



## Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

zo 16. júna 2015\*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietskove konanie — Prihláška slovej ochrannej známky Spoločenstva POLYTETRAFLON — Skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva TEFLON — Neexistencia riadneho používania skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Konečný výrobok obsahujúci zložku — Používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb — Povinnosť odôvodnenia“

Vo veci T-660/11,

**Polytetra GmbH**, so sídlom v Mönchengladbachu (Nemecko), v zastúpení: R. Schiffer, advokát,

žalobkyňa,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**, v zastúpení: P. Bullock, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalšia účastníčka konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajšia účastníčka v konaní pred Všeobecným súdom:

**EI du Pont de Nemours and Company**, so sídlom vo Wilmingtone, Delaware (Spojené štáty), v zastúpení: E. Armijo Chávarri, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 29. septembra 2011 (vec R 2005/2010-1) týkajúcej sa námietkového konania medzi EI du Pont de Nemours and Company a Polytetra GmbH,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predseda komory H. Kanninen, sudcovia I. Pelikánová a E. Buttigieg (spravodajca),

tajomník: I. Dragan, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 30. decembra 2011,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 12. apríla 2012,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšej účastníčky konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 16. apríla 2012,

\* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na rozhodnutie z 13. júna 2012 o zamietnutí podania repliky,

so zreteľom na zmenu zloženia komôr Všeobecného súdu,

so zreteľom na opatrenia na zabezpečenie priebehu konania z 28. júla 2014,

so zreteľom na to, že účastníci konania nepodali návrh na nariadenie pojednávania v lehote jedného mesiaca od doručenia oznámenia o ukončení písomnej časti konania a po prijatí rozhodnutia na základe správy sudcu spravodajcu a podľa článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu vypočuť účastníkov konania na pojednávaní,

po pojednávaní zo 4. novembra 2014,

vyhlásil tento

## **Rozsudok**

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 1 Dňa 24. júla 2007 žalobkyňa, Polytetra GmbH, podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku 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. 26/78, s. 1) 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia POLYTETRAFLON.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 1, 11, 17 a 40 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:
  - trieda 1: „Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované plasty; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zváranie kovov; lepidlá a spojivá pre priemysel“,
  - trieda 11: „Tepelné výmenníky; platničky na varenie; rúrové radiátory; zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia“,
  - trieda 17: „Tovary z plastov (polotovary), predovšetkým zmrašťovacie hadice, valcovacie poťahy, zvlhnené hadice, poťahy svietiacich rúr, sklené tkanivá, zväracie pásy, vrecká, prepravné pásy zo sklenených tkanív, slučkové tkanivo zo sklenených tkanín, laminátové platne zo sklenených tkanín, nite, tkaniny, vlnovce, zavádzacie trysky; drôt z plastu (zvärací, letovací); zvärací drôt a zvärací film z plastu; vyloženie z plastu; tesnenia; fluórové plastové nanášania; plastické látky v extrudovanej forme na použitie vo výrobe; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry; kaučuk, gutaperča, guma, slúda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; polotovary z fluórových plastových látok, predovšetkým z polytetrafluoretylénu, predovšetkým vo forme platní, tyčí, rúr a fólií“,
  - trieda 40: „Spracovanie a úprava materiálov“.

- 4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 9/2008 z 25. februára 2008.
- 5 Dňa 23. mája 2008 podala spoločnosť EI du Pont de Nemours and Company námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.
- 6 Námietka bola založená na skoršej slovnej ochrannej známke TEFLON zapísanej 7. apríla 1999 pod číslom 432120 a obnovenej 19. novembra 2006 pre tovary a služby, ktoré spadajú najmä do tried 1, 11, 17 a 40 a zodpovedajú tomuto opisu:
  - trieda 1: „Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice, nespracované plasty; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemikálie na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá pre priemysel“,
  - trieda 11: „Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia“,
  - trieda 17: „Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slúda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice“,
  - trieda 40: „Spracovanie a úprava materiálov“.
- 7 Na podporu námietky boli uvedené dôvody v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].
- 8 V rámci námietkového konania predložila vedľajšia účastníčka konania niekoľko dokumentov ako dôkaz dobrého mena skoršej ochrannej známky v súvislosti s niektorými výrobkami, na ktoré sa uvedená ochranná známka vzťahovala.
- 9 Žalobkyňa v priebehu námietkového konania predniesla návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorá bola uvedená na podporu námietky, v zmysle článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009).
- 10 Vedľajšia účastníčka reagovala na návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky poukázaním na dokumenty týkajúce sa dobrého mena uvedenej ochrannej známky a predložila aj ďalšie dôkazy o tom, že táto ochranná známka bola riadne používaná.
- 11 Rozhodnutím zo 14. novembra 2010 námietkové oddelenie zamietlo námietku. Usúdilo, že tovary a služby, na ktoré sa kolidujúce ochranné známky vzťahovali, boli zhodné. Dospelo však k záveru, že medzi dotknutými označeniami existuje len veľmi malá podobnosť z vizuálneho a fonetického hľadiska a že z koncepčného hľadiska boli tieto označenia odlišné. Preto vylúčilo akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami. Okrem toho konštatovalo, že dôkazy, ktoré predložila vedľajšia účastníčka, preukázali dobré meno skoršej ochrannej známky v súvislosti s časťou výrobkov, na ktoré sa vzťahovala, avšak námietku nie je možné na základe článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 prijať, keďže medzi uvedenými označeniami neexistuje podobnosť, ktorá je podmienkou uplatnenia tohto ustanovenia. Námietkové oddelenie usúdilo, že vzhľadom na to, že námietku zamietlo, nie je nevyhnutné preskúmať dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky.
- 12 Dňa 15. októbra 2010 podala vedľajšia účastníčka konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

