



Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (piata komora)

z 28. marca 2012*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva OUTBURST — Skoršia národná slovná ochranná známka OUTBURST — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009] — Predloženie dôkazov prvýkrát pred odvolacím senátom — Článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) — Pravidlo 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2868/95“

Vo veci T-214/08,

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, so sídlom v Glinde (Nemecko), v zastúpení: T. Lampel, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis a P. Geroulakos, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Hervé Dias Martinho, s bydliskom v Plessis-Tréville (Francúzsko),

Manuel Carlos Dias Martinho, s bydliskom v Plessis-Tréville,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. marca 2008 (vec R 1261/2007-2) týkajúcej sa námietkového konania medzi Paulom Alfonsom Rehbeinom (GmbH & Co.) KG na jednej strane a Hervém Diasom Martinhom a Manuelom Carlosom Diasom Martinhom na druhej strane,

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora),

v zložení: predseda komory S. Papasavvas, sudcovia V. Vradapalas a K. O'Higgins (spravodajca),

tajomník: S. Spyropoulos, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. júna 2008,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. októbra 2008,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na repliku podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. januára 2009,
so zreteľom na odpoveď žalobkyne na žiadosť Všeobecného súdu o predloženie dokumentov,
so zreteľom na odpoveď ÚHVT na písomnú otázku Všeobecného súdu,
po pojednávaní z 24. novembra 2011,
vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Hervé Dias Martinho a Manuel Carlos Dias Martinho podali 2. marca 2005 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku na zápis ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Prihlasovaná ochranná známka obsahuje nasledujúce obrazové označenie:



- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:
 - trieda 18: „Lodné kufre a kufre, dáždniky, náprsné tašky, peňaženky nie z drahých kovov; kabelky, plecniaky, tašky na kolieskach, cestovné tašky, plážové tašky; kufríky s toaletnými potrebami“,
 - trieda 25: „Odevy, obuv, pokrývky hlavy, košele, oblečenie z kože alebo imitácie kože, opasky (oblečenie), rukavice (oblečenie), šatky, pletené výrobky, ponožky, papuče, plážová obuv, lyžiarske topánky alebo športová obuv, spodná bielizeň; kombinézy, a to surfovací kombinézy, lyžiarske kombinézy“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných znáмок Spoločenstva* č. 39/2005 z 26. septembra 2005.
- 5 Dňa 23. decembra 2005 podala žalobkyňa, Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka sa zakladala na slovnej ochrannej známke OUTBURST zapísanej v Nemecku 31. augusta 1999 pod číslom 39940713 na označenie tovarov patriacich do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúcich tomuto opisu: „Odevy, obuv a klobočnicke výrobky“.
- 7 Námietka sa zakladala na všetkých tovaroch, ktorých sa týkala skoršia ochranná známka.
- 8 Dôvod uvádzaný na podporu námietky zodpovedá dôvodu stanovenému v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].
- 9 Dňa 10. júla 2006 Hervé Dias Martinho a Manuel Carlos Dias Martinho podali v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009] návrh, aby žalobkyňa predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.
- 10 Listom z 12. júla 2006 vyzval ÚHVT žalobkyňu, aby uvedený dôkaz predložila v lehote dvoch mesiacov, a to najneskôr 13. septembra 2006.
- 11 V odpovedi na tento list žalobkyňa 11. septembra 2006 predložila tieto dôkazy:
 - písomné vyhlásenie svojho generálneho riaditeľa z 25. augusta 2006, v ktorom uvádza, že jej dcérska spoločnosť Heinrich Nickel GmbH & Co. KG vo veľkom rozsahu od roku 2000 používala skoršiu ochrannú známku pre športové oblečenie, a za každý rok v období od roku 2000 do roku 2005 uviedla objem predaja oblečenia s touto ochrannou známkou, ktoré uskutočnila táto dcérska spoločnosť, ako aj počet kusov tohto oblečenia,
 - zoznam predajov oblečenia so skoršou ochrannou známkou uskutočnených každý rok v období od roku 2000 do roku 2005, vypracovaný podľa zákazníkov, zoznam týchto predajov, ale vypracovaný podľa druhu odevu, rozličné objednávky, dodacie listy a faktúry, dve strany (z toho na jednej je uvedený dátum august 2004) pochádzajúce z dvoch katalógov vydaných pre veľtrhy, fotografie odevov, etikety odevov a dve strany z reklamnej brožúry, pričom všetky tieto dôkazy boli priložené k písomnému vyhláseniu uvedenému vyššie,
 - písomné vyhlásenie generálneho riaditeľa spoločnosti zo 4. septembra 2006, v ktorom tento riaditeľ uviedol, že uvedená spoločnosť nakúpila v spoločnosti Heinrich Nickel športové oblečenie a následne ho „vo veľkom“ predávala vo svojich maloobchodných predajniach minimálne od roku 2000, pričom za každý rok v období od roku 2000 do roku 2005 spresnil sumu tohto nákupu, ako aj počet kusov zakúpeného oblečenia.
- 12 Rozhodnutím z 26. júna 2007 námietkové oddelenie zamietlo námietku žalobkyne v celom rozsahu z dôvodu, že nepredložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.
- 13 Dňa 8. augusta 2007 žalobkyňa podala proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009). Dňa 23. októbra 2007 predložila ÚHVT vyjadrenie s odvolacími dôvodmi, ku ktorému v prílohe pripojila dôkazy dopĺňajúce tie, ktoré už predložila v konaní na prvom stupni.

