl oprávněn zkoumat návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, který předložila žalobkyně. Posledně jmenovaná však

neutrpěla žádnou újmu, jelikož měla-li za to, že starší ochranná známka nebyla předmětem takového užívání, mohla u příslušných německých orgánů podat návrh směřující k tomu, aby byla uvedená ochranná známka prohlášena za neplatnou. V každém případě pouhé přidání jména a loga vedlejší účastnice na psací náčiní, které prodává, nemá vliv na posouzení skutečného užívání starší ochranné známky ani na existenci nebezpečí záměny v projednávaném případě.

- <sup>62</sup> Vedlejší účastnice dodává, že i kdyby žalobkyně byla oprávněna podat k OHIM návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, musela by ho podat již ke zrušovacímu oddělení a že návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, který žalobkyně podala poprvé k odvolacímu senátu, je tudíž nepřijatelný. Vedlejší účastnice má v každém případě za to, že skutečné užívání své starší ochranné známky prokázala.

#### — Závěry Tribunálu

- <sup>63</sup> Je třeba připomenout, že čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 zejména vyžaduje, aby právo Společenství nebo právní předpisy členského státu, které se vztahují na starší označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, který na tomto ustanovení spočívá, „přiznávají majiteli označení právo zakázat“ užívání jeho označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru.
- <sup>64</sup> V projednávaném případě je starším označením německá ochranná známka, na kterou se vztahují ustanovení Markengesetz. Jak již bylo uvedeno, přiznává § 14 odst. 2 bod 2 Markengesetz majiteli takové ochranné známky právo zakázat užívání jakéhokoliv

označení, pro které z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s dotyčnou ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných touto ochrannou známkou nebo dotčeným označením existuje u veřejnosti nebezpečí záměny.

- <sup>65</sup> Nicméně § 25 odst. 1 Markengesetz stanoví, že majitel starší ochranné známky není oprávněn namítat vůči třetím osobám svá práva vyplývající zejména z § 14, pokud během období pěti let předcházejících namítání uvedených práv, nebyla ochranná známka užívána v souladu s § 26 pro výrobky nebo služby, o které se uvedený majitel opírá za účelem uplatnění svých práv, pokud k tomuto datu uplynulo alespoň pět let od zápisu ochranné známky. Německý zákonodárce tím, že začlenil toto ustanovení do Markengesetz, využil možnosti, jež mu byla přiznána v čl. 11 odst. 2 první směrnice 89/104. Ustanovení § 25 odst. 2 Markengesetz výslovně ponechává straně, vůči které jsou práva majitele starší ochranné známky namítána, právo vyžadovat, aby tento majitel předložil důkaz o skutečném užívání své ochranné známky. Při neexistenci takového návrhu nemusí být tento důkaz předložen.

- <sup>66</sup> Z těchto ustanovení vyplývá, že na rozdíl od toho, co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, pokud je, jako je tomu v projednávaném případě, starší německá ochranná známka, uplatňovaná na podporu důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002, zapsána alespoň po dobu pěti let před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti průmyslového vzoru Společenství, majitel této ochranné známky musí na návrh majitele (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti, předložit důkaz, že svou ochrannou známkou během období pěti let předcházejících podání návrhu na prohlášení neplatnosti skutečně užíval. Při neexistenci takového důkazu není majitel dotčené starší německé ochranné známky oprávněn v souladu s německými právními předpisy, které se vztahují na jeho označení, zakázat jeho užívání v (průmyslovém) vzoru Společenství, který byl zpochybněn



návrhem na prohlášení neplatnosti, což znamená, že důvod neplatnosti vyvozovaný z čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 nelze uplatnit.

- 67 Vzhledem k tomu, že nařízení č. 6/2002 neobsahuje zvláštní ustanovení upravující podmínky podání návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání staršího označení majitelem (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti, jenž je založen na tomto označení, je třeba dospět k závěru, že uvedený návrh musí být podán k OHIM výslovně a včas [viz obdobně rozsudky Tribunálu ze dne 17. března 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 38; ze dne 16. března 2005, *L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 24, a ze dne 7. června 2005, *Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita)*, T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 77]. V zásadě je třeba podat návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky ve lhůtě, kterou zrušovací oddělení stanovilo majiteli (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti k předložení jeho vyjádření k odpovědi na tento návrh (viz v tomto smyslu a obdobně výše uvedený rozsudek *FLEXI AIR*, body 25 až 28).
- 68 Naproti tomu návrh na předložení důkazu o skutečném užívání staršího označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství nemůže být poprvé podán až k odvolacímu senátu.
- 69 Z ustálené judikatury totiž vyplývá, že návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky uplatňované na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství, uvedený v čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009), nemůže být poprvé podán až k odvolacímu senátu [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2007, *Saint-Gobain Pam v. OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Sb. rozh. s. II-757, bod 41, a ze dne 18. října 2007, *AMS v. OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, T-425/03, Sb. rozh. s. II-4265, bod 114].