- 13 Rozhodnutím z 29. septembra 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu, zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, vyhovel námietke a zamietol tak prihlášku pre všetky dotknuté tovary a služby. Odvolací senát dospel k názoru, že vedľajšia účastníčka preukázala používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti s niektorými tovarmi spadajúcimi do tried 1, 11 a 17, najmä vzhľadom na to, že materiál proti priľnavosti, ktorý vedľajšia účastníčka uvádzala na trh pod dotknutou ochrannou známkou, používali na území Európskej únie viaceré spoločnosti na výrobu širokej škály tovarov, pričom uvedená ochranná známka bola výrazným spôsobom uvedená v brožúrach a reklamách týkajúcich sa týchto výrobkov. Podľa odvolacieho senátu naopak nebolo preukázané používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti so službami spadajúcimi do triedy 40. Okrem toho tento senát v súlade s názorom námietkového oddelenia uznal, že skoršia ochranná známka mala na celom svete, a najmä na území Únie, výnimočne dobré meno v súvislosti s tovarmi, pre ktoré bola zapísaná. Odvolací senát konštatoval, že tovary a služby, na ktoré sa prihlasovaná ochranná známka vzťahovala, boli čiastočne zhodné s výrobkami, na ktoré sa vzťahovala skoršia ochranná známka a v súvislosti s ktorými bolo preukázané riadne používanie, a čiastočne boli týmto výrobkom veľmi podobné, pričom na rozdiel od stanoviska námietkového oddelenia bola podobnosť aj medzi dotknutými označeniami. Z toho vyplýva, že podľa odvolacieho senátu existovala v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pravdepodobnosť zámény, keďže niektoré rozdiely medzi dotknutými označeniami z vizuálneho a fonetického hľadiska boli vyrovnané zhodou alebo zvýšeným stupňom podobnosti medzi dotknutými tovarmi. Za týchto okolností odvolací senát nepovažoval za potrebné preskúmať námietku v rozsahu, v akom bola založená na článku 8 ods. 2 písm. c) a na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

#### Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
  - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 15 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania navrhujú, aby Všeobecný súd:
- zamietol žalobu,
  - zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

#### Právny stav

- 16 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody, z ktorých prvý sa týka porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 a druhý porušenia článku 42 ods. 2 a 3 a porušenia článku 15 ods. 1 rovnakého nariadenia.
- 17 Pred preskúmaním žalobných dôvodov prednesených žalobkyňou považuje Všeobecný súd za potrebné preskúmať *ex officio*, či bola v prejednávanej veci dodržaná povinnosť odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

#### O povinnosti odôvodnenia

- 18 Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 75 prvej vety nariadenia č. 207/2009 musia byť rozhodnutia ÚHVT odôvodnené. Táto povinnosť odôvodnenia má podľa judikatúry ten istý rozsah ako povinnosť, ktorá vyplýva z článku 296 druhého odseku ZFEÚ a jej cieľom je jednak oboznámiť dotknuté osoby s dôvodmi prijatého opatrenia, aby mohli brániť svoje práva, a jednak umožniť súdu Únie preskúmať

zákonnosť rozhodnutia [pozri rozsudky zo 6. septembra 2012, Storck/ÚHVT, C-96/11 P, EU:C:2012:537, bod 86, a z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb., EU:T:2008:268, bod 43 a citovanú judikatúru].

- 19 Aj keď v prejednávanej veci žalobkyňa spochybňuje, že bolo preukázané riadne používanie v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia 207/2009 v súvislosti so skoršou ochrannou známkou, „tak ako sa používala na trhu“ a vyjadrila pochybnosti o tom, že „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“, v súvislosti s ktorými vedľajšia účastníčka nanajvýš preukázala ich používanie, majú byť považované za tovary, ktoré spadajú do triedy 1, formálne neuviedla dôvod založený na neexistencii alebo nedostatku odôvodnenia. Neexistujúce alebo nedostatočné odôvodnenie však spadá pod porušenie podstatných formálnych náležitostí v zmysle článku 263 ZFEÚ a predstavuje dôvod týkajúci sa verejného poriadku, ktorý súd Únie môže, či dokonca musí, zohľadniť *ex offo* [rozsudky z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i., C-89/08 P, Zb., EU:C:2009:742, bod 34, a z 27. marca 2014, Intesa Sanpaolo/ÚHVT – equinet Bank (EQUITER), T-47/12, Zb., EU:T:2014:159, bod 22].
- 20 Keďže účastníci konania boli v priebehu pojednávania vypočutí v súvislosti s dostatočnosťou odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o vzťah medzi tovarmi, v prípade ktorých odvolací senát vychádzal z dôkazov prednesených vedľajšou účastníčkou konania, na základe ktorých dospel k záveru, že riadne používanie skoršej ochrannej známky sa preukázalo, a tovarmi, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná a ktoré sú uvedené ako dôvod námietky, je potrebné vzniesť tento dôvod *ex offo*. Ak totiž napadnuté rozhodnutie neobsahuje dostatočné odôvodnenie v tejto súvislosti, Všeobecný súd nemôže preskúmať zákonnosť záveru odvolacieho senátu v bode 28 napadnutého rozhodnutia o riadnom používaní skoršej ochrannej známky vo vzťahu ku každému výrobku, v súvislosti s ktorým bolo takéto používanie uznané (pozri bod 26 nižšie).
- 21 ÚHVT na otázku, ktorá mu bola na pojednávaní v tejto súvislosti položená, odpovedal, že odvolací senát bol v zásade povinný overiť, či tovary a služby, v súvislosti s ktorými sa ochranná známka používala, spadali skutočne do kategórií tovarov a služieb, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, tak ako to vyplýva z nariadenia č. 207/2009 a z usmernení o preskúmaní, ktoré vykonáva Úrad vo vzťahu k dôkazu o riadnom používaní.
- 22 ÚHVT pripúšťa, že v prejednávanej veci napadnuté rozhodnutie neobsahuje podrobné odôvodnenie ani analýzu „podľa jednotlivých kategórií“ týkajúcu sa každého výrobku, v súvislosti s ktorým bolo uznané riadne používanie skoršej ochrannej známky. Podľa neho však napriek tomu, že odôvodnenie v napadnutom rozhodnutí je v tejto súvislosti skôr stručné, odvolací senát vykonal hĺbkovú analýzu všetkých dôkazov predložených vedľajšou účastníčkou, čo aj z napadnutého rozhodnutia vyplýva.
- 23 Je však nutné poukázať po prvé na to, že nedostatočne odôvodnené je také rozhodnutie, v ktorom sa na jednej strane konštatuje, že skoršia ochranná známka je predmetom riadneho používania v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, ale na druhej strane sa v ňom nespresňuje, ako predložené dôkazy tento záver podporujú pri každom z tovarov a služieb alebo pri každej z kategórií tovarov a služieb, v súvislosti s ktorými bolo takéto používanie uznané. Po druhé je tiež potrebné uviesť, že toto ustanovenie ukladá odvolaciemu senátu povinnosť zistiť vzťah medzi tovarmi alebo službami, v prípade ktorých sa domnieval, že ich riadne používanie sa preukázalo, a všetkými alebo niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, tak aby bolo možné neskôršie posúdenie pravdepodobnosti zámieny (pozri v tomto zmysle rozsudok EQUITER, už citovaný v bode 19 vyššie, EU:T:2014:159, bod 27).
- 24 Nedostatok presnosti v rozhodnutí ÚHVT v tejto súvislosti najmä znemožňuje preskúmať, ako odvolací senát uplatnil článok 42 ods. 2 poslednú vetu nariadenia č. 207/2009, ktorá znie: „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.“ Podľa ustálenej judikatúry totiž z článku 42 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia vyplýva, že ak bola ochranná známka zapísaná pre kategóriu tovarov alebo služieb, ktorá je taká široká, že je v nej

