

SUNRIDER/ÚHVT

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 11. mája 2006 *

Vo veci C-416/04 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora, podané 27. septembra 2004,

The Sunrider Corp., so sídlom v Torrance, Kalifornia (Spojené štáty), v zastúpení:
A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

odvolateľ,

ďalší účastník konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: S. Laitinen a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia K. Schieman, K. Lenaerts, E. Juhász a M. Ilešič (spravodajca),

generálny advokát: F. G. Jacobs,
tajomník: B. Fülöp, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. novembra 2005,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 15. decembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 The Sunrider Corp. svojím odvolaním navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Zb. s. II-2811, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Súd prvého stupňa zamietol návrh odvolateľa na zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 8. apríla 2002 (vec R 1046/2000-1) o zamietnutí zápisu slovnej ochrannej známky VITAFRUIT (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

- 2 Článok 8 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) nazvaný „Relatívne dôvody zamietnutia“ stanovuje v odseku 1 písm. b) a odseku 2 písm. a) bode ii):

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

- b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:

- a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

...

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte...“

3 Podľa článku 15 nariadenia č. 40/94 nazvaného „Používanie ochranných známk Spoločenstva“:

„1. Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku Spoločenstva v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka Spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.

...

3. Používanie ochrannej známky Spoločenstva so súhlasom majiteľa sa považuje za používanie zo strany majiteľa.“

4 Článok 43 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Preskúmanie námietok“ stanovuje v odsekoch 2 a 3:

„2. Ak si to prihlasovateľ tak želá, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že, v období päť rokov pred dňom uverejnenia prihlášky ochrannej známky spoločenstva, bola skoršia ochranná

známka spoločenstva uvedená v spoločenstve do užívania v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná a ktoré cituje ako opodstatnenie svojej námietky, alebo o tom, že existujú dôvody nevyužívania, za predpokladu, že skoršia ochranná známka spoločenstva bola k tomuto dňu už zapísaná najmenej päť rokov. Pokiaľ nie je v tomto zmysle dôkaz, námietka sa zamietne. Ak sa skoršia ochranná známka spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb. [Ak to prihlasovateľ navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o tom, že v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva v Spoločenstve používaná v súvislosti s tovarmi alebo službami, na 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. Ak sa skoršia ochranná známka Spoločenstva používala iba vzhľadom na časť tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná, považuje sa na účely preskúmania námietky za zapísanú iba pre túto časť tovarov alebo služieb — *neoficiálny preklad*].

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie ochranné známky uvedené v článku 8 ods. 2 písm. a) nahradením využívania [používania — *neoficiálny preklad*] v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia ochranná známka chránená, používaním v Spoločenstve.“

- 5 Pravidlo 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), spresňuje, že „údaje a doklady na predloženie dôkazov o používaní pozostávajú z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania namietanej ochrannej známky na tovary a služby, pre ktoré je známka zapísaná a na ktorých je námietka založená“.

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 6 Odvolateľ podal 1. apríla 1996 na ÚHVT podľa nariadenia č. 40/94 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na slovnú ochrannú známku VITAFRUIT.

- 7 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 5, 29 a 32 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Do triedy 32 patria tieto výrobky: „pivá; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; bylinkové a vitamínové nápoje“.
- 8 Pán Espadafor Caba podal 1. apríla 1998 námietku podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky.
- 9 Skoršiu ochrannú známku, ktorej majiteľom je pán Espadafor Caba, predstavuje národná slovná ochranná známka VITAFRUT, zapísaná v Španielsku pre výrobky „neliečebné nealkoholické sýtené nápoje, neliečebné chladené nápoje všetkých druhov, šumivé granulované prípravky; nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny (s výnimkou muštu), limonády, oranžády, chladené nápoje (s výnimkou mandľového sirupu), sýtené vody, vody typu Seidlitz a umelý ľad“ tried 30 a 32.
- 10 Na návrh odvolateľa námietkové oddelenie ÚVHT podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 vyzvalo pána Espadafor Caba, aby predložil dôkaz o tom, že sa skoršia ochranná známka v období piatich rokov pred zverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva riadne používala v Španielsku.
- 11 Pán Espadafor Caba predložil po prvé šesť kusov etikiet na fľašky, na ktorých figurovala skoršia ochranná známka, a po druhé štrnásť faktúr a objednávok, z ktorých desať bolo datovaných z obdobia pred uvedeným zverejnením.