- 14 Rozhodnutím z 13. marca 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Pokiaľ ide o dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila 11. septembra 2006 (pozri bod 11 vyššie), odvolací senát uviedol, že „celkovo“ nepostačovali na preukázanie riadneho používania skoršej národnej ochrannej známky. V súvislosti s dodatočnými dôkazmi odvolací senát s odkazom na článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj na pravidlo 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), uviedol, že boli oneskorené, keďže boli predložené po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT (pozri bod 10 vyššie) a keďže neexistovali nové skutočnosti spôsobilé odôvodniť toto oneskorené predloženie. Za týchto okolností odvolací senát uviedol, že nie je potrebné preskúmať podmienky existencie pravdepodobnosti zámeny.

Návrhy účastníkov konania

- 15 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 16 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zamietol prvý žalobný dôvod ako nedôvodný,
 - v prípade, že Všeobecný súd rozhodne, že pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 sa na túto vec uplatňuje, rovnako zamietol druhý žalobný dôvod ako nedôvodný, zamietol žalobu v celom rozsahu a zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania,
 - v prípade, že Všeobecný súd rozhodne, že pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 sa na túto vec neuplatňuje, vrátil vec na odvolací senát, aby mohol vykonať svoju voľnú úvahu v súlade s článkom 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), a zaviazal ÚHVT, aby znášal svoje vlastné trovy konania.

Právny stav

- 17 Žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody, založené na porušení ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 v spojení s článkom 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009], ako aj pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 a na porušení ustanovení článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95.
- 18 Prvý žalobný dôvod nastoľuje otázku, či dôkazy predložené žalobkyňou námietkovému oddeleniu v stanovenej lehote z právneho hľadiska dostatočne preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky, a druhý žalobný dôvod nastoľuje otázku, či odvolací senát bol povinný zohľadniť aj dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v konaní pred ním.

O prvom žalobnom dôvode, založenom na porušení ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 v spojení s článkom 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94, ako aj pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95

- 19 Ako vyplýva aj z deviateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca zastával názor, že ochrana skoršej ochrannej známky je odôvodnená iba vtedy, ak je táto ochranná známka skutočne používaná. V súlade s týmto odôvodnením článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ

ochrannej známky Spoločenstva môže požadovať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola riadne používaná na území, na ktorom je chránená, a to v období piatich rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky, proti ktorej bola podaná námietka.