možné rozlíšiť viaceré podkategórie, na ktoré možno nahliadať samostatne, dôkaz, že ochranná známka bola riadne používaná vo vzťahu k časti týchto tovarov alebo služieb, poskytuje v námietkovom konaní ochranu len pre podkategóriu alebo podkategórie, do ktorých spadajú tovary alebo služby, pre ktoré bola ochranná známka skutočne používaná. Naopak, ak bola ochranná známka zapísaná pre tovary alebo služby určené tak presne a tak obmedzene, že nie je v tejto kategórii možné urobiť žiadne významné členenie, potom dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky pre uvedené tovary a služby nevyhnutne pokrýva na účely námietky celú túto kategóriu [rozsudky zo 14. júla 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/ÚHVT – Aladin (ALADIN), T-126/03, Zb., EU:T:2005:288, bod 45, a z 13. februára 2007, Mundipharma/ÚHVT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Zb., EU:T:2007:46, bod 23].

- 25 Odvolací senát teda musí v prípade, že bol predložený dôkaz používania len v súvislosti s časťou tovarov a služieb patriacich do kategórie, pre ktorú bola skoršia ochranná známka zapísaná a ktorá je uvedená ako dôvod námietky, posúdiť, či táto kategória zahŕňa samostatné podkategórie, do ktorých patria tovary a služby s preukázaným používaním, takže je potrebné sa domnievať, že uvedený dôkaz bol predložený jedine pre túto podkategóriu tovarov a služieb, alebo naopak, či takéto podkategórie neexistujú (pozri v tomto zmysle rozsudok EQUITER, už citovaný v bode 19 vyššie, EU:T:2014:159, bod 20 a citovanú judikatúru).
- 26 V prejednávanej veci odvolací senát dospel v bode 28 napadnutého rozhodnutia k záveru, že riadne používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané, pokiaľ ide o „chemikálie pre priemysel a vedu; nespracované umelé živice, nespracované plasty; lepidlá a spojivá pre priemysel“ spadajúce do triedy 1, „zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál, chladenie a sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia“ sadajúce do triedy 11 a „plastové polotovary; tesniace, výplňové a izolačné materiály; nekovové ohybné rúry a hadice“ spadajúce do triedy 17, teda o tovary, na základe ktorých bola podaná námietka.
- 27 Odvolací senát odôvodnil svoj záver v bodoch 22 až 25 napadnutého rozhodnutia tak, že polytetrafluóretylén (PTFE), ktorý vyrába vedľajšia účastníčka konania, sa na základe licencií používa v niektorých konečných výrobkoch tretích osôb ako náter. Následne v bode 26 napadnutého rozhodnutia odmietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého používanie uvedenej ochrannej známky nebolo v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb ako takými preukázané, a odôvodnil to tým, že náter pochádzajúci od vedľajšej účastníčky konania predstavuje neoddeliteľnú súčasť zloženia a štruktúry týchto výrobkov a predmetná ochranná známka bola výrazným spôsobom uvedená v reklamnom materiáli týkajúcom sa týchto výrobkov.
- 28 V tejto súvislosti je nutné konštatovať, že odvolací senát v rámci svojho odôvodnenia týkajúceho sa dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky len poukázal v bode 22 napadnutého rozhodnutia na to, že vedľajšia účastníčka konania dodávala PTFE v rôznych formách, a to ako živicu, živicový odliatok získaný granulárnou kompresiou, biely prášok alebo disperziu fluórpolyoméru. Tieto výrobky sa však ako také nenachádzajú medzi výrobkami, v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka.
- 29 Je nepochybné, že „živice“ sa ako „nespracované umelé živice“ nachádzajú medzi tovarmi spadajúcimi do triedy 1, v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka. Je však potrebné poukázať na to, že umelé živice spadajú ako polotovary do triedy 17, tak ako to vyplýva z triedenia výrobkov podľa Niceskej dohody. Odvolací senát pritom nespresnil, či sú živice, na ktoré odkazuje v bode 22 napadnutého rozhodnutia, výrobkami v nespracovanom stave, spadajúcimi do triedy 1, tak ako sa na ne vzťahuje skoršia ochranná známka, alebo polotovarmi spadajúcimi do triedy 17 a ak platí druhý uvedený predpoklad, ktorým výrobkom spomedzi tých, ktoré do uvedenej triedy spadajú a v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka, tieto živice zodpovedajú.