- 70 Podle této judikatury návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky rozšiřuje přidáním zvláštní a předběžné otázky ohledně skutečného užívání starší ochranné známky řízení před námitkovým oddělením a v tomto smyslu mění obsah námitek. Námitkovému oddělení přitom přísluší rozhodovat v prvním stupni o námitkách, jak jsou vymezeny v jednotlivých procesních podáních a návrzích účastníků řízení, včetně popřípadě návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky. Odvolací senát má pouze pravomoc rozhodovat o odvoláních rozhodnutí proti rozhodnutím námitkových oddělení, a nikoliv k tomu, aby rozhodoval v prvním stupni sám o nových námitkách. Připustit opak by znamenalo přezkum ze strany odvolacího senátu zcela zvláštního návrhu spojeného s novými právními a skutkovými hledisky překračujícími rámec námitkového řízení, jak byl předložen a projednán námitkovým oddělením (rozsudky PAM PLUVIAL, bod 70 výše, body 37 až 39, a AMS Advanced Medical Services, bod 69 výše, body 111 až 113).
- 71 Tyto úvahy rovněž obdobně platí v případě, jako je tomu v projednávaném případě, že majitel (průmyslového) vzoru Společenství zpochybněného návrhem na prohlášení neplatnosti, jež spočívá na důvodu neplatnosti uvedeném v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002, je oprávněn požadovat, aby majitel staršího označení, které uplatňuje na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti, předložil důkaz o skutečném užívání svého označení. V tomto kontextu nelze rovněž připustit, že by odvolací senát mohl rozhodnout o věci, jež se liší od věci předložené zrušovacímu oddělení, a sice věci, jejíž rámec byl rozšířen přidáním předběžné otázky skutečného užívání staršího označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.
- 72 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že žalobkyně byla v projednávané věci oprávněna podat ke zrušovacímu oddělení návrh na to, aby vedlejší účastnice předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky.
- 73 V tomto ohledu je třeba uvést, že se odvolací senát omezil na to, že v bodě 15 napačeného rozhodnutí shledal, že OHIM není oprávněn zpochybnit platnost starší ochranné známky, a že pokud se žalobkyně domnívá, že tato ochranná známka byla

zapsána v rozporu s ustanoveními Markengesetz nebo že je nutné ji zrušit z důvodu jejího neužívání, přísluší jí podat návrh na prohlášení neplatnosti uvedené ochranné známky v souladu s Markengesetz.

- 74 Z bodů 63 až 66 výše přitom vyplývá, že ačkoli je tato úvaha odvolacího senátu v napadeném rozhodnutí sama o sobě správná, není dostatečná pro odůvodnění zamítnutí návrhu na předložení důkazu o skutečném užívání staršího označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, jenž spočívá na čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002, pokud jako v projednávaném případě právo, které se vztahuje na dotyčné starší označení, stanoví, že v případě neexistence skutečného užívání tohoto označení není jeho majitel oprávněn zakázat třetím osobám, a tedy majiteli pozdějšího (průmyslového) vzoru, jenž byl zpochybněn návrhem na prohlášení neplatnosti, užívání uvedeného označení nebo označení jemu podobného.
- 75 Žalobkyně, která vychází z předpokladu, že řádně podala k OHIM návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, tak napadenému rozhodnutí vytýká nesprávné právní posouzení v rozsahu, v němž odvolací senát opominul přezkoumat její návrh.
- 76 Je však nutno konstatovat, že tento předpoklad je nesprávný. Jak správně tvrdí vedlejší účastnice, vyjádření žalobkyně předložené dne 22. června 2006 zrušovacímu oddělení v odpověď na návrh na prohlášení neplatnosti, které je obsaženo v procesním spise z řízení před OHIM, jenž OHIM předal Tribunálu v souladu s čl. 133 odst. 3 jeho jednacího řádu, neobsahuje nejen žádný výslovný návrh na to, aby vedlejší účastnice předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, ale ani nijak neodkazuje na otázku skutečného užívání starší ochranné známky.
- 77 Žalobkyně poprvé nadnesla tuto poslední otázku až v písemném odůvodnění svého odvolání před odvolacím senátem. Na jednání žalobkyně tuto skutečnost potvrdila, což bylo zaznamenáno v protokolu o jednání. I kdyby odůvodnění odvolání žalobkyně

před odvolacím senátem mohlo být vykládáno v tom smyslu, že obsahuje návrh na předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, byl by takový návrh, předložený poprvé k odvolacímu senátu, nepřijatelný a nebylo by možno k němu přihlížet a nemohl by být předmětem přezkumu odvolacího senátu.

