



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

10. května 2012 *

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Nařízení (ES) č. 40/94 — Článek 8 odst. 5 — Slovní ochranné známky Společenství BOTOLIST a BOTOCYL — Obrazové a slovní národní ochranné známky a ochranné známky Společenství BOTOX — Prohlášení neplatnosti — Relativní důvody pro zamítnutí — Poškození dobrého jména“

Ve věci C-100/11 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 28. února 2011,

Helena Rubinstein SNC, se sídlem v Paříži (Francie),

L'Oréal SA, se sídlem v Paříži (Francie),

zastoupené A. von Mühlendahlem, Rechtsanwalt,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelky),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

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

žalovaný v prvním stupni,

Allergan Inc., se sídlem v Irvine (Spojené státy), zastoupená F. Clarkem, barrister,

účastnice řízení před odvolacím senátem OHIM,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení A. Tizzano, předseda senátu, A. Borg Barthet (zpravodaj), E. Levits, J.-J. Kasel a M. Berger, soudci,

generální advokát: P. Mengozzi,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 11. ledna 2012,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 16. února 2012,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společností Helena Rubinstein SNC (dále jen „společnost Helena Rubinstein“) a L'Oréal SA (dále jen „společnost L'Oréal“) domáhají zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 16. prosince 2010, Rubinstein a L'Oréal v. OHIM – Allergan (BOTOLIST A BOTOCYL) (T-345/08 a T-357/08, dále jen „napadený rozsudek“), kterým Tribunál zamítl ve věci T-345/08 žalobu podanou společností Helena Rubinstein směřující ke zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 28. května 2008 (věc R 863/2007-1) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Allergan, Inc. a společností Helena Rubinstein SNC, a ve věci T-357/08 žalobu podanou společností L'Oréal směřující ke zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 5. června 2008 (věc R 865/2007-1) týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společností Allergan, Inc. a společností L'Oréal SA (dále jen společně „sporná rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 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) bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu projednávaného sporu se však tento spor řídí i nadále nařízením č. 40/94.

- 3 Článek 8 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, ve svém odstavci 5 stanoví:

„Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se [...] nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známkou, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

- 4 Článek 52 tohoto nařízení, nadepsaný „Relativní důvody neplatnosti“, ve svém odst. 1 písm. a) uvádí, že ochranná známka Společenství se prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM, „pokud existuje starší známka uvedená v čl. 8 odst. 2 a jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1 nebo 5 uvedeného článku“.

- 5 Článek 63 nařízení č. 40/94, nadepsaný „Žaloby podané k Soudnímu dvoru“, v odstavcích 1 až 3 stanoví:

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

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

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

- 6 Článek 73 téhož nařízení stanoví, že rozhodnutí OHIM musejí být odůvodněna a že mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.

- 7 Článek 115 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že jazyky OHIM jsou němčina, angličtina, španělština, francouzština a italština. Odstavec 5 téhož článku stanoví, že se námitky a návrh na zrušení nebo neplatnost podávají v některém jazyce OHIM.

- 8 Podle pravidla 38 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189):

„Nejsou-li důkazy na podporu žádosti podány v jazyce řízení o zrušení nebo prohlášení neplatnosti, předloží žadatel překlad těchto důkazů do tohoto jazyka ve lhůtě dvou měsíců od podání těchto důkazů.“

Skutkový základ sporu

- 9 Dne 6. května 2002 podala společnost Helena Rubinstein u OHIM na základě nařízení č. 40/94 přihlášku slovního označení „BOTOLIST“ jako ochranné známky Společenství. Společnost L'Oréal podala dne 19. července 2002 podobnou přihlášku týkající se slovního označení „BOTOCYL“.
- 10 Výrobky, pro které byly zápisy požadovány, náležejí do třídy 3 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 odpovídají následujícímu popisu: „Parfémy; toaletní vody; koupelové a sprchovací gely a soli jiné než pro lékařské účely; toaletní mýdla; tělové deodoranty; kosmetika, především krémy, mléka, vody, gely a pudry na obličej, tělo a ruce, mléka, gely a oleje na opalování a po opalování (kosmetika); líčidla; šampóny; gely, pěny, balzámy a spreje pro tvarování účesů a péči o vlasy; laky na vlasy, barvy na vlasy a odbarvovače; přípravky na ondulaci a řásnění vlasů; éterické oleje“.
- 11 Ochranné známky Společenství BOTOLIST a BOTOCYL (dále jen společně „sporné ochranné známky“) byly zapsány dne 14. října a 19. listopadu 2003.
- 12 Dne 2. února 2005 podala společnost Allergan Inc. (dále jen „společnost Allergan“) návrh na prohlášení neplatnosti zápisu sporných ochranných známek pro výrobky uvedené v bodě 10 tohoto rozsudku.
- 13 Návrhy na prohlášení neplatnosti se zakládaly na existenci několika starších obrazových a slovních ochranných známek Společenství a národních ochranných známek obsahujících označení „BOTOX“, které byly zapsány zejména pro výrobky spadající do třídy 5 ve smyslu výše zmíněné Niceské dohody a odpovídají následujícímu popisu: „Farmaceutické přípravky pro léčbu neurologických onemocnění, svalové dystonie a poruch hladkého svalstva, autonomní dysfunkce nervového systému, bolesti hlavy, vrásek, hyperhidrózy, sportovních úrazů, mozkové obrny, křečí, třesů a bolestí“. Nejstarší z těchto ochranných známek byla zapsána dne 12. dubna 1991 a nejnovější dne 7. srpna 2003.
- 14 Důvody dovolávanými na podporu uvedených návrhů na prohlášení neplatnosti byly důvody uvedené v čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 ve spojení s čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 4 a 5 uvedeného nařízení.
- 15 Rozhodnutími ze dne 28. března a 4. dubna 2007 zrušovací oddělení oba návrhy na prohlášení neplatnosti zamítlo.
- 16 Dne 1. června 2007 podala společnost Allergan k OHIM odvolání proti oběma rozhodnutím zrušovacího oddělení.
- 17 Spornými rozhodnutími první odvolací senát OHIM oběma těmito odvoláním vyhověl. OHIM měl konkrétně za to, že přestože neexistuje nebezpečí záměny sporných ochranných známek se „starší ochrannou známkou“, jsou návrhy na prohlášení neplatnosti zakládající se na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 opodstatněné.

Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek

- 18 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 22. srpna 2008 podala společnost Helena Rubinstein žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí OHIM vydaného dne 28. května 2008 a dne 1. září 2008 podala společnost L'Oréal žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí OHIM vydaného dne 5. června 2008.