- 30 Okrem toho aj za predpokladu, že by odvolací senát usúdil, že PTFE zodpovedá „nespracovaným umelým živiciam“ spadajúcim do triedy 1, v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka, z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, aký je vzťah tohto výrobku s ostatnými výrobkami spadajúcimi do rovnakej triedy, o ktorých odvolací senát rozhodol, že ich riadne používanie bolo preukázané.
- 31 Napadnuté rozhodnutie navyše ani nedovoľuje zistiť, či má odvolací senát pri PTFE v rôznych formách a pri náteroch alebo surovinách, ktoré sú súčasťou zloženia rôznych výrobkov, na mysli všetky výrobky spadajúce do triedy 1, v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka alebo len ich časť, alebo všetky výrobky spadajúce do triedy 17, v súvislosti s ktorými bola zapísaná skoršia ochranná známka alebo len ich časť.
- 32 Okrem toho je potrebné konštatovať, že pokiaľ ide o záver v bode 26 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát jasne neidentifikoval spomedzi výrobkov, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka a na ktorých je založená námietka, tie výrobky, na ktoré sa má uvedený záver uplatniť. Okrem toho v bodoch 24 a 25 napadnutého rozhodnutia odvolací senát odkazuje na rôzne konečné výrobky tretích osôb, ktoré obsahujú látky proti priľnavosti pochádzajúce od vedľajšej účastníčky konania, konkrétne na upevnenia odolné voči nárazu určené pre žiarovky a kompaktné žiarivky z tvrdého skla, na povrchovú ochranu záhradnej dlažby, systémy teplotne odolných káblov pre plynové turbíny, bicyklový olej, vosk na automobily, rúry, priechodky hlavy tenisovej rakety, tesniace pásy pre inštalatérske tvarovky, kuchynské špongie, výrobky z plastu používané v mikrovlnných rúrach, domáce spotrebiče a kuchynské batérie. Je však nutné konštatovať, že nijaký z uvedených výrobkov sa ako taký nenachádza medzi výrobkami, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, a je na nich založená námietka.
- 33 Okrem toho spresnenia vedľajšej účastníčky konania uvedené na pojednávaní v odpovedi na otázku, ktorú Všeobecný súd položil v súvislosti s pochybnosťami vznesenými v tejto súvislosti žalobkyňou, nevyplývajú z odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Na základe odôvodnenia napadnutého rozhodnutia najmä nemožno zistiť, či „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“, v súvislosti s ktorými vedľajšia účastníčka konania predložila ako dôkaz riadneho používania ročné obraty, na ktoré odkazovala žalobkyňa, predstavovali výrobky v nespracovanom stave spadajúce do triedy 1 alebo polotovary spadajúce do triedy 17, pričom rovnako nemožno zistiť, ktoré výrobky spomedzi tých, pre ktoré bola zapísaná skoršia ochranná známka, vyrábala alebo uvádzala na trh priamo vedľajšia účastníčka konania pod skoršou ochrannou známkou a ktoré boli konečné výrobky tretích osôb, v súvislosti s ktorými bolo preukázané riadne používanie tým, že uvedené tretie osoby používali predmetnú ochrannú známku na svojich výrobkoch, ktorých zloženie a štruktúra zahŕňa výrobky vedľajšej účastníčky konania.
- 34 Vzhľadom na neexistenciu dôvodov, ktoré by postačovali na preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia, Všeobecnému súdu neprináleží vykonať analýzu založenú na dôvodoch, ktoré z uvedeného rozhodnutia nevyplývajú. ÚHVT totiž prináleží, aby konal o prihláške ochrannej známky Spoločenstva a rozhodol o nej. Potom prípadne môže Všeobecný súd preskúmať posúdenie odvolacieho senátu v prijatom rozhodnutí na základe dôvodov, ktoré tento senát uviedol na podporu svojho záveru. Všeobecnému súdu však neprináleží vykonávať namiesto ÚHVT právomoci, ktoré tomuto úradu priznáva nariadenie č. 207/2009 [pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. marca 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/ÚHVT – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Zb., EU:T:2006:82, bod 22].
- 35 Preto je potrebné konštatovať, že napadnuté rozhodnutie je nedostatočne odôvodnené, keďže neumožňuje porozumieť, ako dôkazy, ktoré predložila vedľajšia účastníčka konania a poukazuje na nich odvolací senát, preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky vo vzťahu ku každému výrobku spomedzi tých, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná a bola na nich založená námietka, v súvislosti s ktorou bolo uvedené používanie považované za preukázané.

36 Toto nedostatočné odôvodnenie napadnutého rozhodnutia sa však ako také netýka zásadného konštatovania, ktoré je uvedené v bode 26 tohto rozhodnutia a vzťahuje sa naň prvá časť druhého žalobného dôvodu, že používanie skoršej ochrannej známky bolo v súvislosti s konečnými výrobkami preukázané, pretože nátery pochádzajúce od vedľajšej účastníčky konania sú neoddeliteľnou súčasťou zloženia a štruktúry konečných výrobkov tretích osôb, takže žalobkyňa mohla v prvej časti druhého žalobného dôvodu formulovať výhrady v súvislosti s týmto záverom a brániť svoje práva. Uvedené nedostatočné odôvodnenie sa netýka ani posúdenia dôkaznej sily dôkazov o použití skoršej ochrannej známky pre „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“, na ktoré sa vzťahuje druhá časť druhého žalobného dôvodu. Všeobecný súd teda môže v súvislosti s týmito výhradami uskutočniť svoje preskúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia.

*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 42 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009*

37 Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že odvolací senát na účely posúdenia riadneho používania skoršej ochrannej známky zohľadnil dôkazy, ktoré sa netýkajú relevantného obdobia.

38 Ostatné tvrdenia žalobkyne sa rozdeľujú na dve časti.

39 V rámci prvej časti druhého žalobného dôvodu žalobkyňa tvrdí, že dôkazy týkajúce sa relevantného obdobia nanajvýš preukazujú používanie skoršej ochrannej známky pre povlaky, živice, apretúry, homopolyméry a kopolyméry, ktoré používali tretie osoby ako suroviny, prísady alebo zložky ich konečných výrobkov, najmä na povrchy týchto výrobkov, ale nepreukazujú používanie uvedenej ochrannej známky pre tieto konečné výrobky.

40 V druhej časti tohto žalobného dôvodu žalobkyňa spochybňuje, že vedľajšia účastníčka konania predložila dostatočné a primerané dôkazy riadneho použitia skoršej ochrannej známky dokonca aj na povlaky živice apretúry, homopolyméry a kopolyméry. Podľa nej nemožno na účely posúdenia riadneho použitia skoršej ochrannej známky zohľadniť dôkazy, ktoré nie sú označené dátumom, ani dôkazy, na ktorých nie je zobrazená ochranná známka „tak, ako sa používa na trhu“.

41 ÚHVT a vedľajšia účastníčka konania spochybňujú tvrdenia žalobkyne.

42 V tejto súvislosti je v prvom rade potrebné pripomenúť, že z odôvodnenia 10 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že podľa normotvorcu je ochrana skoršej ochrannej známky opodstatnená len vtedy, ak sa táto ochranná známka skutočne používa. Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže žiadať dôkaz o tom, že sa skoršia ochranná známka v období piatich rokov pred zverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, proti ktorej boli podané námietky, riadne používala na území, na ktorom je táto ochranná známka chránená [pozri rozsudok z 27. septembra 2007, La Mer Technology/ÚHVT – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, bod 51 a citovanú judikatúru].

43 Okrem toho podľa pravidla 22 ods. 3 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), teda pravidla, ktoré spresňuje ustanovenia článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, sa dôkaz o používaní musí týkať miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky (pozri rozsudok LA MER, už citovaný v bode 42 vyššie, EU:T:2007:299, bod 52 a citovanú judikatúru).

44 Aj keď pojem riadne používanie teda bráni tomu, aby sa akékoľvek minimálne a nedostatočné používanie považovalo za skutočné a efektívne používanie ochrannej známky na určenom trhu, pravdou zostáva, že požiadavka riadneho používania nesmeruje ani k hodnoteniu obchodnej úspešnosti, ani ku kontrolovaniu hospodárskej stratégie podniku, ani k vyhradeniu ochrany



ochranných známkov iba pre ich kvantitatívne významné obchodné využitie [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb., EU:T:2004:225, bod 38, a z 23. februára 2006, Il Ponte Finanziaria/ÚHVT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Zb., EU:T:2006:65, bod 32].

