



Zbierka súdnych rozhodnutí

NÁVRHY GENERÁLNEJ ADVOKÁTKY
ELEANOR SHARPSTON
prednesené 16. mája 2013¹

Vec C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, predtým New Yorker SHK Jeans GmbH, proti Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Dôkaz o náležitom používaní — Dôkaz predložený po uplynutí stanovenej lehoty“

1. V konaniach pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len „ÚHVT“ alebo „Úrad“) účastníci konania, pokiaľ nie je uvedené inak, spravidla môžu podľa ustanovení nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“)² predložiť skutočnosti a dôkazy po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie podriadené a ÚHVT má voľnú úvahu rozhodnúť, či tieto skutočnosti a dôkazy zohľadní. Takýmto spôsobom Súdny dvor vykladal vo veci ÚHVT/Kaul³ článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (ďalej len „nariadenie č. 40/94“)⁴, ktorý je teraz článkom 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

2. V tomto odvolaní proti rozsudku Všeobecného súdu z 29. septembra 2011 vo veci New Yorker SHK Jeans/ÚHVT (T-415/09, ďalej len „napadnutý rozsudok“)⁵ má Súdny dvor v podstate posúdiť, či pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 (ďalej len „vykonávacie nariadenie“)⁶ týkajúce sa lehoty, v ktorej má namietajúca strana v rámci námietkového konania predložiť dôkaz o náležitom používaní, predstavuje výnimku z tohto všeobecného pravidla.

3. V mojich návrhoch vo veciach Centrotherm Systemtechnik/ÚHVT a centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P a C-610/11 P), tiež prednesených dnes, sa zaoberám podobnou otázkou, týkajúcou sa zohľadnenia takýchto dôkazov v rámci konaní vo veci výmazu.

4. Samostatnou, ale súvisiacou otázkou je, či odvolací senát môže podľa svojho voľného uváženia v rámci námietkového konania zohľadniť dôkazy o existencii a platnosti skorších ochranných známk a preklady, ktoré boli predložené po uplynutí lehoty stanovenej námietkovým oddelením. Táto otázka je rozpracovaná v mojich návrhoch vo veci Rintisch/ÚHVT (C-120/12 P, C-121/12 P a C-122/12 P), ktoré som predniesla takisto dnes.

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 78, s. 1). Účinnosť nadobudlo 13. apríla 2009 (pozri článok 167).

3 — Rozsudok z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul (C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 42).

4 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

5 — Neuvrejený v Zbierke.

6 — Nariadenie 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), zmenené a doplnené okrem iného nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4). Hoci oznámenie o námietke bolo v prejednávanej veci predložené pred zmenou vykonávacieho nariadenia nariadením č. 1041/2005, všetky relevantné štádiá konania sa uskutočnili po tejto zmene.

Právo EÚ v oblasti ochranných známk

5. V čase, keď došlo k väčšine relevantných udalostí,⁷ nariadenie č. 207/2009 ešte nebolo účinné a uplatňovalo sa nariadenie č. 40/94. V čase rozhodnutia odvolacieho senátu už nariadenie č. 207/2009 bolo účinné.⁸ Účastníci konania a Všeobecný súd uplatnili nariadenie č. 207/2009. V každom prípade nariadenie č. 207/2009 v skutočnosti len kodifikuje nariadenie č. 40/94 v znení zmien a doplnení. Ďalej budem preto odkazovať na nariadenie č. 207/2009.

6. Článok 41 nariadenia č. 207/2009, nazvaný „Námietky“, stanovuje:

„1. V lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva môžu podať námietky proti zápisu ochrannej známky z dôvodov, pre ktoré ju nemožno zapísať podľa článku 8:[⁹]

...

3. Námietky sa musia podať v písomnej podobe a musia sa v nich uviesť dôvody, na základe ktorých sa podávajú. ... V lehote určenej úradom môže namietateľ predložiť na jej podporu skutočnosti, dôkazy a pripomienky.“

7. Článok 42, nazvaný „Preskúmanie námietok“, stanovuje:

„1. Pri preskúmaní námietok úrad vyzve účastníkov konania tak často, ako to bude potrebné, aby v lehote stanovenej úradom predložili pripomienky k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad.

2. Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkazy o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva sa skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používala v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná a ktoré uvádza ako dôvod svojej námietky, alebo o tom, že existujú náležité dôvody nepoužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka Spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz, námietka sa zamietne. ...

3. Odsek 2 sa vzťahuje na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a), pričom používanie v Spoločenstve sa nahrádza používaním v tom členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená.

...“

8. Podľa článku 75 „v rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo“ a „ku ktorým mali príslušní účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky“.

9. Článok 76, nazvaný „Preskúmanie skutočností *ex officio*“, stanovuje:

„1. V konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti *ex officio*, v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania.

2. Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.“

7 — Pozri body 19 až 24 nižšie.

8 — Pozri bod 25 nižšie.

9 — Článok 8 stanovuje relatívne dôvody zamietnutia zápisu.

10. Vykonávacie nariadenie stanovuje pravidlá nevyhnutné na vykonanie nariadenia č. 207/2009.¹⁰ Tieto pravidlá „musia zabezpečiť plynulý a efektívny priebeh konaní o ochrannej známke pred úradom“¹¹.

11. Pravidlo 15 vykonávacieho nariadenia stanovuje, čo oznámenie o námietke „má“ (odsek 2) a „môže“ (odsek 3) obsahovať. Konkrétne pravidlo 15 ods. 3 písm. b) stanovuje, že oznámenie o námietke môže obsahovať „odôvodnenie, v ktorom sa uvedú najdôležitejšie skutočnosti a argumenty, na ktorých sa zakladajú námietky, a príslušné dôkazy“.

12. Pravidlo 18 opisuje začatie konania v prípade prípustnej námietky:¹²

„1. Ak sú... námietky prípustné, úrad pošle stranám oznámenie o tom, že námietkové konanie sa bude považovať za začaté po uplynutí dvoch mesiacov od prijatia tohto oznámenia. Toto obdobie možno predĺžiť maximálne na 24 mesiacov, ak obe strany pred uplynutím pôvodnej lehoty predložia žiadosti na takéto predĺženie.

...“

13. Podľa pravidla 19:

„1. Úrad poskytne namietajúcej strane príležitosť predložiť fakty, dôkazy a argumenty na podporu svojich námietok, alebo doplniť akékoľvek fakty, dôkazy a argumenty, ktoré už boli predložené podľa pravidla 15 ods. 3 v lehote, ktorú určil a ktorá je najmenej 2 mesiace a začína sa dňom začatia námietkového konania v súlade s pravidlom 18 ods. 1.

2. V lehote uvedenej v odseku 1 namietajúca strana predloží aj dôkaz existencie, platnosti a rozsahu ochrany svojej staršej známky, ako aj dôkaz svojej oprávnenosti podať námietky. ...

...

4. Úrad neberie do úvahy písomne predložené dokumenty alebo ich časti, ktoré neboli predložené alebo ktoré neboli preložené do jazyka konania v lehote, ktorú stanovil úrad.“

14. Pravidlo 20, nazvané „Preskúmanie námietok“, stanovuje:

„1. Ak až do uplynutia lehoty uvedenej v pravidle 19 ods. 1^[13] namietajúca strana nedokázala existenciu, platnosť a rozsah ochrany svojej staršej ochrannnej známky alebo staršieho práva ani svoje oprávnenie podať námietky, námietky sa zamietnu ako neopodstatnené.