- 20 Podľa pravidiel 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 sa dôkaz o používaní má týkať miesta, času, rozsahu a povahy používania skoršej ochrannej známky [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. septembra 2008, Boston Scientific/ÚHVT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neuvyverejnený v Zbierke, bod 27 a tam citovanú judikatúru].
- 21 Pri výklade pojmu riadne používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že *ratio legis* požiadavky, podľa ktorej skoršia ochranná známka musí byť riadne používaná, aby mohla byť použitá v námietke voči prihláške ochrannej známky Spoločenstva, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami, keď neexistuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci zo skutočnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 38]. Ustanovenia uvedené v bodoch 19 a 20 vyššie však nepredpokladajú ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku alebo vyhradenie ochrany ochranných známk iba pre ich kvantitatívne významné obchodné používanie [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb. s. II-2811, body 36 až 38 a tam citovanú judikatúru].
- 22 Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť zhodnosť pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyť pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 43). Podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky navyše vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území používala navonok a verejne (rozsudok VITAFRUIT, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 39; pozri tiež v tomto zmysle analogicky rozsudok Ansul, už citovaný, bod 37).
- 23 Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať jej skutočné obchodné používanie, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahu týchto tovarov alebo služieb, na vlastnostiach trhu, na rozsahu a frekvencii používania ochrannej známky (rozsudok VITAFRUIT, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 40; pozri tiež analogicky rozsudok Ansul, už citovaný v bode 22 vyššie, bod 43).
- 24 Pokiaľ ide o rozsah používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekvenciu týchto úkonov na druhej strane [rozsudky Súdu prvého stupňa VITAFRUIT, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 41, a z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 35].
- 25 Na účely skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky rozhodujúce okolnosti týkajúce sa daného prípadu (rozsudky VITAFRUIT, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 42). Okrem toho riadne používanie ochrannej známky nie je možné preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami, ale musí byť založené na konkrétnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a dostačujúce používanie ochrannej známky na predmetnom trhu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 47, a zo 6. októbra 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb. s. II-3445, bod 28].
- 26 V tejto veci odvolací senát v bode 23 napadnutého rozhodnutia vychádzal z toho, že dôkazy, ktoré žalobkyňa predložila 11. septembra 2006 (pozri bod 11 vyššie), neboli „celkovo“ dostatočné na to, aby preukázali riadne používanie skoršej ochrannej známky v relevantnom období v Nemecku.

- 27 Žalobkyňa naopak tvrdí, že tieto dôkazy posúdené ako celok jednoznačne preukazujú takéto riadne používanie.
- 28 ÚHVT súhlasí s posúdením odvolacieho senátu.
- 29 Žalobkyňa na účely preukázania riadneho používania skoršej ochrannej známky predložila námietkovému oddeleniu písomné vyhlásenie svojho generálneho riaditeľa, ku ktorému boli priložené viaceré doklady, ako aj písomné vyhlásenie od generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorá je zákazníčkou jej dcérskej spoločnosti Heinrich Nickel (pozri bod 11 vyššie).
- 30 Pokiaľ ide o prvé písomné vyhlásenie, odvolací senát sa na úvod v bode 17 napadnutého rozhodnutia domnieva, že „v celom rozsahu“ nemôže mať dôkaznú hodnotu písomného vyhlásenia v zmysle článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94. Uviedol, že na to, aby takéto vyhlásenie mohlo mať takúto hodnotu, prináleží dotknutej osobe preukázať, že podľa práva štátu, v ktorom bolo zostavené, „[mohla] urobiť vyhlásenie ‚pod prísahou‘ alebo ‚slávnostné‘ vyhlásenie, alebo vyhlásenie majúce minimálne podobný účinok“. V tejto veci však žalobkyňa nespresnila, aké ustanovenia nemeckého práva postihujú „nepravdivé vyhlásenie v konaní prebiehajúcim na ÚHVT o ochrannej známke Spoločenstva rovnakým spôsobom ako nepravdivé vyhlásenie pred nemeckými orgánmi, ktoré bolo urobené pod prísahou“. Odvolací senát ďalej v bode 18 napadnutého rozhodnutia spresnil, že samotná skutočnosť, že predmetné písomné vyhlásenie nebolo urobené „v predpísanej forme“ stanovenej už citovaným ustanovením, však nepostačuje na vyvodenie záveru, že toto vyhlásenie nemá žiadnu dôkaznú hodnotu. ÚHVT totiž vo svojom „celkovom posúdení“ dokumentov, ktoré mu boli predložené, mohol zohľadniť toto vyhlásenie, ktoré mohlo uľahčiť „systematické posúdenie“ a pochopenie rozličných materiálov predložených ako dôkazy, ako aj doplniť informácie, ktoré sú v nich uvedené. Podstatné však je, aby tvrdenia, ktoré obsahuje písomné vyhlásenie, boli podložené dodatočnými a objektívnymi dôkazmi. Odvolací senát sa napokon v bodoch 19 až 21 napadnutého rozhodnutia domnieval, že dôkazy priložené k predmetnému písomnému vyhláseniu s výnimkou strany z augusta 2004 jedného z dvoch katalógov vydaných pre veľtrhy, dostatočným spôsobom nepotvrdzujú miesto, čas, rozsah ani povahu používania skoršej ochrannej známky.
- 31 Pokiaľ ide o druhé písomné vyhlásenie, odvolací senát na úvod v bode 22 napadnutého rozhodnutia uviedol, že napriek tomu, že ho môže považovať za „prípustný dôkaz“, je potrebné vykonať celkové posúdenie spisového materiálu so zreteľom na všetky relevantné faktory. Ďalej uviedol, že „vyhlásenie pod prísahou zo strany zákazníka dotknutého účastníka konania a jedna strana z katalógu neponúkajú dôkaz nepretržitého, stabilného a účinného používania ochrannej známky účastníkom konania podávajúcim námietku, ktorý by bolo možné považovať za rovnocenný s riadnym používaním uvedenej ochrannej známky“.
- 32 V prvom rade, pokiaľ ide o písomné vyhlásenie generálneho riaditeľa žalobkyne, je potrebné na úvod pripomenúť, že článok 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 upravuje ako dôkazný prostriedok o používaní ochrannej známky na základe odkazu v pravidle 22 nariadenia č. 2868/95 „písomné vyhlásenia overené alebo potvrdené, alebo [písomné vyhlásenia pod prísahou alebo slávnostné písomné vyhlásenia, alebo vyhlásenia – *neoficiálny preklad*] majúce podobný účinok podľa práva štátu, v ktorom bolo vyhlásenie zostavené“. Vyplýva z toho, že podľa právnej úpravy dotknutého členského štátu treba určiť účinky písomného vyhlásenia iba v prípade, ak takéto vyhlásenie nebolo urobené pod prísahou alebo nebolo slávnostné [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 40]. V prejednáwanej veci je preukázané, že písomné vyhlásenie generálneho riaditeľa žalobkyne je slávnostným vyhlásením, ktoré odvolací senát uznal za prípustné. Z toho vyplýva, bez toho, aby bolo potrebné preskúmať jeho účinky podľa nemeckého práva, že toto vyhlásenie patrí k dôkazným prostriedkom upraveným v článku 76 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94, na ktorý odkazuje pravidlo 22 nariadenia č. 2868/95 (rozsudok Salvita, už citovaný, bod 40).
- 33 Ďalej treba uviesť, že odvolací senát sa v bode 17 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že takéto písomné vyhlásenie môže mať pred ÚHVT „v celom rozsahu“ dôkaznú hodnotu iba v prípade, že podľa dotknutého vnútroštátneho práva ho možno považovať za vyhlásenie urobené „pod prísahou“