- 19 Usnesením předsedy třetího senátu Tribunálu ze dne 11. května 2010 byly věci T-345/08 a T-357/08 spojeny pro účely ústní části řízení a rozsudku.
- 20 Na podporu svých žalob se navrhovatelky dovolávaly v každé z těchto věcí dvou totožných žalobních důvodů. První žalobní důvod vycházel z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a druhý žalobní důvod z porušení článku 73 téhož nařízení.
- 21 Co se týče prvního žalobního důvodu, Tribunál v bodech 38 až 41 napadeného rozsudku v rámci úvodních poznámek poukázal na to, že jsou návrhy na prohlášení neplatnosti založeny na existenci několika obrazových a slovních ochranných známek Společenství a národních ochranných známek, které obsahují označení „BOTOX“ a které byly většinou zapsány před podáním přihlášek přihlašovaných ochranných známek BOTOLIST a BOTOCYL dne 6. května a 19. července 2002.
- 22 Tribunál poznamenal, že se odvolací senát „odchýlil od přístupu zaujatého zrušovacím oddělením, které založilo svá rozhodnutí pouze na zápisu starší ochranné známky Společenství č. 2015832 obrazového označení BOTOX, když měl za to, že dobré jméno získaly jak obrazové ochranné známky, tak slovní ochranné známky BOTOX zapsané před 6. květnem 2002, a to jak ochranné známky Společenství, tak národní ochranné známky“. Podle Tribunálu může být tento přístup odvolacího senátu ozřejmen skutečností, že ve sporných rozhodnutích neodkázal na obrazový prvek ochranné známky Společenství BOTOX.
- 23 V tomto kontextu měl Tribunál v bodě 40 napadeného rozsudku za to, že se jeho přezkum může omezit na dvě starší národní ochranné známky zapsané dne 14. prosince 2000 ve Spojeném království pro léčbu vrásek a obsahující označení „BOTOX“ (dále jen „starší ochranné známky“), jelikož se jedná o území, ohledně kterého společnost Allergan předložila většinu důkazů a vzhledem k tomu, že pouhá skutečnost, že je ve členském státě shledán relativní důvod pro zamítnutí, postačuje k odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 24 Tribunál tak v bodě 41 napadeného rozsudku uvedl, že přezkoumá, zda jsou v projednávaném případě splněny podmínky pro použití tohoto ustanovení, a sice zaprvé „zda tyto [starší ochranné známky] mají dobré jméno ve Spojeném království“, zadruhé „zda [sporné] ochranné známky vykazují podobnost s těmito staršími ochrannými známkami“ a konečně zatřetí „zda by užívání bez řádného důvodu [sporných] ochranných známek neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu“. Tribunál dodává, že jelikož jsou tyto podmínky kumulativní, neexistence jedné z těchto podmínek stačí k nepoužitelnosti ustanovení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 25 Zaprvé, pokud jde o dobré jméno starších ochranných známek, Tribunál v bodech 46 až 63 napadeného rozsudku přezkoumal jednotlivé důkazy předložené společností Allergan na podporu návrhů na prohlášení neplatnosti a odvolání před odvolacím senátem, a sice objem prodeje výrobků uvedených na trh pod ochrannou známkou BOTOX během let 1999 až 2003 ve čtrnácti členských státech, propagaci této ochranné známky v článcích zveřejněných v anglickém jazyce v odborných časopisech během let 1999 a 2001, rozsáhlé mediální pokrytí výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou od roku 2001, zejména v anglickém tisku, zařazení slova „BOTOX“ do několika anglických slovníků, které uznávají toto slovo jako ochrannou známkou, rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office ze dne 26. dubna 2005, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na prohlášení neplatnosti zápisu ochranné známky BOTOMASK ve Spojeném království pro kosmetické přípravky, a prohlášení vedoucího pracovníka společnosti Allergan, jakož i studii trhu provedenou během září a října roku 2004 ve Spojeném království.
- 26 Pokud jde konkrétně o přípustnost článků v tisku vypracovaných v anglickém jazyce, jež byla zpochybňována navrhovatelkami u Tribunálu z důvodu, že tyto články byly zveřejněny po dni podání přihlášky sporných ochranných známek, Tribunál v bodě 52 napadeného rozsudku připomněl judikaturu, podle které, „i když musí být dobré jméno starší ochranné známky prokázáno ke dni podání přihlášky napadené ochranné známky, však dokumentům s pozdějším datem nelze odepřít jejich důkazní hodnotu, pokud umožňují učinit závěry o dané situaci k tomuto datu“.

- 27 Tribunál v bodě 54 tohoto rozsudku stejně tak odmítl argumenty navrhovatelek vycházející z nepřipustnosti článků zveřejněných v odborných časopisech a v obecném tisku z důvodu, že nebyly přeloženy do francouzského jazyka, a sice jazyka řízení před OHIM. Tribunál měl za to, že samotná existence těchto článků představuje „relevantní skutečnost pro prokázání dobrého jména ochranné známky BOTOX u široké veřejnosti nezávisle na pozitivním nebo negativním obsahu [těchto článků]“.
- 28 Pokud jde o argument navrhovatelek vycházející z nepřipustnosti rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office ze dne 26. dubna 2005 z důvodu, že toto rozhodnutí bylo vydáno po dni podání přihlášky sporných ochranných známek, Tribunál ho odmítl s tím, že odkázal na judikaturu citovanou v bodě 52 napadeného rozsudku.
- 29 Pokud jde ještě o argument navrhovatelek vycházející z nepřipustnosti prohlášení vedoucího pracovníka společnosti Allergan a studie trhu z důvodu, že tyto důkazy byly poprvé předloženy u odvolacího senátu, Tribunál v bodě 62 tohoto rozsudku připomněl, že na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 „[OHIM] nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci řízení včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili“, takže má odvolací senát širokou posuzovací pravomoc. Tribunál rozhodl, že při neexistenci výslovného rozhodnutí odvolacího senátu o přípustnosti těchto důkazů odvolací senát implicitně, avšak nevyhnutelně považoval tyto důkazy za přípustné.
- 30 V bodě 64 napadeného rozsudku Tribunál došel k závěru, že s ohledem na veškeré důkazy předložené společností Allergan neporušil odvolací senát čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, když měl za to, že ochranná známka BOTOX měla ke dni podání přihlášky sporných ochranných známek dobré jméno ve vztahu k „farmaceutickým výrobkům pro léčení vrásek“ ve Spojeném království.
- 31 Zadruhé, pokud jde o podobnost dotčených ochranných známek, Tribunál v bodech 69 až 79 napadeného rozsudku ověřil, zda se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když se domníval, že mezi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami existuje takový stupeň podobnosti, že si veřejnost mezi těmito ochrannými známkami vytvoří spojitost.
- 32 Tribunál v podstatě potvrdil úvahy odvolacího senátu, který pro účely posouzení podobnosti dotčených ochranných známek zohlednil okolnost, že tyto známky mají společnou předponu „boto“. Podle názoru Tribunálu nemá na rozdíl od toho, co tvrdily navrhovatelky, slabika „bot“ žádný zvláštní význam a neodkazuje na účinnou látku farmaceutického výrobku prodávaného společností Allergan, a sice botulotoxin. Navíc uvedl, že nebyl uplatněn žádný důvod, který by umožňoval pochopit, proč by měla být dána přednost této slabice před předponou „boto“, kterou zohlednil odvolací senát.
- 33 Tribunál měl za to, že i kdyby se označení „BOTOX“ mohlo skládat z „bo“ pro „botulinum“ a „tox“ pro „toxin“ jako odkaz na používanou účinnou látku, toto označení získalo inherentní rozlišovací způsobilost nebo rozlišovací způsobilost užíváním, přinejmenším ve Spojeném království.
- 34 Tribunál rovněž v bodě 76 napadeného rozsudku konstatoval, že „velikost podílu ochranné známky BOTOX na trhu ve Spojeném království, a sice 74,3 % v roce 2003, stejně jako stupeň povědomí o ochranné známce rovnající se 75 % u specializované veřejnosti zvyklé na farmaceutickou léčbu vrásek, postačuje k prokázání existence vysokého stupně známosti na trhu“.
- 35 Podle Tribunálu odvolací senát správně určil, že výrobky, kterých se týkají dotčené ochranné známky, ač jsou odlišné, neboť společnost Allergan uvádí na trh farmaceutické výrobky pro léčbu vrásek a navrhovatelky kosmetické přípravky, patří do „podobných odvětví trhu“.
- 36 Tribunál v důsledku toho došel k závěru, že odvolací senát měl právem za to, že by relevantní veřejnost byla přirozeně vedena k tomu, že si vytvoří spojitost mezi spornými ochrannými známkami a ochrannou známkou s dobrým jménem BOTOX ještě předtím, než si ji spojí s „botulinem“.