78 Za těchto podmínek je třeba tento žalobní důvod rovněž zamítnout.

Ke třetímu žalobnímu důvodu vycházejícímu z nesprávného použití čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002

– Argumenty účastníků řízení

79 Žalobkyně tvrdí, že i kdyby výklad čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 provedený odděleními OHIM byl správný, odvolací senát nesprávně uplatnil toto ustanovení, jelikož neposoudil existenci nebezpečí záměny sporného průmyslového vzoru se starší ochrannou známkou, obdobné posouzení vyžadovanému judikaturou týkající se použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

- 80 Zaprvé se odvolací senát v napadeném rozhodnutí nepokusil identifikovat veřejnost relevantní v projednávaném případě.
- 81 Zadruhé nevzal rovněž v úvahu skutečnost, že ochranné známky tvořené tvarem mají velmi nízkou rozlišovací způsobilost. I kdyby starší ochranná známka byla platná, měla by velmi nízkou rozlišovací způsobilost, což je třeba vzít v úvahu při přezkumu existence případného nebezpečí záměny.
- 82 Zatřetí odvolací senát neprovedl celkové srovnání starší ochranné známky se sporným (průmyslovým) vzorem. Namísto toho, aby uvedl důvody, proč bylo rozhodnutí zrušovacího oddělení správné a provedl vlastní přezkum starší ochranné známky, opíral se odvolací senát o prostý popis této ochranné známky a spokojil se s tím, že do bodu 17 napadeného rozhodnutí zahrnul výčet převzatý z rozhodnutí zrušovacího oddělení, jenž obsahuje čtyři znaky starší ochranné známky, jež jsou přítomny také ve sporném (průmyslovém) vzoru. Přítomnost těchto čtyř znaků ve sporném (průmyslovém) vzoru však není nijak jistá. Krom toho existuje deset dalších znaků starší ochranné známky, které nejsou ve sporném (průmyslovém) vzoru přítomny, jakož i šest znaků posledně jmenovaného, které se ve starší ochranné známce nenacházejí.
- 83 Začtvrté odvolací senát nijak nezkoumal, zda v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny. Pokud by se Tribunál rozhodl sám přezkoumat tuto otázku, musel by dojít k závěru, že takové nebezpečí neexistuje s přihlédnutím k nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, jakož i rozdílu mezi starší ochrannou známkou a sporným (průmyslovým) vzorem.

- 84 Na jednání žalobkyně uvedla, že čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 se v projednávaném případě použije pouze v případě, že dotčená veřejnost vnímá sporný (průmyslový) vzor jako rozlišovací označení. Odvolací senát přitom v napadeném rozhodnutí nezkoumal, zda je tomu tak v projednávaném případě. Žalobkyně dodala, že i když tato výhrada nebyla formálně vznesena v žalobě, nemůže být kvalifikována jako nová, jelikož souvisí s projednávaným žalobním důvodem.
- 85 Zaprvé OHIM tvrdí, že odůvodnění napadeného rozhodnutí je bezpochyby stručné, avšak dostatečné. Krom toho je třeba vzít v úvahu rovněž odůvodnění rozhodnutí zrušovacího oddělení.
- 86 Zadruhé čtyři znaky starší ochranné známky uvedené v bodě 17 napadeného rozhodnutí jsou skutečně v této ochranné známce přítomny a tvoří její dominantní prvky, zatímco tyto charakteristiky jsou rovněž přítomny ve sporném (průmyslovém) vzoru. Rozdíly mezi starší ochrannou známkou a sporným (průmyslovým) vzorem, na které poukázala žalobkyně, nemohou zpochybnit existenci jejich podobnosti.
- 87 Zatřetí odvolací senát správně potvrdil rozhodnutí zrušovacího oddělení, pokud jde o existenci nebezpečí záměny v projednávaném případě s přihlédnutím k totožnosti dotčených výrobků, podobnosti existující mezi starší ochrannou známkou a sporným (průmyslovým) vzorem, jakož i nízkému stupni pozornosti relevantní veřejnosti, tj. široké veřejnosti, neboť sporné výrobky jsou výrobky běžné spotřeby a nízké ceny.
- 88 Začtvrté na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, rozlišovací způsobilost starší ochranné známky není nízká, ale přinejmenším „střední“. I když je v praxi obtížnější zapsat

trojrozměrnou ochrannou známku, nemůže být rozlišovací způsobilost takové ochranné známky, jakmile je jednou zapsána, zpochybněna.