alebo „slávnostne“, alebo má prinajmenšom podobný účinok. Odvolací senát takisto nesprávne odmietol priznať písomnému vyhláseniu generálneho riaditeľa žalobkyne dôkaznú hodnotu „v celom rozsahu“ z dôvodu, že žalobkyňa nespresnila, aké ustanovenia nemeckého práva postihujú nepravdivé vyhlásenie. Nič v nariadení č. 40/94 ani v nariadení č. 2868/95 totiž neumožňuje usúdiť, že dôkazná hodnota dôkazov o používaní ochrannej známky, vrátane slávnostných vyhlásení, má byť posudzovaná so zreteľom na vnútroštátnu právnu úpravu členského štátu (rozsudok *Salvita*, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 42). Okrem toho treba konštatovať, že ÚHVT v odpovedi na písomnú otázku, ktorú mu položil Všeobecný súd, výslovne priznal, že tvrdenia obsiahnuté v bode 17 napadnutého rozhodnutia vylučujú názor prijatý v rozsudku *Salvita*, už citovanom v bode 32 vyššie. ÚHVT teda správne pripustil, že „bez ohľadu na situáciu v súvislosti s vnútroštátnym právom je dôkazná hodnota písomného vyhlásenia v rámci konania pred ÚHVT relatívna, teda že sa jeho obsah má posudzovať voľne“.