- 12 Rozhodnutím z 23. augusta 2000 námietkové oddelenie zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky okrem pív. Námietkové oddelenie po prvé konštatovalo, že dôkazy predložené pánom Espadafor Caba preukazujú, že skoršia ochranná známka bola riadne používaná v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 pre výrobky označené ako „nekvasené šťavy z ovocia a zeleniny, limonády a oranžády“. Po druhú námietkové oddelenie usúdilo, že tieto výrobky sú sčasti podobné a sčasti zhodné s výrobkami triedy 32 okrem pív, uvedenými v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, a že existuje pravdepodobnosť zámenny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia medzi skoršou a prihlasovanou ochrannou známkou.
- 13 Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu bolo zamietnuté sporným rozhodnutím. Prvý odvolací senát ÚHVT v podstate potvrdil posúdenie obsiahnuté v rozhodnutí námietkového oddelenia, predsa však zdôraznil, že používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané iba vzhľadom na výrobky označené ako „koncentrované šťavy“.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

- 14 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. júla 2002 odvolateľ podal žalobu smerujúcu k zrušeniu sporného rozhodnutia z dôvodu porušenia jednak článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a jednak článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.
- 15 V prvej časti prvého žalobného dôvodu uviedol, že odvolací senát neprávom zohľadnil používanie ochrannej známky tretou osobou. Tvrdil totiž, že namietateľ nepreukázal, že skoršia ochranná známka sa používala s jeho súhlasom.

- 16 V bode 23 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že uvádzané používanie skoršej ochrannej známky uskutočnila spoločnosť Industrias Espadafor SA a nie pán Espadafor Caba, majiteľ ochrannej známky, aj keď je jeho meno uvedené aj v názve tejto spoločnosti. V bodoch 24 až 28 tohto rozsudku však usúdil, že odvolací senát sa legitímne domnieval, že skoršia ochranná známka sa používala so súhlasom jej majiteľa, a to o to viac, že odvolateľ túto skutočnosť nespochybňoval v konaní pred týmto senátom.
- 17 Súd prvého stupňa preto zamietol prvú časť prvého dôvodu.
- 18 V druhej časti tohto dôvodu odvolateľ tvrdil, že odvolací senát podal nesprávny výklad pojmu „riadne používanie“. Tvrdil v podstate, že dôkazy predložené pánom Espadafor Caba nepreukazujú ani dobu, ani miesto, ani povahu a ani dostatočnosť uvádzaného používania ochrannej známky na to, aby sa mohlo kvalifikovať ako riadne.
- 19 Súd prvého stupňa po tom, ako v bodoch 36 až 42 napadnutého rozsudku pripomenul judikatúru Súdneho dvora (rozsudok z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439), ako aj svoju vlastnú judikatúru a preskúmal v bodoch 43 až 53 tohto rozsudku dôkazy predložené namietateľom, v bode 54 uvedeného rozsudku uzavrel svoje skúmanie takto:

„Z toho vyplýva, že ďalší účastník konania pred odvolacím senátom predložil dôkaz o tom, že s jeho súhlasom bolo španielskemu zákazníkovi v období od mája 1996 do mája 1997 predaných približne 300 [prepraviek] tovaru, každá po dvanásť kusov, koncentrovaných štiav z rôzneho ovocia, zodpovedajúcich obratu približne 4 800 eur. Hoci rozsah použitia, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bol obmedzený a hoci mohlo byť vhodnejšie disponovať väčším počtom dôkazov týkajúcich sa povahy používania počas relevantného obdobia, skutočnosti a dôkazy

predložené ďalším účastníkom konania postačujú na konštatovanie riadneho používania. Preto ÚHVT dôvodne prijal v napadnutom rozhodnutí záver, že skoršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania v súvislosti s časťou tovarov, pre ktoré bola zapísaná, t. j. s ovocnými šťavami.“

- 20 Súd prvého stupňa teda zamietol druhú časť prvého dôvodu.
- 21 V druhom dôvode odvolateľ uviedol, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že považoval za podobné výrobky označené ako „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva a výrobky označené ako „koncentrované šťavy“, vo vzťahu ku ktorým sa riadne používala skoršia ochranná známka. Podľa neho medzi nimi existuje nanajvýš nízka podobnosť.
- 22 Súd prvého stupňa v bode 66 napadnutého rozsudku usúdil, že sa skoršia ochranná známka používala v súvislosti s koncentrovanými šťavami z ovocia určenými pre konečných spotrebiteľov a nie v súvislosti s koncentrátmi ovocných štiav určenými pre priemyselných výrobcov ovocných džúsov. Preto zamietol tvrdenie odvolateľa, podľa ktorého sú bylinkové a vitamínové nápoje a výrobky, vo vzťahu ku ktorým sa riadne používala skoršia ochranná známka, určené pre rozdielnych spotrebiteľov.
- 23 Súd prvého stupňa v bode 67 tohto rozsudku usúdil, že bylinkové a vitamínové nápoje a koncentrované šťavy z ovocia majú rovnaké určenie, menovite uhasenie smädu, v oboch prípadoch ide o nealkoholické nápoje konzumované obvykle chladené a majú do veľkej miery konkurenčnú povahu. Usúdil, že odlišné zloženie týchto výrobkov však nemôže zmeniť konštatovanie, že sú zameniteľné z dôvodu, že sú určené na uspokojenie identických potrieb.