2. Ak sa námietky nezamietnu podľa odseku 1, úrad postúpi podanie prihlasovateľovi a vyzve ho, aby v lehote stanovenej úradom poskytol svoje stanovisko.

3. Ak prihlasovateľ neposkytne nijaké stanovisko, úrad založí svoje rozhodnutie o námietkach na dôkazoch, ktoré má k dispozícii.

4. Stanovisko, ktoré poskytol prihlasovateľ, sa oznámi namietajúcej strane, ktorú úrad, ak to považuje za potrebné, vyzve, aby sa k nemu vyjadrila v lehote, ktorú určí úrad.

10 — Pozri piate odôvodnenie vykonávacieho nariadenia.

11 — Pozri šieste odôvodnenie vykonávacieho nariadenia.

12 — Pravidlo 17 stanovuje dôvody na zamietnutie námietky ako neprípustnej. Patrí k nim nezaplatenie poplatku za námietku, oneskorené podanie námietky, skutočnosť, že námietky nie sú odôvodnené, nejasné určenie skoršej ochrannnej známky alebo skoršieho práva, na ktorom je námietka založená, nepredloženie prekladu podľa pravidla 16 ods. 1, nedodržanie ustanovení pravidla 15.

13 — Táto poznámka sa týka len anglického znenia návrhov.

...

6. V určitých prípadoch môže úrad vyzvať strany, aby obmedzili svoje stanoviská ku konkrétnym otázkam; v takomto prípade povolí zúčastnenej strane vyjadrovať sa k ostatným otázkam v neskoršej fáze konania. Úrad v nijakom prípade nie je povinný informovať strany o tom, ktoré skutočnosti alebo dôkazy by mohli byť alebo neboli predložené.

...“

15. Podľa pravidla 22 nazvanom „Dôkaz o používaní ochrannnej známky“:

- „1. Žiadosť o dôkaz o používaní ochrannnej známky podľa článku [42 ods. 2... nariadenia č. 207/2009] je prípustná, iba ak prihlasovateľ predloží takúto žiadosť v lehote stanovenej úradom podľa pravidla 20 ods. 2.
2. Ak má namietajúca strana poskytnúť dôkaz o používaní alebo preukázať, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania, úrad ju vyzve, aby predložila dôkaz v lehote, ktorú stanoví. Ak namietajúca strana neposkytne takýto dôkaz pred uplynutím lehoty, úrad námietky zamietne.
3. Údaje a dôkazy o používaní pozostávajú z informácií o mieste, čase, rozsahu a charaktere použitia namietanej ochrannnej známky pre tovary a služby, pre ktoré je zapísaná a na ktorých sa zakladajú námietky, a z dôkazu podporujúceho tieto údaje v súlade s odsekom 4.
4. Dôkaz sa poskytne v súlade s pravidlami 79 a 79a^[14]] a v zásade sa obmedzí na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia v súlade s článkom [78 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 207/2009].
5. Žiadosť o dôkaz používania možno podať aj bez vyjadrenia k dôvodom, na ktorých sa zakladajú námietky. Takéto vyjadrenia sa môžu poskytnúť spolu s vyjadreniami k dôkazu používania.

...“

16. Pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek, nazvané „Preskúmanie odvolaní“, stanovuje:

„Ak je odvolanie zamerané proti rozhodnutiu oddelenia námietok, výbor obmedzí svoje preskúmanie odvolania na skutočnosti a dôkazy predložené v lehote, ktorú stanovilo oddelenie námietok v súlade s nariadením a týmito pravidlami, ak komisia nezváži, že by sa mali vziať do úvahy ďalšie skutočnosti a dôkazy podľa článku [76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009].“

17. Pravidlo 71 ods. 1 stanovuje, že za určitých okolností úrad môže povoliť predĺženie špecifikovanej lehoty.

Konanie pred ÚHVT

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (ďalej len „New Yorker Jeans“) podala 31. októbra 2003 prihlášku slovného označenia „FISHBONE“ ako ochrannnej známky Spoločenstva. Žiadala o zápis tejto ochrannnej známky pre tovary, okrem iného, v triedach 18 a 25 Niceskej dohody¹⁵. Táto prihláška bola zverejnená 1. novembra 2004.

14 — Pravidlá 79 a 79a stanovujú všeobecné požiadavky na predkladanie oznámení písomne alebo iným spôsobom.

15 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

19. Dňa 28. januára 2005 Vallis K. – Vallis A. & Co OE (ďalej len „Vallis“) podala oznámenie o námietke proti tomuto zápisu. Jej námietka sa zakladala na existencii skoršej gréckej obrazovej ochrannnej známky obsahujúcej slová „Fishbone“ a „Beachwear“, ktorá bola zapísaná 17. mája 1996 pre „tričká, plážové oblečenie“ zaradené do triedy 25 Niceskej dohody.¹⁶

20. Listom z 5. apríla 2006 New Yorker Jeans požiadala, aby Vallis predložila dôkaz o používaní svojej ochrannnej známky. ÚHVT Vallis vyzval, aby tak urobila najneskôr 6. júna 2006.

21. Listom zo 6. júna 2006 Vallis predložila tieto dôkazy: (i) čestné vyhlásenie z 1. júna 2006, (ii) rôzne faktúry a (iii) viaceré fotografie. Listom z 25. septembra 2006 New Yorker Jeans namieta, že tieto dôkazy (ďalej len „prvá časť dôkazov“) nedostatočne preukazuje náležité používanie skoršej ochrannnej známky.

22. Listom zo 14. novembra 2006 ÚHVT vyzval Vallis, aby sa vyjadrila k tejto námietke a predložila pripomienky do 14. januára 2007.

23. Listom doručeným 15. januára 2007¹⁷ Vallis doplnila stanovisko a predložila ďalšie dôkazy, najmä katalógy z rokov 2000, 2001 a 2003 (ďalej len „druhá časť dôkazov“).

24. Dňa 26. mája 2008¹⁸ námietkové oddelenie ÚHVT vyhoveló námietkam v rozsahu, v akom sa uplatňovali na „tašky, batohy“ zaradené do triedy 18 a na všetky tovary zaradené do triedy 25. Jeho záver, že existovala pravdepodobnosť zámeny, bol založený okrem iného na katalógu 2001 predloženom spolu s listom z 15. januára 2007 (teda po 6. júni 2006).

25. Po odvolaní New Yorker Jeans proti tomuto rozhodnutiu odvolací senát ÚHVT 30. júla 2009 potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v časti, ktorá sa týkala tovarov zaradených do triedy 25, ale zamietol námietku pre „tašky, batohy“ zaradené do triedy 18. Rozhodol najmä, že námietkové oddelenie nepochybiló, keď zohľadniló druhú časť dôkazov predložených spolu s listom doručeným 15. januára 2007.

Rozsudok všeobecného súdu

26. Vo svojej prvostupňovej žalobe New Yorker Jeans žiadala Všeobecný súd, aby:

- zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu a vyhlásil, že odvolanie je odôvodnené a že námietka sa zamietá pre tovary zaradené do triedy 25,
- subsidiárne, zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom zamietol odvolanie a potvrdil zamietnutie prihlášky pre tovary zaradené do triedy 25, a
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vrátane trov konania, ktoré žalobkyni vznikli v rámci odvolacieho konania pred odvolacím senátom.