- 89 Zapáté dva rozsudky německých soudů ve věcech, ve kterých je spor veden mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí, potvrzují existenci nebezpečí záměny v projednávaném případě.
- 90 Vedlejší účastnice tvrdí, že čtyři znaky starší ochranné známky uvedené v bodě 17 napadeného rozhodnutí jsou skutečně ve sporném (průmyslovém) vzoru přítomny a jsou dostatečné pro učinění závěru, že tento vzor je podobný starší ochranné známce. Naproti tomu tato podobnost nemůže být zpochybněna odlišujícími prvky identifikovanými žalobkyní, jež souvisí s technickými nebo funkčními požadavky. Krom toho rozlišovací způsobilost starší ochranné známky není s přihlédnutím k dlouhodobé přítomnosti výrobků označovaných touto ochrannou známkou na německém trhu nízká. Žalobkyně se sama v rámci sporů vedených mezi stranami sporu v Německu dovolávala průzkumu mínění, který prokazuje, že různé ochranné známky vedlejší účastnice mají vysokou rozlišovací způsobilost.
- 91 S přihlédnutím k totožnosti dotčených výrobků, nízkému stupni pozornosti relevantní veřejnosti, neboť jde o výrobky běžné spotřeby, skutečnosti, že tatáž veřejnost má pouze výjimečně příležitost provést přímé srovnání dvou označení označujících totožné výrobky, jakož i k podobnosti existující mezi starší ochrannou známkou a sporným (průmyslovým) vzorem je třeba dospět k závěru, že v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny. Je rovněž třeba zohlednit skutečnost, že žalobkyně již několikrát porušila práva vedlejší účastnice vyplývající z jejích starších ochranných známek, což podle německé judikatury odůvodňuje, že žalobkyně si musí ve vztahu k těmto právům zachovávat větší „odstup“.

- 92 Krom toho uplatňuje vedlejší účastnice nezapsanou ochrannou známku, jejíž je majitelkou a která rovněž chrání její psací náčiní, ustanovení § 14 odst. 2 bod 3 Markengesetz, dodatečnou ochranu vyplývající z německých předpisů o nekalé soutěži, jakož i důvod neplatnosti vyvozovaný z čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002.
- 93 Konečně v odpovědi na argument žalobkyně vznesený na jednání a shrnutý v bodě 84 výše OHIM a vedlejší účastnice uvádějí, že se jedná o nový žalobní důvod, který nespočívá na právních a skutkových okolnostech, které by vyšly najevo během řízení, a který je tudíž nepřijatelný.

#### – Závěry Tribunálu

- 94 Podle čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 může být (průmyslový) vzor Společenství prohlášen za neplatný na návrh majitele staršího rozlišujícího označení, pokud je uvedené označení použito v pozdějším (průmyslovém) vzoru a pokud zejména právo Společenství nebo právní předpisy dotčeného členského státu, které se na toto označení vztahují, přiznávají majiteli označení právo toto užívání zakázat.
- 95 Jak již bylo uvedeno výše, pokud označením uplatňovaným na podporu důvodu neplatnosti vyvozovaného z tohoto ustanovení je starší německá ochranná známka, která aniž by byla totožná s (průmyslovým) vzorem Společenství zpochybněným návrhem na prohlášení neplatnosti, je s tímto označením podobná, přiznávají právní předpisy dotčeného členského státu, a sice § 14 odst. 2 bod 2 Markengesetz, majiteli uvedené ochranné známky právo zakázat užívání jeho označení v pozdějším (průmyslovém) vzoru výlučně v případě, kdy z důvodu podobnosti uvedeného (průmyslového) vzoru se spornou ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti



výrobků nebo služeb označovaných touto ochrannou známkou výrobků nebo služeb označovaných pozdějším (průmyslovým) vzorem existuje u veřejnosti nebezpečí záměny.