- 24 Súd prvého stupňa teda zamietol druhý dôvod a zamietol žalobu odvolateľa ako celok.

Odvolanie

- 25 Odvolateľ vo svojom odvolaní, na ktorého podporu uvádza tri odvolacie dôvody, navrhuje, aby Súdny dvor:

- zrušil napadnutý rozsudok,

- subsidiárne, zrušil napadnutý rozsudok v časti, v ktorej potvrdil zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky „bylinkové a vitamínové nápoje“,

- zrušil sporné rozhodnutie,

- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konaní pred orgánmi ÚHVT, Súdom prvého stupňa, ako aj Súdny dvorom.

- 26 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a odvolateľa zaviazal na náhradu trov konania.

O prípustnosti vyjadrenia k odvolaniu ÚHVT

27 Vo svojej replike odvolateľ tvrdí, že vyjadrenie k odvolaniu ÚHVT je neprípustné z dôvodu, že ÚHVT nenavrhol, aby sa čiastočne alebo úplne vyhovel návrhom uvedeným v prvostupňovom konaní, ako to požaduje článok 116 rokovacieho poriadku Súdneho dvora.

28 Odsek 1 tohto článku stanovuje:

„Vo vyjadrení k odvolaniu možno navrhnúť:

— čiastočné alebo úplné zamietnutie odvolania alebo čiastočné či úplné zrušenie rozhodnutia Súdu prvého stupňa,

— aby bolo čiastočne alebo úplne vyhovené návrhom, ktoré boli predložené v prvostupňovom konaní, s výnimkou akéhokoľvek nového návrhu.“

29 Toto ustanovenie spresňuje, na aké účely môžu účastníci konania, ktorí nie sú odvolateľmi, podať vyjadrenie k odvolaniu.

30 Aby toto vyjadrenie malo potrebný účinok, musia títo účastníci konania v zásade vyjadriť svoje stanovisko k odvolaniu buď tak, že navrhnú jeho čiastočné alebo úplné zamietnutie, alebo že s ním úplne alebo čiastočne súhlasia, prípadne aj podaním vzájomného odvolania, pričom tieto návrhy upravuje prvá zarážka článku 116 ods. 1 rokovacieho poriadku.

- 31 Naproti tomu, týchto účastníkov konania nemožno nútiť pod hrozbou neplatnosti ich vyjadrenia k žalobe, aby vyjadrili návrh upravený v druhej zarážke tohto ustanovenia. Každý účastník má totiž slobodu vyjadriť pred súdom návrhy, ktoré považuje za primerané. Takže keď Súd prvého stupňa nevyhovie alebo vyhovie len čiastočne návrhom predloženým účastníkom konania, tento účastník konania sa môže rozhodnúť tak, že nenavrhne Súdnemu dvoru v konaní o odvolaní proti rozhodnutiu Súdu prvého stupňa, aby vyhovel týmto návrhom.
- 32 *A fortiori* ak, ako v prejednávanej veci, sa účastníkovi konania úplne vyhovel v konaní pred Súdom prvého stupňa a účastník konania navrhuje vo svojom vyjadrení k odvolaniu pred Súdnym dvorom úplné zamietnutie odvolania, netreba, aby navrhol, aby sa vyhovel jeho návrhom predloženým v prvostupňovom konaní. Platí, že ak Súdny dvor vyhovie odvolaniu a využije možnosť podľa článku 61 Štatútu Súdneho dvora rozhodnúť s konečnou platnosťou o spore, musí zohľadniť tieto návrhy a buď im čiastočne alebo úplne vyhovieť, alebo ich zamietnuť bez toho, aby mohol odôvodniť toto zamietnutie tým, že ich účastník konania nezopakoval v konaní pred Súdnym dvorom.
- 33 Treba teda zamietnutiu námietku neprípustnosti voči vyjadreniu k odvolaniu ÚHVT.

O prvom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 34 Vo svojom prvom dôvode odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 15 ods. 1 a 3 tohto nariadenia tým, že zohľadnil používanie skoršej ochranej známky treťou osobou.