27. New Yorker Jeans predložila štyri žalobné dôvody, založené na porušení:

- článku 42 ods. 2 a 3 a článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 22 ods. 2 druhej vety vykonávacieho nariadenia v rozsahu, v akom odvolací senát nesprávne posúdil dôkazy,

16 — Dôvody námietok boli tie, ktoré boli uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. a) a b) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009].

17 — Dátum 14. január pripadol na nedeľu, preto sa podľa pravidla 72 ods. 1 vykonávacieho nariadenia uplynutie lehoty posunulo na nasledujúci deň. Pozri bod 29 napadnutého rozsudku.

18 — Chcela by som poznamenať, že odvolací senát sa odvolával na rozhodnutie námietkového oddelenia z 26. marca 2008.

- článku 75 nariadenia č. 207/2009, pretože odvolací senát neuviedol dostatočné odôvodnenie, ktoré by žalobkyni umožnilo pochopiť, prečo boli zohľadnené dodatočné dôkazy,
- článku 42 ods. 2, 3 a 5 a článku 15 ods. 1 prvého pododseku a druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009, pretože odvolací senát dospel k záveru, že existujúce náležité používanie bolo založené na dôkaze (bez ohľadu na to, či boli predložené včas alebo oneskorene), ktorý bol nedostatočný na preukázanie povahy a rozsah použitia a
- článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, pretože posúdenie odvolacieho senátu týkajúce sa pravdepodobnosti zámery bolo chybné.

28. Dňa 29. septembra 2011 Všeobecný súd zamietol žalobu ako nedôvodnú a zaviazal New Yorker Jeans na náhradu trov konania.

29. Odvolanie, ktoré podala New Yorker Jeans, sa týka len tej časti rozsudku, v ktorej Všeobecný súd zohľadnil druhú časť dôkazov predložených spolu s listom z 15. januára 2007.

30. V bodoch 23 a 24 napadnutého rozsudku Všeobecný súd zhrnul judikatúru týkajúcu sa voľnej úvahy ÚHVT pri zohľadňovaní skutočností a dôkazov predložených po uplynutí príslušnej lehoty:

„23 Zo znenia článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že pokiaľ nie je uvedené inak, účastníci konania v zásade môžu predložiť skutočnosti a dôkazy aj po uplynutí lehôt, ktorým je takéto predloženie podľa ustanovení nariadenia č. 207/2009 podriadené, a že ÚHVT nič nezakazuje zohľadniť skutočnosti a dôkazy predložené oneskorene (pozri v tomto zmysle rozsudky ÚHVT/Kaul, už citovaný, bod 42, a CORPO livre,¹⁹ bod 44).

24 Hoci účastníci konania môžu v konaní pred ÚHVT predložiť skutočnosti a dôkazy po uplynutí lehôt stanovených na tento účel, táto možnosť nie je neobmedzená, ale je podmienená neexistenciou ustanovenia, ktoré by to vylučovalo. Len v takom prípade disponuje ÚHVT voľnou úvahou, ktorú podľa názoru Súdneho dvora mal pri výklade článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 (rozsudok CORPO livre, bod 47).“

31. V bodoch 25 a 26 napadnutého rozsudku Všeobecný súd (nepriamo) uplatnil rozsudok Súdneho dvora vo veci ÚHVT/Kaul na pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia:

„25 Pravidlo 22 ods. 2 [vykonávacieho nariadenia] stanovuje, že ak v súlade s článkom 42 ods. 2 a ods. 3 nariadenia č. 207/2009 je namietajúca strana povinná predložiť dôkaz o náležitom používaní skoršej ochrannej známky, ÚHVT vyzve túto stranu, aby predložila dôkaz v lehote, ktorú určí. Pravidlo 22 ods. 2 druhá veta dodáva, že ak namietajúca strana takéto dôkaz nepredloží pred uplynutím stanovenej lehoty, ÚHVT takúto námietku zamietne.

26 Z tejto druhej vety vyplýva, že predloženie dôkazu o používaní skoršej ochrannej známky po uplynutí stanovenej lehoty na tieto účely v podstate znamená, že námietka bude zamietnutá, a to bez toho, aby mal ÚHVT v tomto zmysle priestor na voľnú úvahu. Náležité používanie skoršej ochrannej známky je predbežnou otázkou, ktorú je z tohto dôvodu potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke (rozsudok CORPO livre, bod 49).“

19 — Rozsudok z 12. decembra 2007, K & L Ruppert Stiftung/ÚHVT – Lopes de Almeida Cunha a i. (CORPO livre) (T-86/05, Zb. s. II-4923).

32. V bodoch 27 až 36 napadnutého rozsudku Všeobecný súd ďalej stanovil dôvody, pre ktoré zamietol žalobný dôvod odvolateľky:

„27 ... [Všeobecný súd] rozhodol, že pravidlo 22 ods. 2 druhú vetu [vykonávacieho nariadenia] nemožno vykladať v tom zmysle, že bráni zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci by tieto dôkazy boli predložené po uplynutí predmetnej lehoty (rozsudky HIPOVITON,²⁰ bod 56, a CORPO livre, bod 50).

28 V prejednávanej veci žalobca v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že námietkové oddelenie bolo oprávnené zohľadniť katalógy, pretože boli predložené po uplynutí lehoty stanovenej na predloženie dôkazov o náležitom používaní skoršej ochrannej známky. Takéto tvrdenie však nemožno prijať.

...

30 Po druhej vzhľadom na to, že relevantné dôkazy, akými sú ako čestné vyhlásenie, faktúry a fotografie, boli predložené v lehote, teda 6. júna 2006, treba usúdiť, že vedľajší účastník vyhovel lehote stanovenej v pravidle 22 ods. 2 druhej vete [vykonávacieho nariadenia]. Navyše v nadväznosti na pripomienky žalobcu, že tieto dôkazy boli nedostatočné, je nesporné, že ÚHVT poskytol vedľajšiemu účastníkovi konania možnosť predložiť svoje pripomienky do 14. januára 2007. Námietkové oddelenie v tejto súvislosti mohlo zohľadniť dôkazy predložené s pripomienkami vedľajšieho účastníka v stanovenej lehote.

31 Pravidlo 22 ods. 2 [vykonávacieho nariadenia] treba chápať v tom zmysle, že nič nebráni zohľadneniu dodatočných dôkazov, ktoré jednoducho dopĺňajú iné dôkazy predložené v stanovenej lehote, pretože tieto počiatočné dôkazy nie sú irelevantné, ale iný účastník ich považoval za nedostatočné. Takáto úvaha, podľa ktorej pravidlo uvedené vyššie nie je v žiadnom prípade zbytočné, platí o to viac, že žalobkyňa nezneužila stanovené lehoty tým, že by vedome použila taktiku zdržiavania alebo že by sa dopustila hrubej nedbanlivosti.

...

33 Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci dôkaz predložený žalobkyňou po uplynutí lehoty stanovenej námietkovým oddelením nebol počiatočným a jediným dôkazom o používaní, ale bol skôr dôkazom dopĺňujúcim príslušný dôkaz, ktorý bol predložený v rámci stanovenej lehoty, skutočnosť, že žalobca tento dôkaz spochybnil, môže odôvodniť predloženie dodatočného dôkazu žalobkyňou pri predložení pripomienok. Skutočnosť, že dôkaz bol zohľadnený, umožnil námietkovému oddeleniu a neskôr odvolaciemu senátu rozhodnúť o náležitom používaní skoršej ochrannej známky na základe všetkých relevantných skutočností a dôkazov.