- 96 Je třeba rovněž připomenout, že § 14 odst. 2 bod 2 Markengesetz představuje provedení čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 do německého práva, a tedy musí být vkládán s přihlédnutím k judikatuře vztahující se k tomuto posledně uvedenému ustanovení.
- 97 Ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (rozsudky Soudního dvora Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 51 výše, bod 17, a ze dne 6. října 2005, Medion, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, bod 26).
- 98 Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu (rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 51 výše, bod 18, a Medion, bod 97 výše, bod 27).
- 99 Celkové posouzení nebezpečí záměny musí být, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti dotčených označení, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání označení průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku nebo jiné rozlišovací označení jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz v tomto smyslu

rozsudky SABEL, bod 98 výše, bod 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 51 výše, bod 25, a Medion, bod 97 výše, bod 28).

- <sup>100</sup> Je tedy třeba zkoumat, zda odvolací senát použil v projednávaném případě tuto judikaturu správně, když v napadeném rozhodnutí dospěl k závěru, že existuje nebezpečí záměny starší ochranné známky se sporným (průmyslovým) vzorem, a tudíž posledně jmenovaný musí být prohlášen za neplatný. V tomto ohledu je třeba zohlednit rovněž rozhodnutí zrušovacího oddělení, které dospělo k témuž závěru a které bylo potvrzeno odvolacím senátem.
- <sup>101</sup> Pokud totiž odvolací senát v plném rozsahu potvrdí rozhodnutí nižší instance OHIM, toto rozhodnutí, jakož i jeho odůvodnění jsou součástí kontextu, ve kterém bylo rozhodnutí odvolacího senátu přijato, se kterým se účastníci řízení seznámili a který umožňuje soudu vykonat v plném rozsahu přezkum legality, pokud jde o opodstatněnost posouzení odvolacího senátu [rozsudky Tribunálu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 47; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 21. listopadu 2007, Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 64].
- <sup>102</sup> Zaprvé, pokud jde o výtku vznesenou žalobkyní na jednání (viz bod 84 výše), je třeba připomenout, že podle čl. 48 odst. 2 prvního pododstavce jednacího řádu nelze nové důvody předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení.

- 103 Žalobní důvod, který představuje rozšíření důvodu dříve uplatněného, ať přímo, nebo mlčky, v návrhu na zahájení řízení a který s ním úzce souvisí, však musí být prohlášen za přípustný (viz rozsudek Tribunálu ze dne 3. května 2007, Španělsko v. Komise, T-219/04, Sb. rozh. s. II-1323, bod 46 a citovaná judikatura).
- 104 Tak je tomu v případě výtky žalobkyně, která představuje rozšíření třetího žalobního důvodu a jak tvrdí žalobkyně, úzce s tímto žalobním důvodem souvisí. Tato výtka je tudíž přípustná.
- 105 K věci samé je třeba připomenout, že návrh na prohlášení neplatnosti (průmyslového) vzoru Společenství, založený na důvodu neplatnosti uvedeném v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002, může uspět pouze tehdy, pokud je shledáno, že relevantní veřejnost postřehne, že v (průmyslovém) vzoru Společenství, který je předmětem tohoto návrhu, je užito rozlišovací označení uplatňované na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.
- 106 V případě, že je učiněn závěr, že relevantní veřejnost nepostřehne, že v (průmyslovém) vzoru Společenství uvedeném v návrhu na prohlášení neplatnosti, je užito rozlišovací označení uplatňované na podporu tohoto návrhu, může být nebezpečí záměny jednoznačně vyloučeno.
- 107 Naproti tomu na rozdíl od toho, co podle všeho tvrdí žalobkyně, není nutné otázku, zda relevantní veřejnost postřehne (průmyslový) vzor Společenství, který je předmětem návrhu na prohlášení neplatnosti, jako rozlišovací označení, posuzovat odděleně (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 34).