- 35 V prvej časti tohto dôvodu odvolateľ vytýka Súdu prvého stupňa, že podal nesprávny výklad rozdelenia dôkazného bremena, že zohľadnil prvky bez dôkaznej sily predložené namietateľom a že založil svoje posúdenie na domnienkach a nie na dôkazoch.
- 36 Podľa odvolateľa z judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že riadne používanie ochrannej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale sa musí zakladať na konkrétnych a objektívnych prvkoch, ktoré preukazujú riadne a skutočné používanie ochrannej známky na predmetnom trhu.
- 37 V prejednávanej veci prináležalo namietateľovi, aby preukázal, že používanie skoršej ochrannej známky spoločnosťou Industrias Espadafor SA sa uskutočnilo s jeho súhlasom, namietateľ však nepredložil ani jeden dôkaz o tom, že s týmto používaním súhlasil. Odvolací senát a Súd prvého stupňa nesprávne založili svoj záver, že namietateľ súhlasil s týmto používaním, na pravdepodobnostiach a domnienkach.
- 38 V druhej časti prvého dôvodu odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil právneho omylu, keď nepreveril v rámci preskúmania prvej časti prvého dôvodu v prvom stupni, či mohol v čase, keď rozhodol, legálne prijať nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako sporné rozhodnutie, ako to požaduje jeho vlastná judikatúra [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 29].
- 39 Z bodov 25 a 26 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa sa obmedzil na to, že preveril, či sa mohol odvolací senát v čase prijatia sporného rozhodnutia odvolávať na domnienku, že namietateľ súhlasil s používaním skoršej ochrannej známky spoločnosťou Industrias Espadafor SA.

- 40 Čo sa týka prvej časti prvého dôvodu, ÚHVT usudzuje, že v prejednávanej veci je domnienka, s ktorou sa Súd prvého stupňa stotožnil, že namietateľ súhlasil s používaním skoršej ochrannej známky spoločnosťou Industrias Espadafor SA, úplne odôvodnená dôvodmi uvedenými v bodoch 24 až 29 napadnutého rozsudku. Preto posúdenie skutočností Súdom prvého stupňa, ktoré viedlo k pripusteniu, že namietateľ súhlasil s uvádzaným používaním skoršej ochrannej známky, neobsahuje ani omyl v posúdení, ani skreslenie, ktoré by umožnili Súdnemu dvoru zasiahnuť do záverov uskutočnených Súdom prvého stupňa.
- 41 Čo sa týka druhej časti prvého dôvodu, ÚHVT uvádza, že podľa ustálenej judikatúry je cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa zabezpečiť kontrolu zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94, takže Súd prvého stupňa vôbec nebol povinný skúmať, či mohol v čase, keď rozhodoval, legálne prijať nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako sporné rozhodnutie.

Posúdenie Súdnym dvorom

- 42 Po prvé podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ak to prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva navrhne, majiteľ skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, musí predložiť dôkaz o riadnom používaní svojej ochrannej známky.
- 43 Okrem toho z článku 15 ods. 3 tohto nariadenia vyplýva, že riadne používanie ochrannej známky predstavuje jej používanie majiteľom tejto ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.

- 44 Z uvedeného vyplýva, že prináleží majiteľovi skoršej ochrannej známky, ktorý podal námietku, aby predložil dôkaz, že súhlasil s uvádzaným používaním tejto ochrannej známky treťou osobou.
- 45 Na jednej strane v prejednávanej veci je prvá časť prvého dôvodu týkajúca sa nesprávneho výkladu rozdelenia dôkazného bremena podaného Súdom prvého stupňa nedôvodná.
- 46 Súd prvého stupňa totiž usúdil po tom, ako uviedol v bode 23 napadnutého rozsudku, že meno spoločnosti Industrias Espadafor SA, ktorá používala skoršiu ochrannú známku, obsahuje časť mena majiteľa ochrannej známky, a rozhodol v bodoch 24 a 25 tohto rozsudku, že je nepravdepodobné, aby pán Espadafor Caba dostal dôkazy o používaní skoršej ochrannej známky, ktoré predložil námietkovému oddeleniu a odvolaciemu senátu ÚHVT, ak by toto používanie nebolo s jeho súhlasom, že ÚHVT sa oprávnene domnieval, že namietateľ súhlasil s uvádzaným používaním skoršej ochrannej známky.
- 47 Súd prvého stupňa pritom nepožadoval od odvolateľa, aby preukázal nedostatok súhlasu, ale sa odvolal na prvky predložené namietateľom, aby z nich vyvodil, že namietateľ predložil dôkaz o súhlase s uvádzaným používaním. Neporušil teda povinnosť dôkazného bremena.
- 48 Na druhej strane vo vzťahu k výhrade, že Súd prvého stupňa rozhodol tak, že dôkazné prostriedky predložené namietateľom preukazujú jeho súhlas s uvádzaným používaním, táto výhrada vlastne usiluje o to, aby Súdny dvor nahradil vlastným posúdením skutkových okolností posúdenie, ktoré vykonal Súd prvého stupňa, a preto je neprípustná.