- 34 Tieto nedostatky sú však bez dôsledkov na dôvodnosť analýzy odvolacieho senátu, keďže senát na základe nich nepoprel celú dôkaznú hodnotu písomného vyhlásenia generálneho riaditeľa žalobkyne. Z bodov 18 až 23 napadnutého rozhodnutia totiž vyplýva, že odvolací senát vzal, tak ako mu to prislúcha (pozri v tomto zmysle rozsudok *Salvita*, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 41), toto písomné vyhlásenie v rámci celkového posúdenia dôkazov uvedených v spise patrične do úvahy. Je pravda, že v bode 18 napadnutého rozhodnutia odvolací senát rozhodol, že uvedené písomné vyhlásenie nie je samo osebe dostačujúce a že tvrdenia, ktoré obsahuje, treba podložiť doplňujúcimi „objektívnymi“ prvkami. Ako však správne uviedol ÚHVT, tento postoj treba schváliť, pretože toto vyhlásenie predložil generálny riaditeľ žalobkyne, a nie tretia alebo nezávislá osoba [pozri v tomto zmysle rozsudok *Salvita*, už citovaný v bode 32 vyššie, body 43 až 45, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. decembra 2008, *Deichmann-Schuhe/ÚHVT – Design for Woman (DEITECH)*, T-86/07, neuvverejnený v Zbierke, bod 50]. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na posúdenie dôkaznej hodnoty dokumentu je potrebné najprv overiť vierohodnosť informácie, ktorú obsahuje. Treba teda najmä zohľadniť pôvod dokumentu, okolnosti jeho vypracovania, jeho adresáta a položiť si otázku, či sa vzhľadom na svoj obsah javí zmysluplný a dôveryhodný (rozsudky *Salvita*, už citovaný, bod 42, a *DEITECH*, už citovaný, bod 47).
- 35 V tejto veci obsahuje písomné vyhlásenie generálneho riaditeľa žalobkyne údaje o používaní skoršej ochrannej známky týkajúcej sa miesta (Nemecko), dĺžky (obdobie od roku 2000 do roku 2005), rozsahu (ročný obrat a počet výrobkov predaných za rok) a povahy označených tovarov (športová odev, najmä vesty, nepremokavé plášte, lyžiarsky odev, nohavice, džínsy, tričká...). Treba však konštatovať, že tieto údaje, ako sa správne domnieval odvolací senát, nie sú dostatočne podložené prvkami priloženými k tomuto písomnému vyhláseniu.
- 36 Zoznam ročných predajov uskutočnených v období od roku 2000 do roku 2005 vypracovaný podľa zákazníkov a ten istý zoznam vypracovaný podľa druhu odevu, bez ohľadu na skutočnosť, že aj tieto zoznamy uviedla samotná žalobkyňa, totiž neobsahuje nijaký odkaz na skoršiu ochrannú známku. Objednávky, dodacie listy a faktúry, odhliadnuc od toho, že neuvádzajú, ako to okrem toho vo svojich písomnostiach uvádza žalobkyňa, skoršiu ochrannú známku, sa týkajú iba rokov 2004 až 2006. Jediná ochranná známka, ktorá sa v týchto posledných uvedených dokumentoch objavuje, je obrazová ochranná známka *Nickel Sportswear*. Fotografie a etikety oblečenia neposkytujú žiadne informácie o mieste, období a množstve tovarov skutočne predaných pod skoršou ochrannou známkou, ako napokon žalobkyňa výslovne pripúšťa vo svojich písomnostiach. To isté platí pre druhú z dvoch strán vybraných z katalógov pre veľtrhy, ako aj pre dve strany pochádzajúce z reklamnej brožúry. Pokiaľ ide o túto brožúru, treba najmä uviesť, že jej samotná existencia nedokazuje ani to, že sa distribuovala prípadným nemeckým zákazníkom, ani rozsah prípadnej distribúcie, ani objem uskutočneného predaja výrobkov chránených ochrannou známkou [pozri v tomto zmysle rozsudok *VITAKRAFT*, už citovaný v bode 25 vyššie, bod 34]. Jediným ako tak relevantným prvkom, hoci je sám osebe vysoko nepostačujúci, keďže neuvádza najmä žiadny údaj o rozsahu používania, je skutočnosť, že na jednej zo strán pochádzajúcich z jedného z dvoch vyššie uvedených katalógov je uvedený dátum august 2004.