34 Po tretie záver, že námietkové oddelenie úplne oprávnené zohľadnilo katalógy, ktoré mu boli predložené 15. januára 2007, sa zdá tiež v súlade so všeobecnejším cieľom, na ktorom sú založené námietkové konania, v zmysle ktorých bol článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vykladaný tak, že sa má zohľadniť aj dôkaz, ktorý bol predložený po uplynutí lehoty, za predpokladu, že sa zdá relevantný a že štádium konania, v ktorom bol predložený, spolu so súvisiacimi okolnosťami nevyklúčujú jeho predloženie.

...

20 — Rozsudok z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON) (T-334/01, Zb. s. II-2787).

36 Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod, založený na údajnom porušení článku 42 ods. 2 a 3 a článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a pravidla 22 ods. 2 druhej vety [vykonávacieho nariadenia], musí byť zamietnutý ako nedôvodný.“

Zhrnutie odvolania a zvolený spôsob nápravy

33. Odvolanie je založené na jedinom dôvode, a to že Všeobecný súd porušil článok 42 ods. 2, článok 43 ods. 3 a článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 a pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, keď rozhodol, že ÚHVT môže zohľadniť dodatočný dôkaz o náležitom používaní predložený po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT na predloženie takéhoto dôkazu.

34. New Yorker Jeans žiada, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu z 30. júla 2009 v rozsahu, v akom zamietla odvolanie a potvrdzuje prihlášku pre tovary zaradené do triedy 25, alebo subsidiárne, vrátil vec Všeobecnému súdu, aby vydal konečné rozhodnutie. Takisto žiada Súdny dvor, aby uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania na oboch stupňoch.

35. ÚHVT tvrdí, že odvolanie ako celok je nedôvodné, a Súdnemu dvoru navrhuje, aby zaviazal odvolateľku na náhradu trov konania, ktoré mu vznikli.

Tvrdenia účastníkov konania

36. New Yorker Jeans tvrdí, že z celkového znenia odsekov 2, 3 a 4 pravidla 22 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že ÚHVT musí zamietnuť námietku a že nemá nijaký priestor na voľnú úvahu, aby rozhodol inak, ak sa v lehote stanovenej v pravidle 22 ods. 2 druhej vete nepredloží dostatočný dôkaz o mieste, čase, rozsahu a povahe používania namietanej ochrannej známky (v tomto prípade najneskôr 6. júna 2006). Takéto zamietnutie nevedie k žiadnemu neprístupnému znevýhodneniu namietajúcej strany, ktorá si pri podaní námietky bola vedomá, že môže byť požiadaná o preukázanie náležitého používania predmetnej ochrannej známky. Namietajúca strana tak mala dostatok času na prípravu dôkazov a v prípade potreby mohla požiadať o predĺženie lehoty stanovenej v pravidle 22 ods. 2. Za týchto okolností nie je potrebné umožniť namietajúcej strane predložiť druhú časť dôkazov. Pravidlo 22 ods. 2 je teda výnimkou zo všeobecného pravidla obsiahnutého v článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ako aj z pravidiel stanovených v článku 42 ods. 1 a článku 74 druhej vete nariadenia č. 207/2009²¹ a pravidla 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia.

37. Ak aj Súdny dvor potvrdí rozhodnutie Všeobecného súdu, že druhá časť dôkazov predstavuje prípustné dodatočné dôkazy, a rozhodne, že pravidlo 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia sa uplatní, New Yorker Jeans tvrdí, že Všeobecný súd pochybil, keď rozhodol, že ÚHVT zohľadnením týchto dôkazov nezneužil svoju voľnú úvahu.

38. ÚHVT zastáva názor, že pravidlo 22 ods. 2 jasne nerozlišuje medzi novým a doplňujúcim dôkazom. Druhá veta stanovuje, že Úrad musí zamietnuť námietku, ak namietajúca strana neposkytne „takýto dôkaz“ pred uplynutím lehoty. To sa vzťahuje na prípady, keď namietajúca strana v lehote nič nepredloží, ale neodkazuje výslovne na prípady, keď je niečo prostredníctvom „takéhoto dôkazu“ predložené, avšak nie je dostatočné. Súdny dvor teda musí zistiť, či sa zjavná lehota v pravidle 22 ods. 2 uplatní (i) iba na oneskorený a nový dôkaz (a prípadne aj na dôkaz predložený na doplnenie pôvodného dôkazu, ktorý bol preukázateľne irelevantný, zjavne neúplný alebo *de minimis*, pokiaľ ide o príslušné časti používania – pretože v takýchto prípadoch by zásady rýchlosti a účinnosti konania priamo zneužíval samotný účastník konania, ktorý žiada o to, aby dostal druhú šancu), alebo (ii) aj na dodatočný dôkaz, ktorý síce len dopĺňa a kompletizuje skôr predložený materiál, ale je „nový“, pretože

21 — V súvislosti s týmto konkrétnym ustanovením pozri poznámku pod čiarou 42 nižšie.

predkladá nové skutočnosti alebo sa týka tvrdení, ktoré boli predtým neopodstatnené. ÚHVT zastáva názor, že článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 by sa stal bezpredmetným, ak by dôkaz podaný po uplynutí stanovenej lehoty nemohol byť nikdy zohľadnený. Ďalej odmieta tvrdenie, že dodatočný dôkaz by mal byť prijatý len vtedy, ak to odôvodňuje používanie, ktoré už bolo preukázané: ak bol počiatočný dôkaz dostatočný na preukázanie skutočného používania, neexistuje potreba ani dôvod, aby boli predložené dodatočné dôkazy.

39. Obaja účastníci konania sú znepokojení dôsledkami výkladu pravidla 22 ods. 2 pre fungovanie námietkového konania. New Yorker Jeans tvrdí, že lehotu stanovenú v pravidle 22 ods. 2 nemožno obísť tým, že sa namietajúca strana vyzve, aby predložila ďalšie pripomienky na základe pravidla 20 ods. 4. Ak by namietajúca strana mohla predložiť dôkazy aj pripomienky, žalobca by urobil lepšie, keby nereagoval na nedostatočný dôkaz predložený v rámci pôvodne stanovenej lehoty. Takýto výsledok by bol v rozpore s cieľom pravidla 22 ods. 2, ktorým je účinnosť a predvídateľnosť námietkového konania, ako aj so zásadou právnej istoty a potreby jasných a usporiadaných konaní.

40. ÚHVT tvrdí, že pravidlo 22 ods. 2 je osobitným vyjadrením zásady hospodárnosti konania, pretože vyžaduje, aby sa preskúmanie okamžite ukončilo, ak je zrejme, že námietka je zjavne neopodstatnená. Naproti tomu v prípade, ak existuje aspoň určitý dôkaz o používaní, neexistuje opodstatnený dôvod na ukončenie predmetného preskúmania. Dôkaz, ktorý už bol predložený, musí byť oznámený prihlasovateľovi, aby mohol uplatniť svoje právo na obhajobu tým, že sa k nemu vyjadrí. Následne ÚHVT môže začať nové kolo pripomienok podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (ako to bolo v tomto prípade) alebo prijať konečné rozhodnutie vo veci samej na základe spoločného prediskutovania dostatočnosti dôkazov a vecných dôvodov.