- 49 Odvolanie sa totiž podľa článku 225 ods. 1 ES a článku 58 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora obmedzuje len na právne otázky. Preto je výlučne Súd prvého stupňa príslušný na zisťovanie a posudzovanie relevantných skutočností, ako aj na hodnotenie dôkazov. Posudzovanie týchto skutočností a dôkazných prostriedkov, pokiaľ nejde o ich skreslenie, nie je právnou otázkou, ktorá by podliehala posúdeniu Súdnyim dvorom v rámci konania o odvolaní (pozri najmä rozsudok z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 43 a tam citovanú judikatúru).
- 50 Nazdá sa však, že Súd prvého stupňa v bodoch 23 až 25 napadnutého rozsudku skreslil skutočnosti a dôkazné prostriedky, ktoré sa mu predložili.
- 51 Treba dodať, že Súd prvého stupňa navyše uviedol v bodoch 26 a 27 napadnutého rozsudku, že „ÚHVT mohol vychádzať z predpokladu o to viac, že [namietateľ súhlasil s uvádzaným používaním a že odvolateľ nespochybňoval používanie skoršej ochrannej známky] obchodnou spoločnosťou Industrias Espadafor, SA“.
- 52 Prvú časť prvého odvolacieho dôvodu je preto potrebné zamietnuť ako sčasti nedôvodnú a sčasti neprípustnú.
- 53 Po druhé v rozpore s tvrdením odvolateľa z judikatúry Súdu prvého stupňa nevyplýva, že je povinný skúmať v čase, keď rozhoduje o žalobe proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT, či môže legálne prijať nové rozhodnutie s rovnakým výrokom ako napadnuté rozhodnutie. Súd prvého stupňa sa totiž v bodoch 25 a 26 svojho rozsudku Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), už citovaný, obmedzil

na to, že vyslovil, že túto povinnosť majú odvolacie senáty ÚHVT z dôvodu zásady funkčnej postupnosti medzi jednotlivými inštanciami tohto úradu, ktorými sú prieskumoví pracovníci, námietkové a výmazové oddelenia a odvolacie senáty.

- 54 Podľa článku 63 nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT iba z dôvodu „kompetenčných nedostatkov [z dôvodu nedostatku právomoci — *neoficiálny preklad*], porušenia zásadnej procedurálnej požiadavky [porušenia podstatných formálnych náležitostí — *neoficiálny preklad*], porušenia zmluvy, tohto nariadenia alebo akéhokoľvek právneho pravidla [právneho predpisu — *neoficiálny preklad*] týkajúceho sa ich uplatňovania alebo zneužitia právomoci“.
- 55 Z uvedeného vyplýva, že Súd prvého stupňa môže zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, proti ktorému smeruje žaloba, iba vtedy, ak v čase prijatia tohto rozhodnutia nastali niektoré z dôvodov zrušenia alebo zmeny. Naproti tomu Súd prvého stupňa nemôže zrušiť alebo zmeniť toto rozhodnutie, ak dôvody nastanú po jeho prijatí.
- 56 Preto druhá časť prvého odvolacieho dôvodu je nedôvodná a tento dôvod treba zamietnuť ako celok.

O druhom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 57 V prvej časti druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že etikety predložené namietateľom neobsahujú žiadny údaj o dátume, a preto jednak nepredstavujú dôkaz o rozhodujúcej dobe používania skoršej ochrannej známky a jednak nepodporujú ostatné dôkazy predložené v priebehu konania.

- 58 V druhej časti tohto dôvodu odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 tým, že porušil pojem „riadne používanie“ v zmysle tohto článku. Najmä nedodržel podmienky, kedy možno používanie považovať za riadne.
- 59 Podľa odvolateľa z návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer, a rozsudku Súdneho dvora v už citovanej veci Ansul, ako aj z judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že riadne používanie nezahŕňa symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky, že miera, keď sa používanie ochrannej známky považuje za riadne a primerané, priamo súvisí s povahou výrobku alebo druhom služby, že nezávisle od objemu uskutočnených transakcií chránených ochrannou známkou alebo od ich frekvencie musí ísť o nepretržité používanie, ktoré nesmie byť sporadické alebo príležitostné, a že riadne používanie predpokladá, že ochranná známka je prítomná na významnej časti územia, kde je chránená.
- 60 Odvolateľ zdôrazňuje, že v prejednávanej veci predávanými výrobkami sú bežné výrobné a spotrebné tovary určené na každodenné používanie konečným spotrebiteľom, majú nízku cenu, a teda sa ľahko predávajú. So zreteľom na povahu týchto výrobkov ich predaj v objeme, ktorý bol preukázaný v prejednávanej veci, nemožno považovať za dostačujúci v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Okrem toho namietateľ, ktorý predložil dôkaz iba o piatich transakciách za jedenásť mesiacov, preukázal nanajvýš sporadické alebo príležitostné používanie skoršej ochrannej známky. Takéto používanie v každom prípade nemožno považovať za nepretržité, skutočné a stále používanie. Navyše všetky predložené faktúry boli vystavené na meno jedného zákazníka, takže sa nepreukázalo, že skoršia ochranná známka je prítomná na významnej časti územia, kde je chránená.
- 61 Odvolateľ dodáva, že jeho posúdenie, podľa ktorého Súd prvého stupňa nerešpektoval pojem „riadne používanie“ v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia

č. 40/94, podporuje skutočnosť, že Bundesgerichtshof (Nemecko) rozhodol v inej veci, že mesačný obrat 4 400 eur predstavuje čisto formálne používanie.

- 62 Odvolateľ vraj vôbec nespochybňuje skutkové závery Súdu prvého stupňa alebo ním vykonané posúdenie dôkazov, ale mu vytýka, že porušil pojem „riadne používanie“. Ide podľa neho o právnu otázku, ktorú možno prejednávať v rámci odvolania.
- 63 ÚHVT zdôrazňuje, že v bodoch 32 až 42 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa správne opísal zásady, ktoré sám rozvinul alebo ktoré rozvinul Súdny dvor, vo vzťahu k pojmu „riadne používanie“ a konštatuje, že odvolateľ nespochybňuje tieto zásady, ale usudzuje, že skutkový stav v prejednávanej veci neposkytuje dôkaz o takomto používaní.
- 64 Z uvedeného vyvodzuje, že druhý odvolací dôvod smeruje k opätovnému preskúmaniu skutočností a dôkazov Súdnym dvorom, preto treba vysloviť, že tento dôvod je neprípustný.
- 65 Subsidiárne ÚHVT usudzuje, že Súd prvého stupňa správne rozhodol, že sa preukázalo riadne používanie skoršej ochrannej známky, takže dôvod je nedôvodný. Uznáva, že preukázané používanie je pomerne obmedzené a zdá sa, že sa týka iba jedného zákazníka, ale zdôrazňuje, že celková výška transakcií sa dosiahla v priebehu dosť krátkeho obdobia. Tiež pripomína, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora neexistuje pravidlo „de minimis“, a usudzuje, že Súd prvého stupňa správne rozhodol, že obmedzené používanie môže byť zlučiteľné so skutočnou prítomnosťou na trhu.

- 66 Čo sa týka tvrdenia odvolateľa, že ochranná známka má byť prítomná na významnej časti územia, kde je chránená, aby sa jej používanie mohlo považovať za riadne, ÚHVT usudzuje, že táto požiadavka neplatí vo svetle rozsudku Ansul, už citovaný, a uznesenia z 27. januára 2004, La Mer Technology (C-259/02, Zb. s. I-1159), a že rozsah územného pokrytia predstavuje len jednu zo skutočností, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní, či používanie je alebo nie je riadne.
- 67 Vo vzťahu k tvrdeniu založenému na rozhodnutí Bundesgerichtshof, ÚHVT uvádza, že rozhodnutia vnútroštátneho súdu nie sú záväzné pre toto konanie a že navyše z dôvodu, že treba od prípadu k prípadu posudzovať, či ochranná známka bola riadne používaná, je takmer nemožné vyvodiť všeobecné závery z iných vecí.

Posúdenie Súdny dvorom

- 68 Po prvé, treba zdôrazniť, že odvolateľ nespochybňuje konštatovanie urobené Súdom prvého stupňa v bodoch 46 až 48 napadnutého rozsudku na základe faktúr predložených namietateľom, že hodnota výrobkov uvedených na trh a chránených skoršou ochrannou známkou v období od mája 1996 do mája 1997, určených jedinému zákazníkovi v Španielsku, nepresahuje 4 800 eur, čo predstavuje predaj 293 prepraviek, pričom každá prepravka obsahuje dvanásť kusov.
- 69 Za týchto okolností nie je prvá časť druhého odvolacieho dôvodu založená na tom, že etikety predložené namietateľom nemôžu z dôvodu svojej povahy predstavovať dôkaz o rozhodujúcej dobe používania skoršej ochrannej známky a nepodporujú ostatné dôkazy, spôsobilá vyvolať zrušenie napadnutého rozsudku, a musí sa teda zamietnuť.