- 37 Zatřetí pokud jde o posouzení účinků užívání sporných ochranných známek na starší ochranné známky, Tribunál v bodě 81 napadeného rozsudku připomněl, že v tomto ohledu existují tři odlišné typy rizika. Předně tak užívání bez řádného důvodu ochranné známky, jejíž zápis je požadován, může být na újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. Dále toto užívání může rovněž být na újmu dobrému jménu starší ochranné známky. Konečně majitel přihlašované ochranné známky může neprávem těžit užíváním své ochranné známky z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky. Pro použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 postačuje, aby existoval jediný z těchto tří typů rizik.
- 38 I když Tribunál v bodě 87 napadeného rozsudku uznal, že byl odvolací senát při prokazování účinků užívání sporných ochranných známek poněkud lapidární, poznamenal nicméně, že důvod uvedený odvolacím senátem pro tuto nedostatečnost, a sice skutečnost, že relevantní veřejnost bude nutně vnímat spojitost mezi kolidujícími ochrannými známkami, doznal značného vývoje v rámci správního řízení a u Tribunálu.
- 39 Tribunál v bodě 88 napadeného rozsudku evokoval argument společnosti Allergan, podle kterého sporné ochranné známky hodlaly konkrétně těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména získaného ochrannou známkou BOTOX v oblasti léčení vrásek s tím účinkem, že se hodnota této ochranné známky sníží. Podle Tribunálu jsou tato rizika dostatečně závažná, a nikoliv hypotetická pro odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Tribunál zdůraznil, že na jednání navrhovatelky uznaly, že i když jejich výrobky neobsahují botulotoxin, přesto hodlaly těžit z image spojené s tímto výrobkem a obsažené v ochranné známce BOTOX, tj. jedinečné ochranné známce v tomto ohledu.
- 40 Tribunál tedy první žalobní důvod zamítl v plném rozsahu.
- 41 Pokud jde o druhý žalobní důvod, Tribunál v bodě 93 napadeného rozsudku konstatoval, že odvolací senát uvedl ve sporných rozhodnutích odůvodnění, které umožňuje pochopit, proč má ochranná známka BOTOX dobré jméno.
- 42 Tribunál měl v bodě 94 napadeného rozsudku rovněž za to, že sporná rozhodnutí obsahují dostatečné odůvodnění týkající se účinků užívání sporných ochranných známek bez řádného důvodu, které navrhovatelkám umožní, aby měly k dispozici všechny relevantní informace k tomu, aby před Tribunálem zpochybnilly důvody uplatněné odvolacím senátem.
- 43 Tribunál v důsledku toho zamítl druhý žalobní důvod, jakož i žaloby v plném rozsahu.

Návrhová žádání před Soudním dvorem

- 44 Svým kasačním opravným prostředkem navrhovatelky navrhuje, aby Soudní dvůr:
- zrušil napadený rozsudek;
 - zamítl odvolání podaná společností Allergan proti rozhodnutím zrušovacího oddělení ze dne 28. března a 4. dubna 2007 a
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení vzniklých v rámci řízení o kasačním opravném prostředku, řízení před Tribunálem, jakož i řízení před odvolacím senátem OHIM.
- 45 OHIM a společnost Allergan navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelkám náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 46 Na podporu svého kasačního opravného prostředku se navrhovatelky dovolávají čtyř důvodů. První důvod vychází z porušení čl. 52 odst. 1 a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94. Druhým důvodem navrhovatelky tvrdí, že Tribunál porušil článek 115 nařízení č. 40/94 ve spojení s pravidlem 38 odst. 2 nařízení č. 2868/95. Třetí a čtvrtý důvod vycházejí z porušení článků 63 a 73 nařízení č. 40/94.

K prvnímu důvodu kasačního opravného prostředku

- 47 První důvod je rozdělen na čtyři části.

K první části

– Argumentace účastníků řízení

- 48 První částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál tím, že měl za to, že přezkum návrhu na prohlášení neplatnosti může být proveden s ohledem na dvě starší ochranné známky zapsané ve Spojeném království, které netvořily základ sporných rozhodnutí, dopustil nesprávného právního posouzení. Odvolací senát OHIM založil podle jejich názoru svá rozhodnutí výlučně na starší ochranné známce Společenství č. 2015832 skládající se z obrazového označení „BOTOX“.

- 49 OHIM a společnost Allergan tvrdí, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta jako neopodstatněná z důvodu, že odvolací senát výslovně neodkázal ve sporných rozhodnutích na zápis této starší obrazové ochranné známky Společenství.

– Závěry Soudního dvora

- 50 V bodě 38 napadeného rozsudku Tribunál konstatoval, že jsou návrhy na prohlášení neplatnosti podané společností Allergan založeny na zápisu několika obrazových a slovních ochranných známek Společenství a národních ochranných známek, které obsahují označení „BOTOX“ a které byly většinou zapsány před podáním přihlášek sporných ochranných známek BOTOLIST a BOTOCYL dne 6. května a 19. července 2002. Tribunál v tomto ohledu odkázal na bod 2 sporných rozhodnutí, který uvádí výčet těchto ochranných známek.