- 37 Žalobkyňa nemôže tvrdiť, že údaje obsiahnuté v písomnom vyhlásení jej generálneho riaditeľa sú spôsobilé odstrániť nedostatky zistené v bode 36 vyššie. Ako totiž správne uviedol ÚHVT, ide o údaje obsiahnuté v písomnom vyhlásení, ktoré musia byť podporované ďalšími dôkazmi, a nie naopak.
- 38 Ďalej, ak písomné vyhlásenie generálneho riaditeľa spoločnosti, ktorá je zákazníčkou dcérskej spoločnosti žalobkyne, pochádza vo vzťahu k poslednej uvedenej od tretej spoločnosti, samo osebe postačuje na potvrdenie určitých skutočností. Ako však odvolací senát správne uviedol v bode 22 napadnutého rozhodnutia, toto písomné vyhlásenie, ktoré sa týka iba určitých nákupov uskutočnených jediným zákazníkom dcérskej spoločnosti žalobkyne, umožňuje preukázať len existenciu veľmi obmedzeného používania skoršej ochrannej známky v Nemecku v relevantnom období.
- 39 Vzhľadom na zistenia vykonané v bodoch 34 až 38 vyššie sa po vzore odvolacieho senátu treba domnievať, že na základe celkového posúdenia rozličné dôkazy, ktoré žalobkyňa v stanovenej lehote predložila námietkovému oddeleniu, nepostačujú na preukázanie, že skoršia ochranná známa bola predmetom rozšíreného, nepretržitého a skutočného používania v Nemecku v relevantnom období. Preto je nutné dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď usúdil, že v tejto veci nebol v stanovenej lehote podaný dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.
- 40 V dôsledku toho treba prvý žalobný dôvod zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode, založenom na porušení ustanovení článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v spojení s pravidlom 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95

- 41 Podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 ÚHVT môže nebrať do úvahy skutočnosť alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
- 42 Podľa ustálenej judikatúry zo znenia článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že pokiaľ nie je uvedené inak, predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania zostáva spravidla možným aj po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie podľa ustanovení uvedeného nariadenia podriadené, a že nič nezakazuje ÚHVT zohľadniť skutočnosť a dôkazy takto oneskorene označené alebo predložené [rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 42; rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. novembra 2007, SAEME/ÚHVT – Racke (REVIAN's), T-407/05, Zb. s. II-4385, bod 56, a z 12. decembra 2007, K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida Cunha a i. (CORPO livre), T-86/05, Zb. s. II-4923, bod 44].
- 43 Možnosť predloženia skutočností a dôkazov účastníkmi konania pred ÚHVT po uplynutí na tento účel stanovených lehôt nie je bezpodmienečná, ale je podmienená tým, že neexistuje opačné ustanovenie. Len v prípade, že je táto podmienka splnená, disponuje ÚHVT voľnou úvahou pri zohľadnení oneskorene predložených skutočností a dôkazov, tak ako mu bola priznaná Súdny dvorom pri výklade článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (rozsudok CORPO livre, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 47).
- 44 V tejto veci však existuje ustanovenie, ktoré bráni zohľadneniu dôkazov predložených namietajúcou stranou prvýkrát pred odvolacím senátom, konkrétne ide o článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, vykonávaný pravidlom 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95. Uvedené pravidlo 22 totiž uvádza:
- „Ak má namietajúca strana poskytnúť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania, [ÚHVT] ju vyzve, aby predložila dôkaz v lehote, ktorú stanoví. Ak namietajúca strana neposkytne takýto dôkaz pred uplynutím lehoty, [ÚHVT] námietky zamietne.“
- 45 Z druhej vety tohto ustanovenia vyplýva, že predloženie dôkazov o používaní skoršej ochrannej známky po uplynutí lehoty stanovenej na tento účel v podstate spôsobí zamietnutie námietky bez toho, aby ÚHVT mal v tejto súvislosti širokú mieru voľnej úvahy. Riadne používanie skoršej ochrannej známky je totiž predbežnou otázkou, ktorú je z tohto dôvodu potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke (rozsudok CORPO livre, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 49).