- 70 Po druhé, ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania v obchodnom styku, 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 povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky [pozri v súvislosti s článkom 10 ods. 1 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), pričom toto ustanovenie sa zhoduje s článkom 15 ods. 1 nariadenia č. 40/94, rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43, a uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 27].
- 71 Otázka, či je používanie kvantitatívne dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, závisí od viacerých skutočností a od posúdenia od prípadu k prípadu. Vlastnosti týchto výrobkov alebo služieb, frekvencia a pravidelnosť používania ochrannej známky, skutočnosť, že ochranná známka sa používa pri uvedení všetkých zhodných výrobkov alebo služieb podniku, ktorý je jej majiteľom, na trh alebo iba niektorých z nich, alebo aj dôkazy o používaní ochrannej známky, ktoré je schopný majiteľ predložiť, patria ku skutočnostiam, ktoré sa môžu zohľadniť (pozri v tomto zmysle uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 22).
- 72 Z uvedeného vyplýva, že nemožno abstraktne a priori určiť, aká má byť kvantitatívna miera na určenie, či je alebo nie je používanie riadne. Nemožno teda stanoviť pravidlo de minimis, ktoré by neumožnilo ÚHVT alebo na základe žaloby Súdu prvého stupňa posúdiť všetky okolnosti prejednávaneho sporu (pozri v tomto zmysle uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 25). Takže ak je aj minimálne

používanie skutočne obchodne odôvodnené za podmienok uvedených v bode 70 tohto rozsudku, možno ho považovať za dostačujúce na preukázanie riadnej povahy (uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 27).

- 73 V prejednávanej veci sa Súd prvého stupňa nedopustil žiadneho právneho omylu pri posudzovaní riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky.
- 74 Po prvé v bodoch 46 až 54 napadnutého rozsudku sú totiž podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95 analyzované čas, rozsah a povaha tohto používania.
- 75 Po druhé v súlade s judikatúrou uvedenou v bodoch 70 až 72 tohto rozsudku Súd prvého stupňa zisťoval, či sa skoršia ochranná známka používala na vytvorenie alebo zachovanie odbytu pre výrobky „koncentrované šťavy z ovocia“, pre ktoré bol predložený dôkaz o uvádzanom používaní, alebo či účelom tohto používania je len zachovanie práv z ochrannej známky, a teda ho treba považovať za symbolické.
- 76 Po tretie v rozpore s tvrdeniami odvolateľa, okolnosť, že v prejednávanej veci bol dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky preložený iba vo vzťahu k predaju výrobkov jedinému zákazníkovi, neumožňuje a priori vylúčiť jeho riadnu povahu (pozri v tomto zmysle uznesenie La Mer Technology, už citované, bod 24), aj keď z toho vyplýva, že uvedená ochranná známka nie je prítomná na významnej časti španielskeho územia, kde je chránená. Ako totiž uvádza ÚHVT, územný rozsah používania je len jednou z viacerých skutočností, ktoré sa majú zohľadniť, pri určovaní, či je alebo nie je jej používanie riadne.

- 77 Po štvrté a na záver vo vzťahu k tvrdeniu odvolateľa založenému na rozsudku vydanom Bundesgerichtshof vo veci týkajúcej sa inej ochrannnej známky VITAFRUT, ako vyplýva z ustálenej judikatúry uvedenej v bodoch 70 až 72 tohto rozsudku, posúdenie riadnej povahy používania ochrannnej známky vyžaduje zohľadnenie všetkých okolností prejednávanej veci a nemožno abstraktne a priori určiť, aká má byť kvantitatívna miera na určenie, či toto používanie má takúto povahu. Z uvedeného vyplýva, že súdne orgány rozhodujúce v rozličných veciach môžu rôzne posúdiť riadnu povahu používaní uvádzaných v konaní pred nimi, aj keď tieto používania môžu viesť k porovnateľným mieram obratu.
- 78 Okrem toho, argumentácia odvolateľa, podľa ktorej je kvantitatívna miera používania skoršej ochrannnej známky so zreteľom najmä na povahu výrobkov uvádzaných na trh a chránených touto známkou nedostačujúca na to, aby sa toto používanie považovalo za riadne v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94, usiluje o to, aby Súdny dvor nahradil vlastným posúdením skutkových okolností posúdenie, ktoré vykonal Súd prvého stupňa. S výnimkou skreslenia, ktoré sa v prejednávanej veci netvrdí, takáto argumentácia nie je právnou otázkou, ktorá by ako taká podliehala kontrole Súdnym dvorom z dôvodov uvedených v bode 49 tohto rozsudku.
- 79 Preto je druhá časť druhého odvolacieho dôvodu založeného na porušení pojmu „riadne používanie“ v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sčasti neprípustná a sčasti nedôvodná a tento dôvod treba ako celok zamietnuť.

O treťom dôvode

Argumentácia účastníkov konania

- 80 V treťom odvolacom dôvode uvedenom na podporu svojho subsidiárneho návrhu smerujúceho k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozsudku odvolateľ tvrdí, že Súd

prvého stupňa porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že vyvodil záver, že výrobky „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvedené v prihláške a výrobky „koncentrované šťavy z ovocia“, pre ktoré sa preukázalo riadne používanie skoršej ochrannej známky, sú podobnými výrobkami v zmysle tohto ustanovenia.