- 51 V bodě 39 napadeného rozsudku Tribunál rozhodl, že se odvolací senát odchýlil od přístupu zrušovacího oddělení, které založilo svá rozhodnutí pouze na zápisu starší obrazové ochranné známky Společenství č. 2015832, a že měl za to, že dobré jméno získaly jak obrazové ochranné známky, tak slovní ochranné známky BOTOX zapsané před 6. květnem 2002, a to jak ochranné známky Společenství, tak národní ochranné známky. Tribunál rovněž uvedl, že tento přístup odvolacího senátu může být ozřejmen skutečností, že ve sporných rozhodnutích neodkazuje na obrazový prvek starší ochranné známky Společenství č. 2015832.

- 52 S ohledem na tyto jednotlivé poznatky mohl Tribunál oprávněně omezit svůj přezkum na starší národní ochranné známky zapsané dne 14. prosince 2000 ve Spojeném království pro léčbu vrásek, jelikož se jednalo o území, ohledně kterého společnost Allergan předložila většinu důkazů.

- 53 Je ještě třeba konstatovat, že navrhovatelky pouze obecně uvádějí, že odvolací senát stejně jako zrušovací oddělení založily své posouzení na jediné starší obrazové ochranné známce Společenství, aniž uplatnily jakýkoliv argument, který by mohl jejich argumentaci podpořit.

- 54 Z toho vyplývá, že první část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta.

K druhé části

– Argumentace účastníků řízení

- 55 Druhou částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku se navrhovatelky domnívají, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že měl za to, že starší ochranné známky mají dobré jméno.
- 56 Pokud jde o relevantní veřejnost, i když navrhovatelky nepochybně posouzení Tribunálu v tomto ohledu, a sice že tato veřejnost je tvořena širokou veřejností a zdravotnickými odborníky, tvrdí, že Tribunál nicméně neprovedl žádnou konkrétní analýzu existence dobrého jména uvedených ochranných známek, u každé z těchto dvou kategorií osob, které tvoří relevantní veřejnost.
- 57 Pokud jde o relevantní území, napadený rozsudek neobsahuje žádný údaj o území, na kterém byly starší ochranné známky považovány za ochranné známky s dobrým jménem.
- 58 Pokud jde o důkaz o dobrém jménu, navrhovatelky zpochybňují důkazní hodnotu některých důkazů předložených společností Allergan, a sice objem prodeje výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou BOTOX, uvedený v bodech 46 a 47 napadeného rozsudku, jakož i propagaci ochranné známky BOTOX ve vědeckých časopisech, uvedenou v bodech 48 a 49 tohoto rozsudku. Pokud jde o rozsáhlé mediální pokrytí uvedených výrobků zmíněné v bodech 50 až 54 uvedeného rozsudku, navrhovatelky tvrdí, že Tribunál zkreslil tento důkaz, jelikož nebyl podložen důkazem o tom, že ve Spojeném království byly distribuovány noviny nebo časopisy, ve kterých byly zveřejněny články týkající se výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou BOTOX. Navrhovatelky se domnívají, že posouzení Tribunálu v bodech 55 a 56 napadeného rozsudku, které se týká zařazení termínu „BOTOX“ do několika slovníků, je založeno na zkreslení skutkového stavu. Navrhovatelky se rovněž domnívají, že se Tribunál v bodech 60 až 63 napadeného rozsudku dopustil zkreslení důkazů, pokud jde o studii trhu provedenou během září a října roku 2004 ve Spojeném království. Navrhovatelky v tomto ohledu zpochybňují relevanci této studie v rozsahu, v němž neobsahuje žádný důkaz, jehož předložení příslušelo společnosti Allergan, který by mohl prokázat spojitost mezi údaji, které jsou v ní obsaženy a situací existující ke dni podání přihlášky sporných ochranných známek.
- 59 Pokud jde o rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office ze dne 26. dubna 2005, navrhovatelky se domnívají, že tento důkaz měl být Tribunálem prohlášen za nepřipustný, jelikož se týká jiného sporu, jehož se neúčastnily.
- 60 OHIM se domnívá, že je třeba druhou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zčásti odmítnout jako nepřipustnou a zčásti zamítnout jako neopodstatněnou.
- 61 Zprv, pokud jde o stupeň proslulosti starších ochranných známek s ohledem na každou z kategorií osob, které tvoří relevantní veřejnost, OHIM tvrdí, že každá ochranná známka, která má dobré jméno u široké veřejnosti, musí být považována za známou i u odborníků.
- 62 Zadruhé, pokud jde o relevantní území, se OHIM domnívá, že Tribunál tím, že omezil svůj přezkum na dvě starší ochranné známky zapsané ve Spojeném království, jasně uvedl, že relevantním územím je Spojené království.
- 63 Zatřetí, pokud jde o důkaz o dobrém jménu, OHIM a společnost Allergan tvrdí, že jsou argumenty navrhovatelek v tomto ohledu jednak nesprávné, neboť jejich cílem je zpochybnit důkazní hodnotu každého z důkazů, zatímco tyto důkazy musejí být hodnoceny jako celek, jednak nepřipustné, jelikož se týkají skutkových okolností.

– Závěry Soudního dvora

- 64 Zprv je třeba konstatovat, že argument navrhovatelek vycházející z údajného nesprávného právního posouzení Tribunálu dobrého jména starších ochranných známek u obou kategorií osob, které tvoří relevantní veřejnost, je založen na nesprávném výkladu napadeného rozsudku.