41. ÚHVT tvrdí, že výklad Všeobecného súdu je správny a je v súlade so zásadami stanovenými v rozsudku ÚHVT/Kaul, pretože:

- Súdny dvor v rozsudku ÚHVT/Kaul odkázal na možnosť prijať neskorší dôkaz ako na všeobecnú procesnú zásadu, a preto by sa každá výnimka zo všeobecného pravidla mala vykladať reštriktívne,
- zdá sa, že oneskorené predloženie náležitého dodatočného dôkazu spĺňa kritériá stanovené v rozsudku ÚHVT/Kaul,
- zachovanie možnosti prijať takýto dodatočný dôkaz sa zdá bližšie k myšlienke uvedenej v rozsudku ÚHVT/Kaul, kde Súdny dvor odkázal na zásady právnej istoty a riadnej správy, a
- za okolností ako vo veci samej sa zdá, že neexistuje nijaký naliehavý dôvod, pre ktorý by namietajúca strana nemohla posilniť alebo objasniť svoj počiatočný dôkaz predložením doplňujúcich materiálov aj po uplynutí pôvodnej lehoty.

Posúdenie

Úvodné poznámky

42. Podstatou tohto odvolania je otázka, či námietkové oddelenie ÚHVT má voľnú úvahu pri zohľadnení dôkazu o náležitom používaní, ktorý mu bol predložený po uplynutí pôvodnej lehoty stanovenej na predloženie dôkazov.

43. Na podporu svojho jediného odvolacieho dôvodu New Yorker Jeans uvádza tri argumenty. Tie čiastočne zodpovedajú argumentom, ktoré predložila na podporu svojho prvého žalobného dôvodu pred Všeobecným súdom. Jej hlavný argument sa týka predloženia dôkazu na preukázanie náležitého používania v rámci námietkového konania. Subsidiárne odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd nesprávne kvalifikoval dodatočný dôkaz. V prípade, že Súdny dvor nebude súhlasiť, New Yorker Jeans predkladá ďalší argument, ktorý sa týka stanoviska Všeobecného súdu, pokiaľ ide o výkon voľnej úvahy ÚHVT pri rozhodovaní, či takýto dôkaz zohľadní. Každým argumentom sa budem zaoberať zvlášť.

44. New Yorker Jeans namieta porušenie nariadenia č. 207/2009 a vykonávacieho nariadenia. Vykonávacie nariadenie obsahuje pravidlá nevyhnutné na uplatnenie nariadenia č. 207/2009.²² Vykonávacie nariadenie nemôže byť preto vykladané spôsobom, ktorý by bol v rozpore s nariadením č. 207/2009.

Voľná úvaha pri zohľadnení dôkazu predloženom v námietkovom konaní po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT

45. Podstatou tohto odvolania je, či ÚHVT, konkrétne jeho námietkové oddelenie, má voľnú úvahu pri rozhodovaní, či zohľadní dôkaz predložený namietajúcou stranou po uplynutí stanovenej lehoty v reakcii na výzvu, aby v rámci novej lehoty predložila pripomienky k tvrdeniu, že pôvodne predložený dôkaz bol nedostatočný.²³ Trochu inak povedané: Umožňuje výzva na *vyjadrenie sa* k pripomienkam žalobkyne týkajúcim sa námietok podľa pravidla 20 ods. 4 (ako napríklad tie, ktoré boli obsiahnuté v liste ÚHVT pre Vallis zo 14. novembra 2006) namietajúcej strane, aby predložila dodatočný *dôkaz* na doplnenie dôkazu, ktorý už predložila a ktorý môže ÚHVT následne zohľadniť pri rozhodovaní o námietke? Táto otázka je položená v rámci námietkového konania, ktoré je predbežným registračným konaním, počas ktorého má majiteľ ochrannej známky Spoločenstva právo na základe dôvodov uvedených v článku 8 nariadenia č. 207/2009 namietať proti zápisu novej ochrannej známky Spoločenstva po zverejnení prihlášky. Prostredníctvom tohto konania sa vyriešia spory týkajúce sa ochrannej známky a zápis ochrannej známky sa oneskorí a prípadne zamietne.²⁴ Jeho cieľom je (vopred) zabezpečiť, že ochranná známka nebude zapísaná, ak k zápisu nemalo dôjsť – je to efektívnejšie, než (následne) riešiť problém po zápise konaniami o neplatnosť alebo pre porušenie. Zabezpečuje to tiež, aby spotrebiteľia neboli zavádzaní v medziobdobí.

46. Zastávam názor, že nariadenie č. 207/2009 umožňuje námietkovému oddeleniu zohľadniť takýto dodatočný dôkaz.

47. Môj postoj je založený na zásadách stanovených v rozsudku ÚHVT/Kaul.

48. Prvou zásadou je súbežnosť medzi právomocou odvolacieho senátu a oddelením ÚHVT, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie. Vo veci ÚHVT/Kaul Súdny dvor rozhodol, že zo súčasného znenia článku 63 ods. 2 v spojení s článkom 78 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že odvolací senát, ktorý má vykonať nové úplné preskúmanie podstaty námietkového konania, „vzýva účastníkov konania tak často, ako je to potrebné, aby predložili svoje pripomienky k oznámeniam, ktoré im poslal, a že rovnako môže rozhodnúť o opatreniach na zabezpečenie priebehu konania, medzi ktorými sa uvádza predloženie skutočností alebo dôkazov“²⁵. Odvolací senát teda v zásade môže vykonávať právomoc námietkového oddelenia, ktoré bolo zodpovedné za rozhodovanie vo veci napadnutého rozhodnutia.²⁶ Bez výslovného použitia tejto formulácie tak Súdny potvrdil pojem funkčná spojitost v rámci ÚHVT, a to medzi prvostupňovými oddeleniami a odvolacím senátom.

22 — Pozri piate odôvodnenie vykonávacieho nariadenia a článok 162 a odôvodnenie 19 nariadenia č. 207/2009.

23 — Pozri body 23 a 24 vyššie.

24 — Pozri tiež bod 49 nižšie.

25 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, body 57 a 58.

26 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 56. Pozri tiež článok 64 nariadenia č. 207/2009.

49. Druhá zásada stanovuje, že ÚHVT má voľnú úvahu, či zohľadní alebo nezohľadní skutočnosti a dôkazy predložené po uplynutí stanovenej lehoty, pokiaľ ustanovenie (výslovne alebo nevyhnutne) nevyklučuje takúto právomoc. Súdny dvor vo veci ÚHVT/Kaul rozhodol, že „spravidla, a pokiaľ nie je uvedené inak, predloženie skutočností a dôkazov účastníkmi konania zostáva možným po uplynutí lehôt, ktorým je podriadené takéto predloženie, za uplatnenia ustanovení nariadenia č. 40/94“²⁷. K tomuto rozhodnutiu došlo v rámci námietkového konania, ale bolo založené na znení súčasného článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 – ktorý je súčasťou všeobecne uplatniteľných procesných ustanovení –, ako aj na dôvodoch právnej istoty a riadnej správy.²⁸ Tento výklad článku 76 ods. 2, „aspoň pokiaľ ide o námietkové konanie, prispieva[l] k predídaniu tomu, aby boli zapísané ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť následne s úspechom napádané prostredníctvom konania o zrušenie alebo pri príležitosti konania o porušení“²⁹.

50. Výhodiskom teda musí byť, že ÚHVT obvykle má voľnú úvahu pri rozhodovaní, či zohľadní dôkaz, ktorý je predložený po uplynutí stanovenej lehoty.

51. Pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia je zjavnou výnimkou z tohto všeobecného pravidla v rozsahu, v akom jeho druhá veta stanovuje, že „pokiaľ namietajúca strana takéto dôkazy nepredloží pred uplynutím časového limitu, tak úrad takéto námietku zamietne“³⁰. Zdá sa, že táto veta tiež potvrdzuje článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

52. Za akých okolností táto výnimka vylučuje voľnú úvahu ÚHVT pri rozhodovaní, či zohľadní druhú časť dôkazov predložených v reakcii na tvrdenie prihlasovateľa ochrannej známky, že prvá časť dôkazov je nedostatočná na preukázanie náležitého používania ochrannej známky?

53. Pravidlo 22 vykonáva článok 42 nariadenia č. 207/2009. Obidve ustanovenia upravujú najmä postup, ktorý sa má dodržať, ak prihlasovateľ žiada, aby namietajúca strana preukázala náležité používanie svojej ochrannej známky. Odkaz na „úrad“ v pravidle 22 ods. 2 je teda odkazom na námietkové oddelenie.³¹

54. Postup stanovený v článku 42 nariadenia č. 207/2009 je takýto: Ak námietkové oddelenie rozhodlo, že námietka je prípustná, začne sa konanie, pričom namietajúca strana je na žiadosť prihlasovateľa povinná predložiť dôkaz o náležitom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva (alebo národnej ochrannej známky)³², ktorá sa označuje ako odôvodnenie jej námietok, alebo tvrdiť, že existujú opodstatnené dôvody nepoužívania³³. „Pokiaľ nie je v tomto zmysle predložený dôkaz“, druhá veta článku 42 ods. 2 stanovuje, že ÚHVT *musí* námietku zamietnuť.

27 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 42.

28 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, body 42, 43, 47 a 48.

29 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 48.

30 — Kurzívou zvýraznila generálna advokátka.

31 — Podľa článku 132 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 „námietkové oddelenie je zodpovedné za prijímanie rozhodnutí vo veci námietky voči prihláške ochrannej známky Spoločenstva“.

32 — Ak je námietka založená na skoršej národnej ochrannej známke, článok 42 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že „používanie v Spoločenstve“ podľa článku 42 ods. 2 toho istého nariadenia treba nahradiť dôkazom o „používaní v členskom štáte, v ktorom je skoršia ochranná známka chránená“.

33 — Článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

55. Článok 42 ods. 2 sa má vykladať v spojení s pravidlami 20 a 22 vykonávacieho nariadenia. Prvé pravidlo sa uplatňuje na preskúmanie námietky, zatiaľ čo druhé sa týka predovšetkým dôkazu o používaní v priebehu tohto konania. Obe pravidlá ponúkajú ďalšie objasnenie organizácie námietkového konania, v rámci ktorého sa takýto dôkaz požadoval. Podľa týchto pravidiel ÚHVT oznámi námietku prihlasovateľovi a vyzve ho, aby v lehote stanovenej ÚHVT preložil pripomienky.³⁴ Táto lehota je tiež lehotou, počas ktorej môže prihlasovateľ požadovať preukázanie používania,³⁵ ale túto žiadosť nie je nutné formulovať spolu s vyjadreniami k námietke³⁶.

56. Po podaní takejto žiadosti musí ÚHVT vyzvať namietajúcu stranu, aby predložila dôkaz v lehote, ktorú stanovil.³⁷ Pravidlo 22 ods. 3 uvádza, že namietajúca strana má poskytnúť „údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní“. Namietajúca strana teda musí uviesť údaje týkajúce sa miesta, času, rozsahu a povahy používania ochrannej známky a dôkazy na podporu týchto údajov.³⁸ Tieto dôkazy sa v zásade obmedzujú na predloženie podporných dokumentov a predmetov, ako sú uvedené v pravidle 22 ods. 4.³⁹

57. Ak v tejto lehote nie je predložený žiadny „takýto dôkaz“, pravidlo 22 ods. 2 stanovuje, že ÚHVT *musí* zamietnuť námietky. Ako som už uviedla,⁴⁰ potvrdzuje to článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009.

58. Bez ohľadu na to, či bol dôkaz predložený v rámci stanovenej lehoty, je však zrejmé, že námietkové konanie môže pokračovať aj po uplynutí tejto lehoty.

59. Článok 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 teda ukladá ÚHVT, aby pri preskúmaní námietkového konania vyzval účastníkov konania tak často, ako je to potrebné, aby predložili námietky v rámci lehoty stanovenej ÚHVT. Potvrdzuje to pravidlo 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia, ktoré stanovuje, že ÚHVT, ak to považuje za potrebné, vyzve namietajúcu stranu, aby „sa vyjadrila“ k stanovisku prihlasovateľa.

60. Ak namietajúca strana predložila dôkazy o náležitom používaní, ÚHVT má podľa zásady riadneho procesu a práva na obhajobu vyzvať prihlasovateľa, aby sa k tomuto dôkazu vyjadril.⁴¹ V opačnom prípade by ÚHVT mohol zaujať stanovisko k dôkazom, ku ktorým prihlasovateľ nemal príležitosť predložiť pripomienky. To by bolo v rozpore s článkom 75 druhou vetou nariadenia č. 207/2009. Pravidlo 20 ods. 2 a 4 tiež potvrdzuje, že každý účastník konania musí mať právo vyjadriť sa.

61. Zastávam názor, že článok 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 tiež vyžaduje, aby ÚHVT dodržiaval právo na obhajobu tým, že udelí rovnaké právo vyjadriť sa namietajúcej strane, keď prihlasovateľ ochrannej známky reagoval na predložené dôkazy, ak je to za okolností daného prípadu „nevyhnutné“.

62. V tejto súvislosti je jasné, že pravidlo 22 ods. 2 druhá veta vykonávacieho nariadenia sa môže uplatňovať len na jeden konkrétny krok v tomto konaní, a to na uplynutie lehoty na preukázanie dôkazu o používaní na (počiatočnú) výzvu Úradu nasledujúcu po prvom vyjadrení sa prihlasovateľa k námietkam. Ak namietajúca strana nepredložila v tejto súvislosti *žiadny* dôkaz, námietkové

34 — Pravidlo 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

35 — Pravidlo 22 ods. 1 vykonávacieho nariadenia.

36 — Pravidlo 22 ods. 5 vykonávacieho nariadenia.

37 — Pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia.

38 — Pravidlo 22 ods. 3 vykonávacieho nariadenia.

39 — Pravidlo 22 ods. 4 vykonávacieho nariadenia.

40 — Pozri bod 51 vyššie.

41 — Článok 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.

oddelenie *musí* námietku zamietnuť. Nemá nijakú voľnú úvahu pri rozhodovaní, či zohľadní dôkaz, ktorý môže byť predložený neskôr (za akýchkoľvek okolností). Ak teda namietajúca strana v rámci lehoty neodpovedala na (počiatočnú) výzvu, aby preukázala náležité používanie skoršej ochrannej známky, musí niesť následky, ktoré z toho vyplývajú.

63. Na rozdiel od New Yorker Jeans zastávam názor, že takto stanovené pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia predstavuje skutočne výnimku buď z článku 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, alebo z pravidla 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia.⁴² Tieto dve ustanovenia vyžadujú, aby ÚHVT vyzval účastníkov konania na predloženie pripomienok, aby mohli uplatniť svoje právo vyjadriť sa k nim. Naproti tomu pravidlo 22 ods. 2 sa týka následkov, ktoré musí ÚHVT vyvodiť v prípade nepredloženia žiadneho dôkazu v rámci lehoty na preukázanie náležitého používania.