- 81 Odvolateľ jednak tvrdí, že Súd prvého stupňa nezohľadnil povahu jednotlivých výrobkov predstavujúcu podľa judikatúry Súdneho dvora rozhodujúcu skutočnosť, ktorá sa má zohľadniť pri posudzovaní, či sú výrobky alebo služby podobné.
- 82 Jednak tvrdí, že tieto výrobky sa veľmi líšia podľa spôsobu ich výroby, spôsobu, akým sa používajú, ich určenia a miest ich uvádzania na trh a že všetky tieto odlišnosti prevažujú nad ich jedinou spoločnou vlastnosťou, ktorou je to, že sú určené rovnakým potenciálnym spotrebiteľom.
- 83 Odvolateľ tvrdí, že týmto dôvodom vôbec nespochybňuje skutkové závery Súdu prvého stupňa alebo ním vykonané posúdenie dôkazov, ale mu vytýka, že porušil pojem „podobnosť výrobkov“. Ide podľa neho o právnu otázku, ktorú možno prejednávať v rámci odvolania.
- 84 ÚHVT hlavne navrhuje neprípustnosť tretieho odvolacieho dôvodu, pretože odvolateľ sa obmedzuje na spochybnenie posúdenia skutkového stavu vykonaného Súdom prvého stupňa. Subsidiárne, tvrdí, že sporné výrobky sú podobné.

Posúdenie Súdnyim dvorom

- 85 Ako Súd prvého stupňa správne pripomenul v bode 65 napadnutého rozsudku, pri posudzovaní podobnosti medzi predmetnými tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, používanie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter [pozri v súvislosti s článkom 4 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, pričom toto ustanovenie sa v podstate zhoduje s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 23].
- 86 Súd prvého stupňa v súlade s touto judikatúrou uviedol v bode 66 napadnutého rozsudku, že výrobky „bylinkové a vitamínové nápoje“ uvedené v prihláške a výrobky „koncentrované šťavy z ovocia“, pre ktoré sa preukázalo riadne používanie skoršej ochrannej známky, sú určené konečným spotrebiteľom. Rovnako v bode 67 napadnutého rozsudku rozhodol, že uvedené výrobky majú rovnaké určenie, menovite uhasenie smädu, a z tohto dôvodu majú do veľkej miery konkurenčnú povahu, majú rovnakú povahu a spôsob použitia — ide o nealkoholické nápoje konzumované zvyčajne chladené, a že odlišné zloženie týchto tovarov však nemôže zmeniť konštatovanie, podľa ktorého predmetné tovary zostávajú zameniteľné z dôvodu, že sú určené na uspokojenie identických potrieb.
- 87 Odvolateľ na základe nesprávneho prečítania napadnutého rozsudku tvrdí, že Súd prvého stupňa pri posudzovaní podobnosti sporných výrobkov nezohľadnil ich povahu. Súd prvého stupňa totiž v bode bod 67 napadnutého rozsudku preskúmal, či predmetné výrobky sú alebo nie sú podobné s ohľadom najmä na povahu každého z nich.
- 88 Vo vzťahu k výhrade, že Súd prvého stupňa nerozhodol tak, že odlišnosti medzi spornými výrobkami prevažujú nad ich jedinou spoločnou vlastnosťou, ktorou je to, že sú určené rovnakým potenciálnym spotrebiteľom, odvolateľ v skutočnosti usiluje o to, aby Súdny dvor nahradil vlastným posúdením skutkových okolností posúdenie, ktoré vykonal Súd prvého stupňa v bodoch 66 a 67 napadnutého rozsudku (pozri

analogicky vo vzťahu k posúdeniu podobnosti dvoch ochranných známkov rozsudky z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 23, a z 23. marca 2006, Mühlens/ÚHVT, C-206/04 P, Zb. s. I-2717, bod 41). S výnimkou skreslenia, ktoré sa v prejednávanej veci netvrdí, takáto argumentácia nie je právnou otázkou, ktorá by ako taká podliehala kontrole Súdnym dvorom z dôvodov uvedených v bode 49 tohto rozsudku.

- 89 Preto treba tretí odvolací dôvod zamietnuť ako sčasti nedôvodný a sčasti neprípustný, a teda treba odvolanie ako celok zamietnuť.

O trovách

- 90 Podľa článku 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 tohto istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT navrhol zaviazat' odvolateľa na náhradu trov konania a odvolateľ nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Odvolanie sa zamieta.

2. The Sunrider Corp. je povinný nahradiť trovy konania.

Podpisy