- 108 Zadruhé je třeba uvést, že je mezi účastníky řízení nesporné, že výrobky označované starší ochrannou známkou a výrobky, které mají ztělesňovat napadený průmyslový vzor, a sice „psací náčiní“, jsou totožné. Vzhledem k tomu, že tyto výrobky jsou výrobky běžné spotřeby a obecně relativně nízké ceny, zajímají všechny spotřebitele, což žalobkyně ostatně nepopírá. Odkaz zrušovacího oddělení (bod 15 rozhodnutí zrušovacího oddělení) na „veřejnost“ je tedy třeba chápat v tom smyslu, že zrušovací oddělení mělo mlčky, ale jistě za to, že je třeba pro účely posouzení nebezpečí záměny v projednávaném případě zohlednit vnímání starší ochranné známky a sporného průmyslového vzoru širokou veřejností, a sice průměrným spotřebitelem [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2004, Geddes v. OHIM (NURSERY-ROOM, T-173/03, Sb. rozh. s. II-4165, bod 18)]. V napadeném rozhodnutí odvolací senát tuto úvahu zrušovacího oddělení nezpochybnil. Dále vzhledem k tomu, že starší ochranná známka byla zapsána v Německu, je nutné vzít v úvahu vnímání průměrným německým spotřebitelem.
- 109 Zatřetí, pokud jde o srovnání starší ochranné známky a sporného (průmyslového) vzoru, zrušovací oddělení provedlo vzhledové srovnání. Zrušovací oddělení tak v bodě 12 svého rozhodnutí uvedlo čtyři aspekty tvaru starší ochranné známky, které ji charakterizují, a v bodě 13 téhož rozhodnutí mělo za to, že sporný (průmyslový) vzor obsahuje označení, které vykazuje všechny tyto charakteristické znaky starší ochranné známky, což má za následek, že uvedený (průmyslový) vzor je podobný starší ochranné známce. Zrušovací oddělení mělo rovněž za to, že přidání takových dalších prvků spornému (průmyslovému) vzoru, jako jsou „přerušované ornamenty“ nebo „výčnělky“, nebrání identifikaci výše uvedených znaků starší ochranné známky v témže (průmyslovém) vzoru. Tyto úvahy zrušovacího oddělení byly převzaty a potvrzeny odvolacím senátem v bodě 17 napadeného rozhodnutí.
- 110 V tomto ohledu je třeba především podotknout, že oddělení OHIM právem neprovedla v projednávaném případě fonetické a pojmové srovnání starší ochranné známky

a sporného (průmyslového) vzoru. Jednak ani starší ochranná známka, ani sporný (průmyslový) vzor slovní prvek neobsahují. Nehodí se ani k jednoduchému a krátkému slovnímu popisu, který by mohl být předmětem fonetického srovnání. Kromě toho ani starší ochranná známka, ani (sporný) průmyslový vzor neodkazují na žádný zvláštní pojem, takže pojmové srovnání není mezi nimi možné.

- 111 Naproti tomu, pokud jde o vzhledové srovnání starší ochranné známky se sporným průmyslovým vzorem, je třeba bez dalšího konstatovat, že ačkoli zrušovací oddělení v bodě 4 svého rozhodnutí naráželo na skutečnost, že vedlejší účastnice namítala další označení na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti, uvádí v uvedeném bodě pouze starší ochrannou známku, aniž by však upřesňovalo, zda se jedná o obrazovou, nebo trojrozměrnou ochrannou známku. Kromě toho zrušovací oddělení v bodech 12 a 13 svého rozhodnutí odkazuje na „trojrozměrný tvar“ uvedené ochranné známky.
- 112 Pokud jde o odvolací senát, ten v bodě 2 napadeného rozhodnutí uvádí pouze starší ochrannou známku jakožto označení uplatňované vedlejší účastnicí na podporu jejího návrhu na prohlášení neplatnosti.
- 113 Z osvědčení o zápisu starší ochranné známky obsaženého v procesním spisu z řízení před OHIM přitom vyplývá, že tato ochranná známka je obrazovou ochrannou známkou spočívající ve vyobrazení ztvárněném v bodě 29 výše. Všichni účastníci řízení se během jednání a s ohledem na tento prvek shodli na tom, že jedinou ochrannou známkou, kterou oddělení OHIM zohlednila v rámci přezkumu sporného návrhu na prohlášení neplatnosti, byla starší ochranná známka, která je obrazovou ochrannou známkou, což bylo zaznamenáno v protokolu o jednání.