- 45 Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identifikáciu pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, pričom za riadne používanie sa nepovažuje symbolické používanie, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok verejne používala (pozri rozsudok LA MER, už citovaný v bode 42 vyššie, EU:T:2007:299, bod 54 a citovanú judikatúru).
- 46 Konkrétne je na preskúmanie riadnej povahy používania ochrannej známky v prejednávanej veci potrebné uskutočniť celkové posúdenie dôkazov uvedených v spise a zohľadniť všetky okolnosti, ktoré sú v prejednávanej veci relevantné. Takéto posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie, teda osobitne na používaní, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu a na rozsahu a frekvencii používania ochrannej známky (pozri rozsudok LA MER, už citovaný v bode 42 vyššie, EU:T:2007:299, bod 55 a citovanú judikatúru).
- 47 Napokon riadne používanie ochrannej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťou alebo domnienkami, ale musí byť založené na konkrétnych skutočnostiach a cieľoch, ktoré preukazujú skutočné a dostačujúce používanie ochrannej známky na relevantnom trhu (pozri rozsudok LA MER, už citovaný v bode 42 vyššie, EU:T:2007:299, bod 59 a citovanú judikatúru).
- 48 Podľa pravidla 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95 sa dôkazy v zásade obmedzujú 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 [rozsudok z 13. mája 2009, Schuhpark Fascies/ÚHVT – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, bod 25].
- 49 Druhý žalobný dôvod je potrebné skúmať práve vo svetle vyššie uvedených úvah.
- 50 V prejednávanej veci vyplýva z bodov 6 a 7 napadnutého rozhodnutia a z analýzy dokumentov nachádzajúcich sa v spise ÚHVT, ktorý bol predložený Všeobecnému súdu, že v odpovedi na návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky odkázala vedľajšia účastníčka konania na dokumenty predložené s cieľom preukázať dobré meno skoršej ochrannej známky, pričom konkrétne išlo o tieto dokumenty:
- výňatok z internetovej stránky, v ktorom boli uvedené vlastnosti PTFE,
  - svedecká výpoveď opisujúca historický vývoj činnosti vedľajšej účastníčky konania, ako aj výrobky a služby, ktoré ponúkala pod ochrannou známkou TEFLON, ročný obrat týkajúci sa látok proti príľnavosti, ktoré pod skoršou ochrannou známkou uvádzala na trh v Európe v rokoch 1998 až 2000, ako aj ročné poplatky za licenčné zmluvy umožňujúce používanie jej náterov za roky 2003 až 2006 a reklamnú činnosť, rovnako ako reklamné výdavky, najmä za roky 2004 až 2007,
  - výňatky z rôznajazyčných slovníkov obsahujúce výraz „teflón“,

- ankety a správy realizované v priebehu júna, júla a novembra 2001, ako aj v priebehu júla 2006 týkajúce sa znalosti ochrannej známky TEFLON zo strany spotrebiteľov najmä na území členských štátov, ako aj znalosti vlastností výrobkov, ktorá táto ochranná známka označuje a ich možného využitia,
  - zoznam dcérskych spoločností, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo svete, najmä na území Únie,
  - usmernenia používania ochrannej známky TEFLON na základe licenčných zmlúv nazvaných „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“ (licencia na ochrannú známku TEFLON, usmernenia používania ochrannej známky), rozhodnutia súdov členských štátov týkajúce sa sporov o nepovolenom používaní uvedenej ochrannej známky, ako aj rozhodnutia ÚHVT o námietkach založených na ochrannej známke TEFLON,
  - informácie o spôsobe zobrazovania ochrannej známky TEFLON a štítky výrobkov, na ktorých sa uvedená ochranná známka uvádza,
  - reklamný materiál a články v časopisoch.
- 51 Vedľajšia účastníčka konania tiež na ÚHVT predložila iné dôkazy s cieľom ukázať, že skoršia ochranná známka bola predmetom riadneho používania. Išlo o tieto dôkazy:
- obrat za obdobie rokov 2003 až 2008 na území členských štátov vyplývajúci z predaja homopolymérnych a kopolymérnych živíc, povlakov a apretúr pod ochrannou známkou TEFLON, ako aj výdavky na reklamu týkajúce sa týchto výrobkov počas uvedeného obdobia,
  - výňatok z jej internetovej stránky, v ktorom sa uvádzajú jednotlivé formy a vlastnosti výrobkov predávaných pod ochrannou známkou TEFLON, ako aj ich možné využitie,
  - informácia o historickom vývoji fluóropolymérov, najmä PTFE, uvádzaných na trh pod ochrannou známkou TEFLON, ako aj ich možné využitia v jednotlivých priemyselných odvetviach,
  - brožúry a reklamný materiál týkajúci sa výrobkov, ktoré využívajú nátery a zložky označené ochrannou známkou TEFLON,
  - informácia o „Licenced Applicator Program“ (program schválených používateľov) týkajúcom sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka TEFLON, ako aj zoznam používateľov, ktorých vedľajšia účastníčka konania schválila, a tiež výňatky z ich internetových stránok alebo z brožúr týkajúcich sa použitia výrobkov označených ochrannou známkou TEFLON v iných výrobkoch.

#### O relevantnom období

- 52 V prejednávanej veci bola prihláška ochrannej známky Spoločenstva zverejnená 25. februára 2008. Obdobie piatich rokov uvedené v článku 56 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 42 ods. 2 rovnakého nariadenia sa teda začína 25. februára 2003 a končí sa 24. februára 2008. Keďže skoršia ochranná známka bola ochrannou známkou Spoločenstva, dôkaz o používaní sa vyžaduje pre územia členských štátov Únie.
- 53 Je potrebné konštatovať, že dôkaz, na ktorom odvolací senát založil svoj záver o tom, že bolo preukázané riadne používanie skoršej ochrannej známky, nespadá do relevantného obdobia, tak ako to tvrdí žalobkyňa. Ide o španielsky časopis, na ktorý sa odkazuje v bodoch 22, 24 a 25 napadnutého rozhodnutia, a ktorý vzhľadom na to, že vyšiel v roku 2002, nemôže sám osebe predstavovať dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky počas obdobia medzi 25. februárom 2003 a 24. februárom 2008.

54 Je však potrebné uviesť, že komerčná životnosť výrobku existujúca vo všeobecnosti počas určitého obdobia a kontinuita používania tvoria skutočnosti, na ktoré je potrebné prihliadnúť pri preukázaní, že používanie ochrannej známky bolo objektívne určené na vytvorenie alebo udržanie podielu na trhu, takže dôkazy nespádajúce do relevantného obdobia, ktoré zďaleka nie sú bez významu, musia byť v tejto veci posúdené a vyhodnotené spolu s ostatnými dôkazmi, pretože môžu preukázať riadne a vážne obchodné využitie ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky z 13. apríla 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/ÚHVT – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, bod 32 a citovanú judikatúru, a zo 16. novembra 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/ÚHVT – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Zb., EU:T:2011:675, bod 65].