- 65 Z bodů 48, 49 a 54 napadeného rozsudku totiž vyplývá, že Tribunál přezkoumal – jakožto důkazy směřující k prokázání dobrého jména starších ochranných známek – propagaci ochranné známky BOTOX uskutečněnou zejména zveřejněním článků v anglickém jazyce jak ve vědeckých časopisech, které jsou právě určeny odborníkům, tak v obecném tisku.
- 66 Dále, jak uvedl OHIM, jestliže má ochranná známka dobré jméno u široké veřejnosti, je v zásadě považována za známou i u odborníků. Z důvodu rozsáhlého mediálního pokrytí výrobků uváděných na trh pod touto ochrannou známkou u široké veřejnosti nebo zařazení termínu „BOTOX“ do anglických slovníků tedy nelze právoplatně tvrdit, že je možné, že zdravotnickí odborníci nemuseli o dobrém jménu ochranné známky BOTOX vědět.
- 67 Tribunál se tak tím, že učinil tato zjištění, z nichž vyplývá, že zohlednil jak širokou veřejnost, tak zdravotnické odborníky, nedopustil nesprávného právního posouzení, když v bodě 64 napadeného rozsudku rozhodl, že ochranná známka BOTOX měla ke dni podání přihlášky sporných ochranných známek, a sice dne 6. května nebo 19. července 2002, dobré jméno ve Spojeném království, pokud jde o „farmaceutické výrobky pro léčení vrásek“ s ohledem na každou z kategorií osob, které tvoří relevantní veřejnost.
- 68 V důsledku toho argument, podle kterého Tribunál neprovedl žádnou konkrétní analýzu existence dobrého jména starších ochranných známek, u každé z těchto dvou kategorií osob, které tvoří relevantní veřejnost, musí být odmítnut.
- 69 Zadruhé, pokud jde o neexistenci údajů týkajících se území, na kterém byly starší ochranné známky považovány za ochranné známky s dobrým jménem, je třeba poukázat nejprve na to, že ze skutečnosti, že Tribunál omezil svůj přezkum na dvě národní ochranné známky zapsané ve Spojeném království dne 14. prosince 2000, může být jasně vyvozeno, že měl za to, že relevantním územím je Spojené království.
- 70 Kromě toho z jednotlivých důkazů zohledněných Tribunálem, jako jsou články v tisku v anglickém jazyce zveřejněné ve vědeckých časopisech nebo v anglických denících, zařazení termínu „BOTOX“ do anglických slovníků a rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office, vyplývá, že byl přezkum dobrého jména starších ochranných známek proveden s ohledem na celé území Spojeného království.
- 71 Argument, podle kterého se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení vymezení relevantního území, tedy musí být odmítnut.
- 72 Zatřetí, pokud jde o důkaz o dobrém jménu ochranné známky BOTOX, je třeba předně poukázat na to, že Tribunál provedl v tomto ohledu celkové posouzení důkazů předložených společností Allergan, jak to vyplývá z bodu 64 napadeného rozsudku. Argumenty navrhovatelek směřující ke zpochybnění důkazu o tomto dobrém jménu se přitom týkají každého z uvedených důkazů posuzovaných samostatně. V důsledku toho, jak uvedl generální advokát v bodě 20 svého stanoviska, i kdyby Soudní dvůr přijal některé z argumentů uplatněných navrhovatelkami, posouzení Tribunálu by tím nebylo dotčeno, jelikož by se musela ještě při celkovém posouzení Tribunálu určit hodnota důkazu, který je třeba vyloučit. Žádný argument v tomto smyslu však navrhovatelky v rámci kasačního opravného prostředku neuplatnily.
- 73 V rozsahu, v němž navrhovatelky zpochybňují důkazní hodnotu důkazů, jako je objem prodeje výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou BOTOX, jakož i propagaci této ochranné známky ve vědeckých časopisech, však postačuje konstatovat, že touto argumentací navrhovatelky ve skutečnosti směřují k dosažení nového posouzení těchto důkazů před Soudním dvorem.
- 74 Podle ustálené judikatury však Soudní dvůr není příslušný ke zjišťování skutkového stavu ani v zásadě k přezkoumávání důkazů, které Tribunál přijal na podporu tohoto skutkového stavu. Pokud totiž byly tyto důkazy získány řádně a byly dodrženy obecné právní zásady a procesní pravidla použitelná v oblasti

důkazního břemene a provádění důkazů, přísluší pouze Tribunálu posoudit hodnotu, kterou je třeba přiznat důkazům, které mu byly předloženy. Takové posouzení tudíž nepředstavuje, s výhradou případu zkreslení těchto důkazů, právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora (rozsudek ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 33 a citovaná judikatura).

- 75 Z toho plyne, že jelikož žádné zkreslení nebylo v projednávaném případě tvrzeno, musí být argument navrhovatele směřující ke zpochybnění důkazní hodnoty některých důkazů odmítnut jako nepřipustný.
- 76 Vzhledem k tomu, že navrhovatelky tvrdí, že Tribunál zkreslil důkazy týkající se rozsahu mediálního pokrytí výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou BOTOX a studie trhu provedené během září a října roku 2004 ve Spojeném království a že založil své posouzení týkající se zařazení termínu „BOTOX“ do několika slovníků na zkreslení skutkového stavu, je třeba konstatovat, že ačkoliv se navrhovatelky dovolávají zkreslení těchto důkazů nebo zkreslení skutkového stavu, omezují se na zpochybnění jejich relevance obecnými a nepodloženými tvrzeními a ve skutečnosti je jejich cílem dosáhnout nového posouzení těchto důkazů Soudním dvorem.
- 77 Jak přitom vyplývá z ustálené judikatury Soudního dvora, jak je připomenuta v bodě 74 tohoto rozsudku, takové argumenty musejí být odmítnuty jako nepřipustné.
- 78 Konečně pokud jde o nepřipustnost rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office ze dne 26. dubna 2005 tvrzenou navrhovatelkami, jelikož se týká jiného sporu, je třeba poukázat na to, že konstatování obsažená v tomto rozhodnutí tvoří sama o sobě skutečnost, která, je-li relevantní, může být zohledněna Tribunálem v rámci jeho suverénní pravomoci k posouzení skutkového stavu za účelem prokázání dobrého jména starších ochranných známek ve Spojeném království. Kromě toho navrhovatelky neuplatnily žádný argument, který by mohl zpochybnit správnost konstatování uvedených v tomto rozhodnutí před OHIM ani před Tribunálem, jak to vyplývá z bodu 58 napadeného rozsudku.
- 79 Argument navrhovatele vycházející z údajné nepřipustnosti rozhodnutí United Kingdom Intellectual Property Office ze dne 26. dubna 2005 musí být tudíž zamítnut jako neopodstatněný.
- 80 Z toho plyne, že druhá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zčásti odmítnuta jako nepřipustná a zčásti zamítnuta jako neopodstatněná.

K třetí části

– Argumentace účastníků řízení

- 81 Třetí částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že potvrdil existenci spojitosti mezi staršími ochrannými známkami BOTOX a spornými ochrannými známkami na základě společného prvku „bot“ nebo „boto“, vzhledem k tomu, že je tento společný prvek popisný nebo druhový, jelikož odkazuje na „botulotoxin“. Takovou spojitost si podle jejich názoru vytvořit nelze, neboť přihlašovatel ochranné známky musí být oprávněn takový popisný prvek zahrnout do své ochranné známky.
- 82 Podle OHIM a společnosti Allergan musí být tato třetí část odmítnuta jako nepřipustná z důvodu, že se týká skutkové otázky předložené k suverénnímu posouzení Tribunálu.

– Závěry Soudního dvora

- 83 Vzhledem k tomu, že třetí částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku hodlají navrhovatelky zpochybnit analýzu, kterou Tribunál provedl v bodech 70 až 73 napadeného rozsudku, aby prokázal, že předpona „bot“ nebo „boto“ není popisná, je třeba konstatovat, že takové posouzení má skutkovou povahu.