- 114 Vzhledem k neexistenci jakéhokoliv jiného upřesnění v rozhodnutí zrušovacího oddělení, může odkaz v témže rozhodnutí na „trojrozměrný tvar“ starší ochranné známky, který je na první pohled paradoxní ve vztahu k obrazové ochranné známce, vést pouze k závěru, že zrušovací oddělení namísto toho, aby se opíralo o srovnání sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou, provedlo srovnání uvedeného (průmyslového) vzoru s trojrozměrnou ochrannou známkou, která není v jeho rozhodnutí uvedena.
- 115 V tomto ohledu je třeba uvést, že jak vyplývá z procesního spisu z řízení před OHIM, vedlejší účastnice namítala na podporu svého návrhu na prohlášení neplatnosti kromě starší ochranné známky zejména trojrozměrnou ochrannou známkou, která byla zapsána v Německu pod číslem 02911311 a odpovídá vyobrazení v bodě 29 výše.
- 116 Pochybení, kterého se dopustilo zrušovací oddělení, nebylo nijak odvolacím senátem napraveno. Jak již bylo uvedeno, odvolací senát se v bodě 17 napadeného rozhodnutí omezil na převzetí znaků přisuzovaných starší ochranné známce zrušovacím oddělením, aniž uvedl, že zrušovací oddělení omylem odkazovalo na trojrozměrnou ochrannou známkou namísto starší ochranné známky nebo že tytéž znaky rovněž vykazují starší ochranná známka.
- 117 Z toho vyplývá, že jelikož odvolací senát opíral v napadeném rozhodnutí svůj závěr o existenci nebezpečí záměny sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou o srovnání uvedeného (průmyslového) vzoru s označením, jež se od starší ochranné známky liší, dopustil se nesprávného právního posouzení a napadené rozhodnutí je nutné zrušit.
- 118 Tento závěr není zpochybněn argumentací, kterou na jednání přednesl OHIM. OHIM tvrdil, že srovnání sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou

nemůže vést k odlišnému výsledku, než je výsledek získaný srovnáním téhož (průmyslového) vzoru s trojrozměrným označením, jehož tvar je znázorněn vyobrazením, které tvoří starší ochrannou známku.

- 119 OHIM zejména uvedl, že jednak osvědčení o zápisu trojrozměrných ochranných známek obsahují pouze dvojrozměrné ztvárnění uvedených ochranných známek, a jednak judikatura týkající se existence nebo nedostatku rozlišovací způsobilosti trojrozměrné ochranné známky tvořené vzhledem označeného výrobku je rovněž platná tehdy, pokud přihlašovanou ochrannou známkou je obrazová ochranná známka tvořená tvarem uvedeného výrobku [rozsudek Soudního dvora ze dne 4. října 2007, Henkel v. OHIM, C-144/06 P, Sb. rozh. s. I-8109, bod 38, a rozsudek Tribunálu ze dne 21. října 2008, Cassegrain v. OHIM (Tvar tašky), T-73/06, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 22].
- 120 V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že přezkum důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002 musí spočívat na vnímání rozlišovacího označení uplatňovaného na podporu tohoto důvodu relevantní veřejností, jakož i na celkovém dojmu, kterým uvedené označení na tuto veřejnost působí (viz bod 99 výše).
- 121 Trojrozměrná ochranná známka není přitom nutně vnímána relevantní veřejností stejným způsobem jako obrazová ochranná známka. V prvním případě uvedená veřejnost vnímá hmatatelný předmět, který může zkoumat z více úhlů, zatímco v druhém případě veřejnost vidí pouze obraz.
- 122 Bezpochyby nelze vyloučit, že v případě existence podobnosti mezi dvěma trojrozměrnými předměty může srovnání jednoho z těchto předmětů s vyobrazením druhého rovněž vést ke zjištění existence podobnosti. Nic to však nemění na tom, že přezkum důvodu neplatnosti uvedeného v čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení č. 6/2002

předpokládá srovnání sporného (průmyslového) vzoru Společenství s rozlišovacím označením uplatňovaným na podporu tohoto důvodu.

- <sup>123</sup> Naproti tomu podobnost sporného (průmyslového) vzoru a označení uplatňovaného na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti nelze předpokládat pouze z důvodu, že uvedený (průmyslový) vzor je podobný jinému označení, i když posledně uvedené označení je podobné označení uplatňovanému na podporu návrhu na prohlášení neplatnosti.
- <sup>124</sup> Argumentace OHIM tak odpovídá návrhu, aby Tribunál sám provedl poprvé srovnání sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou, neboť takové srovnání nebylo provedeno ani zrušovací oddělením, ani odvolacím senátem. Tribunálu přitom nepřísluší rozhodnout o otázkách, které nebyly meritorně přezkoumány OHIM [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 1999, Procter & Gamble v. OHIM (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, s. II-2383, bod 51].
- <sup>125</sup> Judikatura, na kterou se odvolává OHIM, nemůže vést k odlišnému závěru. I když tato judikatura upřesňuje kritéria, na základě kterých je třeba posuzovat vnitřní rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009] obrazového označení tvořeného vzhledem označeného výrobku, nijak nezpochybňuje zásadu, podle které musí být uvedená způsobilost posuzována s přihlédnutím k vnímání samotného sporného označení a nikoliv jiného označení relevantní veřejností (viz v tomto smyslu rozsudky Henkel v. OHIM, bod 119 výše, bod 35, a Tvar tašky, bod 119 výše, body 19 a 35).