55 Z toho vyplýva, že vzhľadom na to, že odvolací senát nevychádzal pri posúdení riadneho používania skoršej ochrannej známky len zo španielskeho časopisu uvedeného v bode 53 vyššie, ale zohľadnil tento dôkaz spolu s ďalšími, pričom tak dospel k záveru, že riadne používanie uvedenej ochrannej známky bolo preukázané, nedopustil sa tento senát chyby v súvislosti s dôkazmi zohľadnenými v rámci uvedeného posúdenia.

O prvej časti druhého žalobného dôvodu založenej na použití skoršej ochrannej známky v súvislosti s inými výrobkami ako sú „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“

56 Žalobkyňa tvrdí, že dôkazy týkajúce sa relevantného obdobia nanajvýš preukazujú používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti s homopolymérnymi a kopolymérnymi živcami a apretúrami, spadajúcimi „pravdepodobne“ do triedy 1, ktoré používajú tretie osoby ako suroviny, prísady alebo zložky ich konečných výrobkov, najmä na povrchy týchto výrobkov, ale nie v súvislosti s týmito výrobkami ako takými. Žalobkyňa uvádza, že skoršia ochranná známka je umiestnená na konečných výrobkoch tretích osôb ako označenie jednej zo zložiek týchto výrobkov a prispieva tak k ich propagácii prostredníctvom odkazu na surovinu označenú ochrannou známkou TEFLON, pričom však samotné výrobky sú vždy identifikované a predávané pod vlastnou ochrannou známkou výrobcu. Použitie skoršej ochrannej známky uvedenými tretími osobami teda podľa žalobkyne nepredstavuje „použitie pre konečný výrobok týchto tretích osôb“, ale použitie pre výrobky, ktoré vyrába vedľajšia účastníčka, teda pre povlaky, živice, a nátery. Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že ak je sporná otázka prípadnej podobnosti medzi surovinou, ktorá sa používa ako prísada alebo zložka výrobku, a výrobkom samotným, použitie ochrannej známky pre takýto výrobok nemožno vyvodit' z dôkazu o jej použití pre surovinu, prípadne podobnú, z ktorej je takýto výrobok zložený.

57 Z toho podľa žalobkyne vyplýva, že riadne používanie skoršej ochrannej známky nebolo v súvislosti s výrobkami spadajúcimi do tried 11 a 17 preukázané, a to v rozpore s tým, čo konštatoval odvolací senát.

58 ÚHVT poukazuje na to, že ak sa dve ochranné známky používajú v súvislosti s rovnakým výrobkom, nie je to výnimočné a možno to považovať za všeobecne známu skutočnosť, keďže jedna z uvedených ochranných známok je ochranná známka výrobcu, ktorá tento výrobok identifikuje a druhá je ochranná známka identifikujúca zložku tohto výrobku, ktorej prítomnosť môže ovplyvniť voľbu spotrebiteľa, a dokonca môže byť v tejto súvislosti rozhodujúca. Tento fenomén je marketingovej literatúre známy ako „branding prísady“ alebo „poddruh co-brandingu“.

59 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát podrobne preskúmal dôkazy, ktoré predložila vedľajšia účastníčka konania, a že z nich vyplýva, že ochranná známka TEFLON označujúca náter, sa používa v súvislosti s rôznymi výrobkami, ktoré vyrábajú tretie osoby a v ktorých je uvedený náter súčasťou ich zloženia alebo štruktúry, takže je potrebné potvrdiť, že riadne používanie skoršej ochrannej známky bolo v súvislosti s týmito výrobkami preukázané. ÚHVT sa preto domnieva, že vzhľadom na osobitný charakter odvetvia, v ktorom sa uplatňuje „co-branding“, a teda vzhľadom na existenciu trhovej

podkategórie zloženej z výrobkov, ktoré si konkurujú podľa typu použitého náteru, odvolací senát dospel k správne mu záveru, že skoršia ochranná známka, ktorá „doslovne“ označuje konkrétny typ náteru, je okrem toho aj „co-brand“ konečných výrobkov.

- 60 Vedľajšia účastníčka konania tvrdí, že používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané v súvislosti so všetkými výrobkami uvedenými v bode 28 napadnutého rozhodnutia. Uvádza, že vzhľadom na to, že živice, plasty, lepidlá, chemické výrobky alebo nátery, ktoré od nej pochádzajú, sú neoddeliteľnou súčasťou zloženia a štruktúry konečných výrobkov tretích osôb predávaných pod skoršou ochrannou známkou, možno sa na použitie tejto ochrannej známky odvolať aj v súvislosti s týmto predajom. Vedľajšia účastníčka tiež tvrdí, že žalobkyňa si vo svojej argumentácii zamieňa dva rozdielne koncepty, a to na jednej strane koncept výroby a na strane druhej koncept uvádzania výrobkov na trh. Podľa vedľajšej účastníčky konania je pritom pri posudzovaní použitia ochrannej známky potrebné určiť, či sa výrobok predáva pod dotknutou ochrannou známkou bez ohľadu na to, či majiteľ ochrannej známky vyrába časť výrobku (najmä živice a nátery) alebo celý výrobok, alebo či sa výrobok predáva pod jednou alebo viacerými ochrannými známkami. Skutočnosť, že výrobok môže byť identifikovaný podľa viacerých ochranných znáмок, podľa vedľajšej účastníčky konania potvrdila aj judikatúra Všeobecného súdu.
- 61 Pokiaľ ide v prejednávanej veci o riadne používanie skoršej ochrannej známky, odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia poukázal na to, že vedľajšia účastníčka konania poskytovala PTFE v rôznych formách. Podľa neho vedľajšia účastníčka konania vykonávala svoju činnosť v rámci „Licenced Applicator Program“, ktorého účastníci boli zvolení na základe znalostí, skúseností a pracovných zručností pri používaní náterov chránených ochrannou známkou TEFLON. V bodoch 24 až 26 napadnutého rozhodnutia odvolací senát s odkazom na rôzne dôkazy predložené vedľajšou účastníčkou uviedol, že mnohé podniky v Únii používajú výrobok vedľajšej účastníčky konania ako zložku alebo náter ich jednotlivých výrobkov, ktorých škála pokrýva „kuchynské batérie, rovnako ako výrobky do kozmu, automobily, rovnako ako spracovanie polovodičov, komunikačné káble, rovnako ako tkaniny“.
- 62 Okrem toho z bodu 24 napadnutého rozhodnutia, v ktorom sa odkazuje na „užívateľov pracujúcich na základe licenčnej zmluvy“, zo spisu z konania pred ÚHVT predloženého Všeobecnému súdu a z odpovede vedľajšej účastníčky na písomnú otázku Všeobecného súdu vyplýva, že vedľajšia účastníčka udeľuje licencie na používanie ochrannej známky TEFLON tretím osobám, ktoré používajú jej suroviny alebo nátery vo svojich výrobkoch. Držiteľ takejto licencie je tak oprávnený uvádzať svoj výrobok na trh tak, že popri svojej ochrannej známke uvedie aj ochrannú známku vedľajšej účastníčky konania TEFLON. Tieto skutočnosti okrem toho potvrdila aj vedľajšia účastníčka na pojednávaní v odpovedi na otázky Všeobecného súdu.
- 63 Odvolací senát svojím konštatovaním, že nátery vyrábané vedľajšou účastníčkou konania predstavujú neoddeliteľnú súčasť zloženia a štruktúry konečných výrobkov tretích osôb, a že skoršia ochranná známka bola výrazným spôsobom uvedená v brožúrach a v reklamách týkajúcich sa týchto výrobkov, zamietol tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého „dôkaz o používaní nebol v súvislosti s konečnými výrobkami predložený“.
- 64 Odvolací senát preto dospel k záveru, že používanie skoršej ochrannej známky na území Únie bolo v súvislosti s relevantným obdobím preukázané, pokiaľ ide o výrobky uvedené v bode 26 vyššie.
- 65 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že *ratio legis* požiadavky, podľa ktorej musí byť ochranná známka na to, aby bola chránená podľa práva Únie, riadne používaná, spočíva v skutočnosti, že register ÚHVT sa nemôže stať strategickou a statickou úschovňou, ktorá neaktívnemu držiteľovi poskytuje právny monopol na neurčitý čas. Naopak v súlade s odôvodnením 10 nariadenia č. 207/2009 musí uvedený register verne odrážať údaje, ktoré podniky skutočne používajú na trhu na odlišenie svojich tovarov a služieb v hospodárskom živote [rozsudok z 15. septembra 2011, Centrotherm Clean Solutions/ÚHVT – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb., EU:T:2011:480, bod 24].