- 84 Jak přitom vyplývá z článku 256 SFEU a článku 58 statutu Soudního dvora Evropské unie, kasační opravný prostředek je omezen na právní otázky, a proto jedině Tribunál je příslušný zjistit skutkový stav, kromě případu, kdy věcná nesprávnost jeho zjištění vyplývá z písemností ve spise, které mu byly předloženy, a tento skutkový stav posoudit. Posouzení skutkového stavu tedy nepředstavuje, s výhradou případu zkreslení důkazů předložených Tribunálu, právní otázku, která jako taková podléhá přezkumu Soudního dvora (viz zejména rozsudky ze dne 5. června 2003, O'Hannrachain v. Parlament, C-121/01 P, Recueil, s. I-5539, bod 35, jakož i ze dne 2. dubna 2009, Bouygues a Bouygues Télécom v. Komise, C-431/07 P, Sb. rozh. s. I-2665, bod 137).
- 85 Vzhledem k tomu, že nebylo uváděno žádné zkreslení skutkových okolností ani důkazů předložených Tribunálu, pokud jde o posouzení uvedené v bodech 70 až 73 napadeného rozsudku, je třeba tuto třetí část odmítnout jako nepřipustnou v rozsahu, v němž směřuje ke zpochybnění tohoto posouzení.
- 86 Naproti tomu uvedenou částí navrhovatelky rovněž tvrdí, že přihlašovatel ochranné známky musí být umožněno, aby do ochranné známky, o jejíž zápis žádá, zahrnul prvek, který je součástí starší ochranné známky třetí osoby, jelikož tento společný prvek má popisnou povahu. Je třeba konstatovat, že taková argumentace vznáší právní otázku, která podléhá přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.
- 87 V tomto ohledu je třeba uvést, že tato argumentace je založena na domněnce, že je společný prvek „bot“ nebo „boto“ popisný.
- 88 Z bodů 70 až 73 napadeného rozsudku přitom vyplývá, že Tribunál měl za to, že předpona „bot“ nebo „boto“ popisná není. Dále, jak vyplývá z bodů 83 až 85 tohoto rozsudku, argumenty uplatněné navrhovatelkami směřující ke zpochybnění tohoto posouzení nemohou být Soudnímu dvoru předloženy v rámci kasačního opravného prostředku.
- 89 Za těchto podmínek je třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku v rozsahu, v němž navrhovatelky tvrdí, že měly právo na to, aby do sporných ochranných známek zahrnuly prvek společný se starší ochrannou známkou, jelikož má tento prvek popisnou povahu, irelevantní.
- 90 Z výše uvedeného vyplývá, že třetí část prvního důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuta.

Ke čtvrté části

– Argumentace účastníků řízení

- 91 Čtvrtou částí prvního důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení tím, že považoval za prokázané riziko újmy hrozící dobrému jménu starších ochranných známek. Posouzení Tribunálu v bodě 88 napadeného rozsudku, podle kterého sporné ochranné známky hodlají konkrétně těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména získaného staršími ochrannými známkami BOTOX v oblasti léčení vrásek, není podle jejich názoru podloženo žádným důkazem. Navrhovatelky rovněž tvrdí, že ačkoliv sporné ochranné známky případně obsahovaly odkaz na botulotoxin, nezamýšlely ani nemohly být spojovány s ochrannou známkou BOTOX, ani k tomu nesměřovaly, jež je zapsána pro farmaceutické výrobky vydávané jedině na lékařský předpis.
- 92 Podle OHIM a společnosti Allergan musí být tato část zamítnuta jako neopodstatněná. Spojitost mezi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami totiž může vést ke zneužití dobrého jména starších ochranných známek, jelikož naznačuje, že kosmetické přípravky navrhovatelek mají srovnatelný účinek s účinkem dosaženým výrobkem BOTOX. Účinkem toho by bylo snížení hodnoty starších ochranných známek.

– Závěry Soudního dvora

- 93 Je třeba připomenout, že aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, musí předložit důkaz, že by užívání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu. K tomu účelu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky ve smyslu uvedeného čl. 8 odst. 5. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplýne z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde (obdobně viz rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, body 37 a 38).
- 94 Mimoto pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci (rozsudek ze dne 18. června 2009, L'Oréal a další, C-487/07, Sb. rozh. s. I-5185, bod 44).
- 95 Tribunál měl v bodě 82 napadeného rozsudku správně za to, že majitel starší ochranné známky není povinen prokázat existenci skutečného a aktuálního zásahu do své ochranné známky, avšak musí předložit důkazy, které umožňují dospět *prima facie* k závěru o nikoliv hypotetickém budoucím riziku protiprávního těžení nebo újmy a že takový závěr může být stanoven zejména na základě logických vývodů vyplývajících z analýzy pravděpodobností a při zohlednění běžné praxe v relevantním obchodním odvětví, jakož i všech ostatních okolností projednávané věci.
- 96 Je třeba rovněž konstatovat, že právě po provedení analýzy jednotlivých skutečností došel Tribunál k závěru, že mezi staršími ochrannými známkami a spornými ochrannými známkami existuje spojitost. Tribunál tak zejména v bodech 70 až 72 napadeného rozsudku shledal, že dotčené ochranné známky mají společnou předponu „boto“, jež nemůže být považována za zkratku výrazu „botulinový“ nebo „botulinum“, v bodech 73 a 74 tohoto rozsudku shledal, že označení „BOTOX“ získalo rozlišovací způsobilost, v bodě 76 uvedeného rozsudku uvedl význam dobrého jména starších ochranných známek a v bodě 78 téhož rozsudku uvedl skutečnost, že dotyčné výrobky patří do „podobných odvětví trhu“. Tribunál rovněž upřesnil, že si relevantní veřejnost vytvoří tuto spojitost ještě předtím, než si sporné ochranné známky spojí s „botulinem“. Tribunál navíc v bodě 88 napadeného rozsudku poznamenal, že navrhovatelky na jednání uznaly, že i když jejich výrobky neobsahují botulotoxin, přesto hodlaly těžit z image spojené s tímto výrobkem a obsažené v ochranné známce BOTOX.
- 97 Za těchto podmínek, jak uvedl generální advokát v bodě 36 svého stanoviska, Tribunál právě po celkovém posouzení relevantních skutečností projednávané věci došel v bodě 88 napadeného rozsudku k závěru, že sporné ochranné známky hodlají těžit z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména získaného staršími ochrannými známkami BOTOX. V důsledku toho není opodstatněný argument navrhovatele, podle kterého zjištění o existenci úmyslu parazitovat není podloženo žádným důkazem.
- 98 Mimoto musí být odmítnut argument navrhovatelek, že i za předpokladu, že by sporné ochranné známky obsahovaly případně odkaz na botulotoxin, nebylo jejich cílem spojování s ochrannou známkou BOTOX. Tento argument se totiž snaží zpochybnit posouzení Tribunálu, podle kterého předpona „boto“ není popisná a nelze ji považovat za odkaz na botulotoxin, a na kterém se zakládá jeho zjištění v bodě 88 napadeného rozsudku. Jelikož je přitom takové posouzení skutkové povahy, nemůže v souladu s judikaturou připomenutou v bodě 84 tohoto rozsudku podléhat přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku.
- 99 Z toho plyne, že je třeba čtvrtou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítnout. První důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout v plném rozsahu.