- 46 Súd prvého stupňa však rozhodol, že pravidlo 22 ods. 2 druhej vety nariadenia č. 2868/95 sa nemôže vykladať v tom zmysle, že bráni zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci tieto dôkazy boli predložené po uplynutí predmetnej lehoty [rozsudky HIPOVITON, už citovaný v bode 24 vyššie, bod 56, a CORPO livre, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 50].
- 47 Odvolací senát sa v tejto veci v bodoch 27 až 29 napadnutého rozhodnutia s odvolaním sa na zásady uvedené v bodoch 41 až 46 vyššie domnieval, že nedisponuje žiadnou voľnou úvahou, ktorá by mu umožňovala zohľadniť dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v konaní pred ním, keďže neexistuje nijaká nová skutočnosť odôvodňujúca toto oneskorené predloženie.
- 48 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát mal zohľadniť uvedené dôkazy, keďže sa obmedzujú na doplnenie a vysvetlenie dôkazov, ktoré boli námietkovému oddeleniu predložené v stanovenej lehote. Tvrdí, že zásady stanovené v rozsudku HIPOVITON, už citovanom v bode 24 vyššie, sa uplatňujú nielen v prípade, v akom oneskorené dôkazy neboli pred uplynutím stanovenej lehoty dostupné alebo v akom prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva uviedol nové skutočnosti alebo dokázal vyvrátiť dôkazy predložené účastníkom konania podávajúcim námietku, ale aj v prípade, v akom námietkové oddelenie považovalo tieto posledné uvedené dôkazy za nedostatočné.
- 49 ÚHVT súhlasí s tvrdením odvolacieho senátu, ako bolo spomenuté v bode 47 vyššie. Navrhuje však pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 vykladať v tom zmysle, že odvolacím senátom bez ohľadu na existenciu „nových skutočností“ umožňuje prijať dôkazy, ktorí boli prvýkrát predložené v konaniach pred nimi v prípade, že sú „výhradne doplňujúce“, teda určené iba na doplnenie dôkazov predložených v stanovenej lehote v konaní na prvom stupni. Zdá sa, že tento výklad spĺňa kritériá stanovené Súdnym dvorom v rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovanom v bode 42 vyššie, na pripustenie dôkazov predložených oneskorene a zodpovedá „duchu“ tohto rozsudku. ÚHVT pripúšťa, že ak by bolo v tejto veci potrebné použiť takýto výklad, muselo by sa konštatovať, že odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, že v tejto oblasti nedisponuje voľnou úvahou, a teda vyhovieť druhému žalobnému dôvodu a zrušiť napadnuté rozhodnutie. ÚHVT na pojednávaní dodal, že uvedený výklad by bol v súlade s prístupom Všeobecného súdu v jeho rozsudkoch z 29. septembra 2011, New Yorker SHK Jeans/ÚHVT – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, neuvverejnený v Zbierke), a zo 16. novembra 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/ÚHVT – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products) (T-308/06, Zb. s. II-7881), a uviedol, že ponecháva na úvahu Všeobecného súdu rozhodnúť, či ho treba použiť aj v tejto veci.
- 50 Podľa účastníkov konania je nesporné a vyplýva to aj zo spisu, že žalobkyňa v konaní pred námietkovým oddelením v stanovenej lehote predložila relevantné dôkazy určené na preukázanie riadneho používania skoršej ochrannej známky, o ktorých sa domnievala, že postačujú na podporu jej tvrdení.
- 51 Podľa účastníkov konania je rovnako nesporné a tiež to vyplýva zo spisu, že dôkazy, ktoré žalobkyňa prvýkrát predložila v konaní pred odvolacím senátom v prílohe k svojmu vyjadreniu vysvetľujúcemu dôvody odvolania, v ktorom požaduje nové, úplné preskúmanie veci, jednoducho smerujú k posilneniu alebo objasneniu obsahu počiatočných dôkazov. Nie sú teda prvými a jedinými dôkazmi používanými.
- 52 Vzhľadom na skutočnosti uvedené v bodoch 50 a 51 vyššie sa v prejednávanej veci treba domnievať, že odvolací senát na rozdiel od toho, čo tvrdí v napadnutom rozhodnutí, disponoval voľnou úvahou, ktorá mu umožňovala zohľadniť alebo nezohľadniť dodatočné dôkazy predložené s vyjadrením vysvetľujúcim dôvody odvolania.
- 53 Pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 treba totiž chápať v tom zmysle, že nič nebráni zohľadneniu dôkazov, ktoré jednoducho dopĺňajú iné dôkazy predložené v stanovenej lehote, pretože tieto počiatočné dôkazy nie sú irelevantné, ale boli považované za nedostatočné. Takýto dôvod, ktorý v nijakom prípade nerobí vyššie uvedené pravidlo zbytočným, platí o to viac, že žalobkyňa nezneužila

stanovené lehoty tým, že vedome použila taktiku zdržiavania alebo že konala hrubo nedbanlivo, a že dodatočné dôkazy, ktoré predložila, sa obmedzujú na potvrdenie nepriamych dôkazov, ktoré aj tak vyplývajú z písomných vyhlásení predložených v stanovenej lehote.