66 Vzhľadom na argumentáciu účastníkov konania bude otázka, či dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka sa používa v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb, ktoré obsahujú zložku pochádzajúcu od vedľajšej účastníčky konania, zároveň s inými ochrannými známkami týchto výrobkov, môže predstavovať dôkaz riadneho používania skoršej ochrannej známky pre konečné výrobky, v súvislosti s ktorými bola táto ochranná známka zapísaná, preskúmaná na dvoch úrovniach. Na jednej strane je potrebné preskúmať, či zložku a výrobok, ktorého je súčasťou, možno považovať za časti rovnakej skupiny výrobkov, takže dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb obsahujúcimi uvedenú zložku, je dôkazom o riadnom používaní skoršej ochrannej známky pre konečné výrobky, v súvislosti s ktorými bola táto ochranná známka zapísaná. Na druhej strane je potrebné zohľadniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je identifikovať obchodný pôvod výrobku, ktorý označuje.

– O príslušnosti zložky a výrobku, ktorý ju obsahuje, k rovnakej skupine výrobkov

67 Podľa judikatúry je potrebné vykladať článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 tak, že má za cieľ zabrániť, aby čiastočne použíwanej ochrannej známke bola poskytnutá širšia ochrana iba preto, že bola zapísaná pre širokú škálu tovarov alebo služieb. Za týchto okolností sú pokryté touto ochrannou známkou len tovary, ktoré nie sú podstatne odlišné od tovarov, o ktorých bol majiteľ skoršej ochrannej známky schopný predložiť dôkaz o ich riadnom používaní a patria do rovnakej skupiny, ktorá nemôže byť rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom (pozri v tomto zmysle rozsudok ALADIN, už citovaný v bode 24 vyššie, EU:T:2005:288, body 44 a 46).

68 V prejednávanej veci je nutné konštatovať, že látky proti príľnavosti, ktoré vedľajšia účastníčka konania poskytuje svojim zákazníkom, sú predmetom úpravy zo strany uvedených zákazníkov alebo zo strany podnikov schválených vedľajšou účastníčkou konania, pričom výsledkom tejto úpravy sú výrobky určené na predaj konečnému spotrebiteľovi a majú byť ako také použité. Za týchto okolností a aj za predpokladu, že konečné výrobky tretích osôb obsahujú látky proti príľnavosti vedľajšej účastníčky konania, alebo ak je náter uvedených tretích osôb vyrobený z týchto látok, sa uvedené výrobky svojou povahou, ako aj svojím účelom a určením v zásade odlišujú od látok proti príľnavosti a nespádajú do rovnakej skupiny ako tieto látky, pričom táto skupina nemôže byť v zmysle judikatúry uvedenej v bode 67 vyššie rozdelená inak ako svojvoľným spôsobom [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok z 3. mája 2012, Conceria Kara/ÚHVT – Dima (KARRA), T-270/10, EU:T:2012:212, bod 53].

69 Z toho vyplýva, že v prejednávanej veci neumožňuje dôkaz o použití skoršej ochrannej známky v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb, ktoré obsahujú zložku pochádzajúcu od vedľajšej účastníčky konania, dospieť k záveru o použití tejto ochrannej známky pre konečné výrobky, v súvislosti s ktorými bola uvedená ochranná známka zapísaná. Odvolací senát nepodporil záver v bode 26 napadnutého rozhodnutia nijakým tvrdením, ktoré by toto konštatovanie oslabilo. Záver odvolacieho senátu o tom, že riadne používanie ochrannej známky TEFLON bolo v súvislosti s konečnými výrobkami preukázané, je preto nesprávny.

– O základnej funkcii, ktorú plní skoršia ochranná známka

70 Z judikatúry pripomenutej v bode 45 vyššie vyplýva, že riadne používanie ochrannej známky možno konštatovať, len ak sa táto ochranná známka používa tak, aby zaručila identifikáciu pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná. Prijatie záveru odvolacieho senátu v bode 26 napadnutého rozhodnutia by však znamenalo, že uvedené konečné výrobky pochádzajú od vedľajšej účastníčky konania a od jej zákazníkov, hoci to sama o svojej obchodnej činnosti netvrdí a nevyplýva to ani zo spisu (pozri v tomto zmysle rozsudok KARRA, už citovaný v bode 68 vyššie, EU:T:2012:212, bod 54).