64. Zastávam názor, že pravidlo 22 ods. 2 nie je možné vykladať širšie.

65. Ak namietajúca strana v dobrej viere predložila hodnoverné dôkazy na preukázanie náležitého používania svojej ochrannej známky, už neplatí, že tento účastník „nepredložil takýto dôkaz“. Výnimka zo všeobecného pravidla v článku 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa už teda neuplatňuje. Ak bol prihlasovateľ vyzvaný, aby sa vyjadril k predloženému dôkazu (pravidlo 20 ods. 2), a namietne, že tento dôkaz nedostatočný na preukázanie riadneho používania a táto odpoveď je oznámená namietajúcej strane, najlogickejšou reakciou je pokúsiť sa predložiť ďalšie dôkazy. V opačnom prípade by výmena pripomienok viedla k obyčajnému slovnému sporu: „Moje počiatočné dôkazy boli dostatočné!“ „Nie, neboli!“ „Áno, boli!“

66. Ak by sa pravidlo 22 ods. 2 vykladalo širšie, neexistoval by žiadny logický dôvod, prečo by sa nevzťahovalo aj na iné následné lehoty, ktoré môže stanoviť námietkové oddelenie v súlade s nariadením. To by znamenalo, že ÚHVT nemôže účastníkov vyzvať podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, aby predložili dôkazy spolu so svojimi pripomienkami, a že namietajúce strany by nemohli predložiť ďalšie dôkazy ako súčasť svojej odpovede na výzvu na základe pravidla 20 ods. 4. Ak by sa mala uskutočniť ústna časť konania, námietkovému oddeleniu by sa podobne neumožnilo zúčastniť sa na pojednávaní a žiadať o predloženie ďalších dôkazov. Nemalo by teda všetky právomoci, ktoré mu priznáva pravidlo 57 vykonávacieho nariadenia.⁴³

67. Nebolo by to ani v súlade so zásadou hospodárnosti konania a s pojmom súbežnosť, ktoré Súdny dvor formuloval v rozsudku ÚHVT/Kaul,⁴⁴ aby odvolaciemu senátu umožnil zohľadniť určité druhy dôkazov predložené po uplynutí stanovenej lehoty, ak to nemohlo urobiť námietkové oddelenie. To by znamenalo, že ak by námietkové oddelenie vylúčilo dôkazy namietajúcej strany v odpovedi na tvrdenia prihlasovateľa o nedostatočnosti, musela by sa odvolať proti zamietnutiu námietok z dôvodu nepredloženia dostatočného dôkazu o náležitom používaní. V odvolacom konaní by mal odvolací senát voľnú úvahu pri rozhodovaní, či zohľadní ten istý dôkaz. (V odvolacích konaniach proti rozhodnutiam námietkového oddelenia odvolací senát má takúto právomoc, pokiaľ ide o dodatočné alebo doplňujúce skutočnosti a dôkazy.⁴⁵ Pravidlo 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia zjavne nemožno chápať tak, že takúto právomoc vylučuje.) Ak by sa odvolanie nepodalo, namietajúca strana by musela počkať, kým sa ochranná známka zapíše, a následne iniciovať konanie o zrušení. Taký výklad podľa mňa nedáva zmysel.

42 — S New Yorker Jeans nesúhlasím ani v tom, že pravidlo 22 ods. 2 vytvára všeobecnú výnimku z článku 74 druhej vety nariadenia č. 207/2009. V tomto zmysle môžem byť veľmi stručná: toto ustanovenie neobsahuje žiadnu druhú vetu a týka sa dôvodov neplatnosti kolektívnych ochranných známk Spoločenstva. Pre toto odvolanie je teda irelevantné. Ak mala New Yorker Jeans v úmysle odkázať na druhú vetu článku 75 nariadenia č. 207/2009, nepredložila dostatočné argumenty na podporu svojho stanoviska.

43 — Pravidlo 57 vykonávacieho nariadenia stanovuje pravidlá týkajúce sa dokazovania ÚHVT v priebehu ústnej časti konania.

44 — Pozri body 48 a 49 vyššie.

45 — Pozri pravidlo 50 ods. 1 tretí pododsek vykonávacieho nariadenia. Pozri tiež body 62 až 66 návrhov vo veciach C-120/12 P, C-121/12 P a C-122/12 P, ktoré som dnes predniesla.

68. Výklad pravidla 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia, ktorý navrhujem, nebráni ÚHVT, aby zamietol námietku pre nedostatok dôkazov o náležitom používaní, ak namietajúca strana predloží dôkaz, ktorý je zjavne nedostatočný či nepodstatný alebo sa týka irelevantných skutočností. Za takýchto okolností môže námietkové oddelenie v rámci voľnej úvahy nezohľadniť ďalšie dôkazy. Naproti tomu, ak (napríklad) prihlasovateľ namieta, že dôkaz je zjavne nedostatočný alebo irelevantný, ale očividne to tak nie je, Úrad nemusí vyzvať namietajúcu stranu, aby sa vyjadrila v zmysle pravidla 20 ods. 4. Samotné predloženie pripomienok prihlasovateľa je teda procesnou záležitosťou. Táto skutočnosť sama osebe vôbec nesúvisí s posúdením námietky, a to vrátane predbežného preukázania používania.

69. Ak prihlasovateľ – ako v prejednávacom prípade – tvrdí, že dôkaz je nedostatočný (bez toho, aby výslovne tvrdil, že je irelevantný), ÚHVT má dobrý dôvod vyzvať namietajúcu stranu, aby sa vyjadrila v súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a pravidlom 20 ods. 4 vykonávacieho nariadenia. Ak má námietkové oddelenie uviesť dôvody svojho rozhodnutia, tak ako to vyžaduje článok 75 nariadenia č. 207/2009, musí sa venovať tvrdeniu prihlasovateľa týkajúcemu sa údajnej nedostatočnosti predložených dôkazov a tieto dôkazy posúdiť. Vo väčšine prípadov si to bude vyžadovať, aby ÚHVT vypočul namietajúcu stranu, skôr než prijme takéto rozhodnutie.

70. V tomto štádiu má ÚHVT voľnú úvahu pri rozhodovaní, či zohľadní dôkazy napríklad na podporu tvrdení spochybňujúcich vyhlásenie, že pôvodne predložené dôkazy boli nedostatočné, alebo ktoré rozširuje existujúce dôkazy a podporuje skutočnosti, ktoré už boli obhájené v prvotných pripomienkach namietajúcej strany.

71. V tejto súvislosti sa domnievam, že Všeobecný súd správne rozhodol, že námietkové oddelenie môže posúdiť ďalšie dôkazy o náležitom používaní predložené po uplynutí lehoty, ktorú stanovil.

Výkon voľnej úvahy pri zohľadnení druhej časti dôkazov predložených po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT v námietkovom konaní

72. Voľná úvaha pri rozhodovaní, či sa zohľadní druhá časť dôkazov predložených po uplynutí pôvodnej lehoty stanovenej ÚHVT v rámci námietkového konania, môže byť široká, ale jej výkon nie je ani neobmedzený, ani nie je vylúčený zo súdneho preskúmania. Ako je to s dôkazom, ktorý je predložený „oneskorene“ v tom zmysle, že mohol byť, ale nebol predložený skôr?