- 126 Závěr, že napadené rozhodnutí je stiženo nesprávným právním posouzením a musí být zrušeno, není zpochybněn ani tím, že žalobkyně výslovně toto nesprávné právní posouzení neuvedla v rámci třetího žalobního důvodu.
- 127 Žalobkyně jednak ve své argumentaci týkající se druhého žalobního důvodu správně poznamenala, že starší ochranná známka je ve skutečnosti obrazovou ochrannou známkou. Kromě toho na jednání žalobkyně tvrdila, že oddělení OHIM během přezkumu nebezpečí záměny sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou odkazovaly omylem na jinou než starší ochrannou známku.
- 128 Dále je především třeba uvést, že jelikož žalobkyně zpochybňuje závěr vyvozený v napadeném rozhodnutí, že starší ochranná známka a sporný (průmyslový) vzor vykazují podobnost dostatečnou pro vyvolání nebezpečí záměny, přísluší Tribunálu posoudit parametry srovnání uvedené ochranné známky a uvedeného (průmyslového) vzoru, neboť uvedené srovnání je základem tohoto závěru. Tribunál musí v tomto rámci především ověřit, zda oddělení OHIM skutečně provedla srovnání sporného (průmyslového) vzoru se starší ochrannou známkou.
- 129 Jakmile je totiž Tribunál požádán o posouzení legality rozhodnutí odvolacího senátu OHIM, nemůže být vázán nesprávným posouzením skutkového stavu provedeným tímto senátem, neboť zmíněné posouzení je součástí závěrů, jejichž legalita je zpochybňována před Tribunálem (rozsudek Soudního dvora ze dne 18. prosince 2008, *Éditions Albert René v. OHIM*, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 48).
- 130 Kromě toho je třeba poznamenat, že třebaže soud rozhoduje pouze o návrhu účastníků řízení, kterým přísluší vymezit rámec sporu, nemůže být vázán pouze argumenty, kterých se tito dovolávají na podporu svých tvrzení, neboť by byl jinak případně nucen

založit své rozhodnutí na chybných právních úvahách (usnesení Soudního dvora ze dne 27. září 2004, UER v. M6 a další, C-470/02 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 69, a ze dne 13. června 2006, Mancini v. Komise, C-172/05 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 41).

- <sup>131</sup> Pokud jde o argument vedlejší účastnice vyvozovaný zaprvé z toho, že je majitelkou nezapsaného trojrozměrného označení, jež je podobné spornému (průmyslovému) vzoru, zadruhé z § 14 odst. 2 bodu 3 Markengesetz, zatřetí dodatečné ochrany vyplývající z německých předpisů o nekalé soutěži a začtvrté z důvodu neplatnosti uvedení v čl. 25 odst. 1 písm. b) nařízení č. 6/2002, stačí uvést, že se jedná, jak vyplývá z bodu 19 napadeného rozhodnutí, o otázky, jejichž meritorní posouzení odvolací senát nepovažoval za nutné a které Tribunál nemůže, jak již bylo uvedeno, přezkoumat poprvé sám.
- <sup>132</sup> S přihlédnutím ke všemu výše uvedenému je třeba třetímu žalobnímu důvodu vyhovět, a napadené rozhodnutí tedy zrušit.
- <sup>133</sup> Na závěr má Tribunál za to, že zájmy žalobkyně jsou dostatečně chráněny zrušením napadeného rozhodnutí, aniž je nutné vrátit věc zrušovacímu oddělení (viz v tomto smyslu a obdobně rozsudek STREAMSERVE, bod 42 výše, bod 72). Druhému bodu návrhových žádání žalobkyně tedy není namíště vyhovět.

## **K nákladům řízení**

- <sup>134</sup> Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.
- <sup>135</sup> Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Rozhodnutí třetího odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 31. ledna 2008 (věc R 1352/2006-3) se zrušuje.**
- 2) Ve zbývajících částech žaloba zamítá.**

- 3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Beifa Group Co. Ltd. Společnost Schwan-Stabilo Schwanhäüßer GmbH & Co. KG ponese vlastní náklady řízení.**

Vilaras

Prek

Ciucă

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. května 2010.

Podpisy.