- 54 Takýto výklad sa nezdá byť v rozpore s judikatúrou uvedenou v bode 46 vyššie, v ktorej boli skutkové okolnosti iné. Vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok HIPOVITON, už citovaný v bode 24 vyššie, účastník konania podávajúcí námietku predložil dôkazy v stanovenej lehote. Účastník konania podávajúcí prihlášku na zápis ochrannej známky vo svojom vyjadrení podanom na odvolací senát uviedol nové skutočnosti a tvrdenia. Súd prvého stupňa však odvolaciemu senátu vytýkal, že účastníka konania podávajúceho námietku nevyzval na zaujatie stanoviska k vyjadreniu a rozhodol, že mu bola odňatá možnosť posúdiť účelnosť predloženia dodatočných dôkazov. Dodal, že odvolací senát nemohol zobrať do úvahy všetky faktory relevantné na posúdenie toho, či používanie možno považovať za riadne, a že vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu (rozsudok HIPOVITON, už citovaný v bode 24 vyššie, body 54 a 58). Vo veci, v ktorej bol vyhlásený rozsudok CORPO livre, už citovaný v bode 42 vyššie, Súd prvého stupňa dospel k záveru, že ÚHVT nedisponuje mierou voľnej úvahy na zohľadnenie dôkazov predložených po stanovenej lehote, a výslovne konštatoval, že tieto dôkazy „neboli dodatočné, ale prvé a jediné dôkazy o používaní“ skorších ochranných známk uvedených v tejto veci (rozsudok CORPO livre, už citovaný v bode 42 vyššie, bod 50).
- 55 Záver, podľa ktorého mal odvolací senát možnosť zohľadniť dodatočné dôkazy, ktoré mu žalobkyňa predložila 23. októbra 2007, je okrem toho úplne v súlade so zásadami stanovenými Súdny dvorom v rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovanom v bode 42 vyššie. Súdny dvor v bode 44 tohto rozsudku spresnil, že zohľadnenie oneskorene označených alebo predložených skutočností alebo dôkazov zo strany ÚHVT, ak má rozhodovať v rámci námietkového konania, môže byť odôvodnené, najmä ak sa ÚHVT domnieva, že jednak tieto skutočnosti alebo dôkazy môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok námietok, ktoré boli na ÚHVT podané, a jednak štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu, a okolnosti, ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu.
- 56 Navyše v rozsudku ÚHVT/Kaul, už citovanom v bode 42 vyššie, Súdny dvor potvrdil prijatie dôkazov, ktoré neboli predložené včas, na základe zásad právnej istoty a riadnej správy vecí verejných, podľa ktorých vecné posúdenie námietky musí byť čo možno najúplnejšie s cieľom zabrániť zápisu ochranných známk, ktoré by mohli byť následne vyhlásené za neplatné (pozri v tomto zmysle body 48, 57 a 58 tohto rozsudku). Za týchto okolností môžu tieto zásady prevážiť nad zásadou efektívnosti konania, z ktorej vychádza nevyhnutnosť dodržiavania lehôt, ak to okolnosti prípadu vo veci samej odôvodňujú.
- 57 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že druhému žalobnému dôvodu treba vyhovieť.
- 58 Napadnuté rozhodnutie treba teda zrušiť.
- 59 Okrem toho k subsidiárnemu návrhu ÚHVT, aby Všeobecný súd vrátil vec odvolaciemu senátu, treba uviesť, že v rámci žaloby podanej na Všeobecný súd proti rozhodnutiu odvolacieho senátu z článku 65 ods. 6 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že ÚHVT je povinný prijať opatrenia na dosiahnutie súladu s rozsudkom Všeobecného súdu. Tento bod návrhov treba teda zamietnuť.

O trovách

- 60 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
- 61 Keďže ÚHVT nemal v tejto veci úspech, je opodstatnené zaviazat ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 13. marca 2008 (vec R 1261/2007-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Papasavvas

Vadapalas

O'Higgins

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 28. marca 2012.

Podpisy