K druhému důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 100 Svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelky Tribunálu vytýkají, že porušil článek 115 nařízení č. 40/94 a pravidlo 38 odst. 2 nařízení č. 2868/95 z důvodu, že zamítl žalobní důvod směřující proti rozhodnutí odvolacího senátu, kterým byly články v tisku v anglickém jazyce prohlášeny za přípustné, zatímco měly být přeloženy do jazyka řízení před odvolacím senátem, a sice francouzského jazyka.
- 101 OHIM, podporovaný společností Allergan, má za to, že druhý důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný v rozsahu, v němž pravidlo 38 odst. 2 nařízení č. 2868/95, které upravuje řízení o prohlášení neplatnosti, nestanoví sankce, pokud navrhovatelka v řízení o prohlášení neplatnosti nepředloží překlad důkazů předložených na podporu svého návrhu do jazyka řízení.

Závěry Soudního dvora

- 102 Je třeba připomenout, že podle judikatury je pravidlo, podle kterého musejí být důkazy předložené na podporu námitky nebo návrhu na prohlášení neplatnosti nebo zrušení ochranné známky předloženy v jazyce řízení nebo k nim musí být připojen překlad do tohoto jazyka, odůvodněno nutností dodržovat zásadu kontradiktornosti a zásadu rovnosti zbraní účastníků řízení v řízeních *inter partes* [v tomto smyslu viz rozsudky Tribunálu ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 72, a ze dne 6. listopadu 2007, SAEME v. OHIM – Racke (REVIAN's), T-407/05, Sb. rozh. s. II-4385, bod 35].
- 103 V projednávaném případě nelze mít za to, že nepřeložení článků v tisku předložených v angličtině zasáhlo do výkonu práv navrhovatelek se v řízení účinně bránit, jelikož byly s to zpochybnit před Tribunálem důkazní hodnotu těchto článků, neboť v bodě 112 svého kasačního opravného prostředku připouštějí, že jejich obsahu rozuměly a anglický jazyk byl jednacím jazykem žaloby před Tribunálem.
- 104 Mimoto je třeba konstatovat, jak na to poukázal Tribunál v bodě 54 napadeného rozsudku, že navrhovatelky u zrušovacího oddělení ani u odvolacího senátu neuvedly žádnou výhradu nebo nevyslovily nesouhlas se zohledněním důkazů předložených v anglickém jazyce, jež byly přiloženy k návrhu na prohlášení neplatnosti sporných ochranných známek.
- 105 V důsledku toho je třeba druhý důvod kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněný.

Ke čtvrtému důvodu kasačního opravného prostředku

- 106 V zájmu řádného výkonu spravedlnosti je třeba se zabývat nejprve čtvrtým důvodem a následně třetím důvodem.

Argumentace účastníků řízení

- 107 Svým čtvrtým důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelky Tribunálu vytýkají, že porušil článek 73 nařízení č. 40/94 tím, že zamítl jejich žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění sporných rozhodnutí, pokud jde o závěr o existenci dobrého jména starších ochranných známek BOTOX, jakož i o riziku újmy, která jim hrozí.
- 108 OHIM tvrdí, že čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku musí být odmítnut jako nepřípustný v rozsahu, v němž navrhovatelky pouze zopakovaly důvod, který již uplatnily u Tribunálu.

- 109 Podle OHIM a společnosti Allergan musí být tento důvod každopádně zamítnut jako neopodstatněný v rozsahu, v němž odvolací senát nebyl povinen výslovně odůvodnit svá posouzení týkající se hodnoty každého důkazu, který mu byl předložen, ani doložit své odůvodnění skutkovými zjištěními.

Závěry Soudního dvora

- 110 Předně je třeba uvést, že tvrzením, že Tribunál porušil článek 73 nařízení č. 40/94 tím, že zamítl jejich žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění sporných rozhodnutí, navrhovatelky zpochybňují to, jak Tribunál vyložil nebo použil unijní právo. Právní otázky přezkoumané v prvním stupni tak mohou být v rámci řízení o kasačním opravném prostředku znovu projednány. Jestliže by totiž navrhovatel nemohl tímto způsobem založit svůj kasační opravný prostředek na žalobních důvodech a argumentech již použitých před Tribunálem, uvedené řízení by bylo zčásti zbaveno svého smyslu (viz zejména rozsudky ze dne 6. března 2003, Interporc v. Komise, C-41/00 P, Recueil, s. I-2125, bod 17, a ze dne 18. prosince 2008, Les Éditions Albert René v. OHIM, C-16/06 P, Sb. rozh. s. I-10053, bod 110). Čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku je tedy přípustný.
- 111 Dále je třeba připomenout, jak to správně uvedl Tribunál v bodě 92 napadeného rozsudku, že povinnost uvést odůvodnění rozhodnutí OHIM stanovená v článku 73 nařízení č. 40/94 má dvojí cíl, kterým je umožnit zúčastněným osobám seznámit se s důvody, pro které bylo opatření přijato za účelem obrany jejich práv, a unijnímu soudu vykonat svůj přezkum legality rozhodnutí.
- 112 Taková povinnost může být splněna, aniž by bylo třeba výslovně a vyčerpávajícím způsobem odpovědět na všechny argumenty uplatněné žalobcem.
- 113 V projednávaném případě Tribunál v bodě 93 napadeného rozsudku poukázal na to, že odvolací senát vylíčil ve sporných rozhodnutích důvody, pro které má ochranná známka BOTOX dobré jméno. V tomto ohledu uvedl, že tyto „důvody totiž vycházejí jak ze shrnutí skutkových okolností relevantních pro analýzu, tak zvláštní právní analýzy provedené odvolacím senátem ve [sporných] rozhodnutích“.
- 114 Je nutno ještě konstatovat, že podrobné argumenty uplatněné navrhovatelkami u Tribunálu, jež jsou shrnuty v bodě 27 napadeného rozsudku, ke zpochybnění důkazní hodnoty jednotlivých důkazů o dobrém jménu uvedené ochranné známky nebo jejich přípustnosti, ukazují, že navrhovatelky byly s to uplatnit své právo se v řízení účinně bránit.
- 115 Tribunál tedy mohl zamítnout žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění sporných rozhodnutí, pokud jde o existenci dobrého jména ochranné známky BOTOX a nedopustil se nesprávného právního posouzení.
- 116 Pokud jde o odůvodnění rizika újmy hrozící starším ochranným známkám, i když je pravda, že Tribunál uvedl, že je lapidární, měl nicméně za to, že sporná rozhodnutí obsahují důvody umožňující prokázat, že spornými ochrannými známkami hodlaly navrhovatelky neprávem těžit z rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek. Tribunál v tomto ohledu odkázal na body 42 až 44 rozhodnutí Helena Rubinstein a na body 43 až 45 rozhodnutí L'Oréal, které jsou převzaty v bodě 86 napadeného rozsudku. Tribunál dodal, že navrhovatelky měly k dispozici všechny relevantní informace, aby u něho mohly svými žalobami toto odůvodnění zpochybnit.
- 117 Mimoto je třeba konstatovat, že se navrhovatelky omezují na kategorické tvrzení, že sporná rozhodnutí nejsou v tomto ohledu odůvodněna, nepředkládají však žádný argument na podporu svých tvrzení a neprokazují, jakým způsobem by se toto údajné nedostatečné odůvodnění dotklo výkonu jejich práva na podání žaloby.
- 118 Za těchto podmínek se Tribunál nedopustil nesprávného právního posouzení, když zamítl žalobní důvod vycházející z nedostatečného odůvodnění sporných rozhodnutí týkajících se rizika újmy hrozící starším ochranným známkám.