73. Súdny dvor v rozsudku ÚHVT/Kaul objasnil, ako je vymedzený výkon tejto voľnej úvahy: „Takéto zohľadnenie zo strany ÚHVT, ak má rozhodovať v rámci námietkového konania, môže byť odôvodnené najmä ak sa ÚHVT domnieva, že, na jednej strane, oneskorene uvedené skutočnosti môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok námietok, ktoré boli pred ÚHVT podané a, na druhej strane, štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu a okolnosti, ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu“⁴⁶. Bez ohľadu na to, akým spôsobom je táto voľná úvaha vykonávaná, ÚHVT musí zdôvodniť svoje rozhodnutie, či takéto skutočnosti a dôkazy zohľadní.⁴⁷

74. New Yorker Jeans teda nesprávne tvrdí, že reštriktívny výklad pravidla 22 ods. 2 vykonávacieho nariadenia znamená, že samotné predloženie námietok prihlasovateľa ochrannej známky v súvislosti s nedostatočnosťou pôvodne predložených dôkazov vždy odôvodní rozhodnutie námietkového oddelenia zohľadniť dôkazy predložené po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty.

46 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 44.

47 — Rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 43.

75. Ak sa námietkové oddelenie rozhodne vykonať svoju voľnú úvahu tak, že zohľadní skutočnosti alebo dôkazy predložené po uplynutí pôvodne stanovenej lehoty, vo svojom rozhodnutí musí uviesť, (i) či je materiál na prvý pohľad relevantný pre rozhodnutie ÚHVT o námietkach, (ii) štádium konania, v ktorom mu bol predložený dôkaz, (iii) okolnosti, ktoré ho sprevádzajú,⁴⁸ a (iv) (podľa môjho názoru) prečo v zmysle bodov (i) až (iii) považuje ÚHVT za vhodné zohľadniť tieto dôkazy.

76. Zastávam názor, že v prejednávanej veci Všeobecný súd správne rozhodol, že ÚHVT nezneužil svoju voľnú úvahu.

77. Bodom 30 až 36 napadnutého rozsudku rozumiem tak, že Všeobecný súd vo svojej analýze nerozlišoval medzi existenciou voľnej úvahy a jej výkonom. V bode 34 zhrnul postup výkonu voľnej úvahy, ktorý Súdny dvor stanovil v rozsudku ÚHVT/Kaul. V dôsledku skutočnosť, že Všeobecný súd štruktúroval svoje odôvodnenie takým spôsobom, sa však jeho odôvodnenie nestáva chybným.

78. Námietkové konania sú zamerané na predchádzanie konfliktom pred zápisom novej ochranné známky Spoločenstva. Pri rozhodovaní o predbežnej otázke, či namietajúca strana používala ochrannú známku, na ktorú odkazuje, musí mať ÚHVT (a najmä námietkové oddelenie) k dispozícii všetky dostupné skutočnosti a dôkazy, aby mohol rozhodnúť, či sa skoršia ochranná známka skutočne používala. Ďalšie dôkazy predložené v súvislosti s nápravou nedostatočnosti už predložených dôkazov sú podľa môjho názoru veľmi dôležité pre výsledok konania a na to, aby ÚHVT vykonal úplné preskúmanie námietok. Pokiaľ ide o relevantnosť, Všeobecný súd uznal, že námietkové oddelenie môže zohľadniť „dodatočné dôkazy, ktoré jednoducho dopĺňajú iné dôkazy predložené v stanovenej lehote, pretože tieto počiatočné dôkazy nie sú irelevantné, ale iný účastník konania ich považoval za nedostatočné“⁴⁹. V prejednávanej veci druhá časť dôkazov „nebol[a] počiatočným a jediným dôkazom o používaní, ale bol[a] skôr dôkazom doplnujúcim príslušný dôkaz, ktorý bol predložený v rámci stanovenej lehoty“⁵⁰.

79. Navyše skutočnosť, že námietkové oddelenie môže zohľadniť takéto dôkazy v prvotnom štádiu námietkového konania, a skutočnosť, že dôkaz je podaný na vyvrátenie námietok prihlasovateľa, odôvodňuje zohľadnenie dôkazu zo strany ÚHVT. Všeobecný súd v tomto zmysle tiež zohľadnil celkovú efektívnosť námietkového konania pred ÚHVT spôsobom, ktorý zamýšľal Súdny dvor v bode 44 svojho rozsudku ÚHVT/Kaul. Všeobecný súd sa teda odvolával na nespornú skutočnosť, že po pripomienkach prihlasovateľa týkajúcich sa nedostatočnosti predložených dôkazov ÚHVT namietajúcej strane poskytol svojím listom zo 14. novembra možnosť predložiť pripomienky. Namietajúca strana tiež predložila dôkazy spolu so svojimi pripomienkami. Pripomienky aj dôkazy boli predložené v novej stanovenej lehote.

80. Ako poznamenávajú New Yorker Jeans aj ÚHVT, namietajúca strana nemôže použiť toto druhé kolo pripomienok, aby predložila dôkazy, ktoré nepredložila vtedy, keď bola pôvodne vyzvaná preukázať riadne používanie. Ak potrebovala viac času na získanie, zozbieranie alebo inú prípravu týchto dôkazov, mohla požiadať o predĺženie pôvodnej lehoty stanovenej ÚHVT pred jej uplynutím.⁵¹ Ak sa jej to nepodarilo urobiť načas, namietajúca strana nemôže skutočnosť, že nedodrжала stanovenú lehotu, následne napraviť tým, že predloží dôkazy neskôr. Všeobecný súd sa však touto otázkou zaoberal, keď v bode 31 napadnutého rozsudku výslovne rozhodol, že „žalobkyňa nezneužila stanovené lehoty tým, že by vedome použila taktiku zdržiavania alebo že by sa dopustila hrubej nedbanlivosti“.

48 — Pozri rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v poznámke pod čiarou 3, bod 44.

49 — Bod 31 napadnutého rozsudku.

50 — Bod 33 napadnutého rozsudku.

51 — Pravidlo 71 ods. 1 druhá veta vykonávacieho nariadenia stanovuje, že „Úrad môže, ak to je za daných okolností vhodné, povoliť predĺženie špecifikovanej lehoty, pokiaľ takéto predĺženie požaduje strana, ktorej sa to týka a ak je žiadosť predložená pred uplynutím pôvodnej lehoty“.

Ďalej v bode 33 dospel k záveru, že „skutočnosť, že dôkaz bol zohľadnený, umožnil námietkovému oddeleniu a neskôr odvolaciemu senátu rozhodnúť o riadnom používaní skoršej ochrannej známky na základe všetkých relevantných skutočností a dôkazov“, čo zodpovedá tomu, ako Súdny dvor opísal posúdenie náležitého používania.⁵²

81. Na základe týchto úvah teda zastávam názor, že Všeobecný súd nepochybil, keď potvrdil rozhodnutie odvolacieho senátu, že námietkové oddelenie oprávnene zohľadnilo dôkazy predložené spolu s listom z 15. januára 2007 (druhá časť dôkazov).

Trovy

82. Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku, uplatniteľného na konanie o odvolaní na základe článku 184 ods. 1 toho istého rokovacieho poriadku, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. V prejednávanej veci ÚHVT navrhol náhradu trov konania.

Návrh

83. Z týchto dôvodov sa domnievam, že zo strany Všeobecného súdu nedošlo k pochybeniu, a preto navrhujem, aby Súdny dvor:

- odvolanie zamietol v celom rozsahu a
- zaviazal New Yorker Jeans na náhradu trov konania, ktoré vznikli ÚHVT.

52 — Pozri rozsudok z 11. marca 2003, Ansil (C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 38).