- 119 Z toho vyplývá, že je třeba čtvrtý důvod kasačního opravného prostředku zamítnout jako neopodstatněný.

K třetímu důvodu kasačního opravného prostředku

Argumentace účastníků řízení

- 120 Svým třetím důvodem kasačního opravného prostředku navrhovatelky tvrdí, že Tribunál porušil článek 63 nařízení č. 40/94. Tento důvod kasačního opravného prostředku je rozdělen do dvou částí.
- 121 První částí uvedeného důvodu kasačního opravného prostředku se navrhovatelky domnívají, že Tribunál v analýze dobrého jména starších ochranných známek jednak zohlednil jiné ochranné známky, než byly známky, ke kterým přihlédly zrušovací oddělení a odvolací senát, jednak konkrétně přezkoumal důkazy předložené společností Allergan, které v tomto ohledu nebyly předmětem analýzy odvolacího senátu.
- 122 Druhou částí téhož důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelky Tribunálu vytýkají, že neprávem zohlednil důkazy o dobrém jménu starších ochranných známek BOTOX, které byly poprvé předloženy u odvolacího senátu a jejichž přípustnost navrhovatelky zpochybňovaly, a sice prohlášení vedoucího pracovníka společnosti Allergan a studii trhu. Odvolací senát tyto důkazy podle jejich názoru nezohlednil, jelikož vycházel pouze z nepřímé propagace a rozsáhlého mediálního pokrytí.
- 123 OHIM, podporovaný společností Allergan, tvrdí, že třetí důvod kasačního opravného prostředku musí být zamítnut jako neopodstatněný z důvodu, že Tribunál nepřekročil meze svého soudního přezkumu.
- 124 Pokud jde o první část tohoto důvodu kasačního opravného prostředku, OHIM připomíná, že odvolací senát nemá povinnost výslovně odůvodnit svá posouzení týkající se hodnoty každého důkazu, který mu byl předložen. Tribunál se pouze zabýval každým argumentem uplatněným navrhovatelkami v jejich žalobě.
- 125 Pokud jde o druhou část uvedeného důvodu kasačního opravného prostředku, podle OHIM je třeba předpokládat, že odvolací senát považoval prohlášení vedoucího pracovníka společnosti Allergan a studii trhu za přípustné důkazy, jelikož kdyby měl za to, že tyto důkazy byly předloženy opožděně, musel by výslovně zaujmout postoj k jejich přípustnosti v souladu s čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94.

Závěry Soudního dvora

- 126 Pokud jde o první část třetího důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba z důvodů uvedených v rámci přezkumu první části prvního důvodu kasačního opravného prostředku zamítnout výtku vycházející z toho, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když vycházel z jiných starších ochranných známek, a sice dvou národních ochranných známek zapsaných ve Spojeném království, než byly známky zohledněné zrušovacím oddělením a odvolacím senátem.
- 127 Pokud jde o výtku týkající se toho, že Tribunál konkrétně přezkoumal každý důkaz o dobrém jménu starších ochranných známek předložený společností Allergan, je třeba konstatovat, že tato výtku je založena na domněnce, že odvolací senát neprovedl individuální analýzu takových důkazů, která je založena na konstatování, že sporná rozhodnutí nejsou odůvodněna, co se týče důkazní hodnoty každého důkazu. Jak přitom vyplývá z přezkumu čtvrtého důvodu kasačního opravného prostředku, sporná rozhodnutí jsou právně dostačujícím způsobem odůvodněna, co se týče konstatování o dobrém jménu starších ochranných známek, a odvolací senát tudíž nebyl povinen výslovně odůvodnit svá posouzení týkající se důkazní hodnoty každého důkazu.

- 128 Dále, jelikož navrhovatelky zpochybňovaly každý důkaz z hlediska jeho důkazní hodnoty nebo jeho přípustnosti, Tribunál považoval za nezbytné přezkoumat argumenty navrhovatelek a odpovědět na ně. V důsledku toho Tribunál právě po provedení analýzy těchto důkazů rozhodl, že sporná rozhodnutí nejsou stížena žádným nesprávným právním posouzením, jak to uvedl generální advokát v bodě 50 svého stanoviska. Tato část tedy musí být zamítnuta.
- 129 Pokud jde o druhou část třetího důvodu kasačního opravného prostředku, je třeba uvést, že se navrhovatelky omezují na tvrzení, že odvolací senát za účelem prokázání dobrého jména ochranné známky BOTOX vycházel pouze z nepřímé propagace a rozsáhlé mediální kampaně. Postačuje přitom konstatovat, že podle odvolacího senátu vyplývá dobré jméno této ochranné známky především z nepřímé propagace výrobku sdělovacími prostředky. Odvolací senát tím, že použil výraz „především“, upřednostnil důkaz týkající se rozsáhlé mediální kampaně zahájené na počátku roku 2000, aby prokázal dobré jméno ochranné známky BOTOX, nevyloučil však ostatní důkazy předložené společností Allergan.
- 130 Z toho plyne, že navrhovatelky nepředložily žádný argument, který by mohl zpochybnit tvrzení Tribunálu, podle kterého odvolací senát zohlednil prohlášení vedoucího pracovníka společnosti Allergan a studii trhu jako důkazy o dobrém jménu ochranné známky BOTOX. Naopak, jak vyplývá z bodů 44 a 45 žalob podaných k Tribunálu, navrhovatelky u Tribunálu tvrdily, že odvolací senát tyto důkazy zohlednil neprávem.
- 131 Za těchto podmínek nelze Tribunálu vytýkat, že porušil článek 63 nařízení č. 40/94, a druhou část třetího důvodu kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněnou.
- 132 Třetí důvod kasačního opravného prostředku je tedy třeba zamítnout jako neopodstatněný.
- 133 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že je třeba kasační opravný prostředek zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 134 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu, jenž se na řízení o kasačním opravném prostředku použije na základě článku 118 téhož jednacího řádu, se účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval, aby společnosti Helena Rubinstein a L'Oréal nahradily náklady řízení a tyto společnosti neměly ve věci úspěch, je důvodné jim uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Kasační opravný prostředek se zamítá.**
- 2) Společnostem Helena Rubinstein SNC a L'Oréal SA se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Podpisy.