- 71 Naopak zo spisu vyplýva, že tretie osoby používajú ochrannú známku TEFLON, aby poukázali na prítomnosť suroviny alebo náteru pochádzajúcich od vedľajšej účastníčky konania, ako to tvrdí žalobkyňa, a nie aby táto ochranná známka vytvorila väzbu pôvodu buď medzi vedľajšou účastníčkou konania a výrobkami tretích osôb, alebo medzi týmito tretími osobami a jej výrobkom.
- 72 Vedľajšia účastníčka totiž po prvé v odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu uviedla, že používanie ochrannej známky TEFLON tretími osobami podlieha viacerým podmienkam, ktoré smerujú najmä k tomu, aby sa uvedené tretie osoby zásobovali surovinami pochádzajúcimi od vedľajšej účastníčky konania buď priamo u nej, alebo u používateľov, ktorých schválila, aby svoje výrobky vyrobené z uvedených surovín predložili vedľajšej účastníčke konania alebo schválenému používateľovi na schválenie a aby tieto tretie osoby podpísali licenčnú zmluvu týkajúcu sa uvedenej ochrannej známky. Okrem toho z dokumentu pripojeného k tejto odpovedi nazvanému „Trademark usage guidelines“ (usmernenia o používaní ochrannej známky) vyplýva, že nadobúdateľ licencie musí pri predaji svojho výrobku uvádzať túto vetu: „Vyrobené a distribuované [nadobúdateľom licencie], ktorý prevzal zodpovednosť za výrobu tohto výrobku“.
- 73 Po druhé aj príklady týkajúce sa spôsobu používania skoršej ochrannej známky, ktoré poskytla vedľajšia účastníčka v usmerneniach o používaní ochrannej známky TEFLON na základe licencií, s názvom „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules“, a to tak príklady, ktoré sú uvedené v spise ÚHVT predloženom Všeobecnému súdu, ako aj príklady, ktoré boli uvedené v odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu, poukazujú na to, že úmyslom vedľajšej účastníčky konania je identifikovať uvedenou ochrannou známkou nátery, živice alebo iné suroviny alebo zložky, a nie označiť obchodný pôvod konečných výrobkov tretích osôb, ktoré uvedené suroviny alebo zložky obsahujú. Ako príklad sa totiž uvádza, že použitie skoršej ochrannej známky, ktoré vedľajšia účastníčka konania považuje za správne, spočíva v uvedení týchto výrazov na konečnom výrobku tretích osôb: „Valves coated with TEFLON non-stick resin“ (ventily s živicom proti priľnavosti TEFLON), „TEFLON brand resin“ (živica s ochrannou známkou TEFLON), „Wear resistance with TEFLON fluoropolymer“ (odolnosť s fluórpolyomérom TEFLON), „Valves lined with TEFLON industrial coatings“ (ventily s priemyselným náterom TEFLON) alebo „I cook with pans that have TEFLON coating“ (varím s panvicami, ktoré majú vrstvu TEFLON).
- 74 Okrem toho je potrebné poukázať na to, že ÚHVT pripúšťa, že ochranná známka TEFLON označuje „doslovne“ konkrétny typ náteru (pozri bod 59 vyššie).
- 75 Po tretie z dôkazov predložených vedľajšou účastníčkou konania pred ÚHVT vyplýva, že skoršia ochranná známka sa používa v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb spolu s ochrannou známkou ich výrobcov. Podľa ÚHVT a vedľajšej účastníčky konania ide o „co-branding“ týchto konečných výrobkov.
- 76 Ako vyplýva z judikatúry, na ktorú poukazuje vedľajšia účastníčka konania, je pravda, že v oblasti ochrannej známky Spoločenstva neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by osobu, ktorá podala námietku, zavazovalo preukázať používanie skoršej ochrannej známky samostatne, nezávisle od akejkoľvek inej ochrannej známky [rozsudky z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb., EU:T:2005:438, body 33 a 34; z 21. septembra 2010, Villa Almè/ÚHVT – Marqués de Murrieta (i GAI), T-546/08, EU:T:2010:404, bod 20, a zo 14. decembra 2011, Vökl/ÚHVT – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, Zb., EU:T:2011:739, bod 100].
- 77 Vo veciach, v ktorých boli vyhlásené rozsudky uvedené v bode 76 vyššie, ochranné známky vzťahujúce sa na rovnaký výrobok identifikovali rovnaký obchodný pôvod tohto výrobku, pričom tak mohli každá samostatne plniť základnú funkciu vo vzťahu k uvedenému výrobku. Ako pritom bolo uvedené vyššie, v prejednávanej veci je skoršia ochranná známka uvedená na konečných výrobkoch tretích osôb ako

indikátor prítomnosti zložky pochádzajúcej od vedľajšej účastníčky konania, pričom však samotné výrobky sú stále identifikované a predávané pod ochrannou známkou výrobcu, ktorá označuje obchodný pôvod tohto výrobku.

- 78 Takáto obchodná prax poukazuje na vôľu výrobcov konečných výrobkov dať spotrebiteľom najavo, že sami upravili suroviny označené ochrannou známkou TEFLON a tiež týmto spotrebiteľom umožniť identifikovať konečného výrobcu týchto výrobkov (pozri v tomto zmysle rozsudok KARRA, už citovaný v bode 68 vyššie, EU:T:2012:212, bod 55).
- 79 Po štvrté je potrebné pripomenúť, že z judikatúry vyplýva, že základná funkcia ochrannej známky v kontexte posúdenia jej používania spočívajúca v označovaní obchodného pôvodu tovaru alebo služby má za cieľ umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudol tovary alebo mu boli poskytnuté služby označené ochrannou známkou, aby pri nasledujúcej príležitosti svoju voľbu na základe skúsenosti zopakoval, ak sa ukázala ako pozitívna, alebo aby sa jej vyhol, ak sa ukázala ako negatívna [rozsudok z 27. februára 2002, REWE-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb., EU:T:2002:42, bod 26].
- 80 Používanie ochrannej známky TEFLON v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb v prejednávanej veci neumožňuje zabezpečiť základnú funkciu tejto ochrannej známky v zmysle judikatúry pripomenutej v bode 79 vyššie vo vzťahu k uvedeným konečným výrobkom. Okolnosti prejednávanej veci uvedené v bodoch 70 až 78 vyššie totiž umožňujú dospieť k záveru, že spotrebiteľ je spôsobilý ľahko rozlíšiť obchodný pôvod látky proti prílnavosti označenej ochrannou známkou TEFLON na jednej strane a obchodný pôvod konečného výrobku označeného ochrannou známkou výrobcu na strane druhej. Ak je skúsenosť spotrebiteľa v súvislosti s náterom alebo inou zložkou konečného výrobku tretej strany označenou ochrannou známkou TEFLON pozitívna, vyhľadá zodpovedajúci výrobok obsahujúci zložku označenú touto ochrannou známkou. Prítomnosť ochrannej známky TEFLON na konečných výrobkoch tretích osôb usmerňuje výber spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku podľa pozitívnej skúsenosti s náterom alebo s niektorými funkčnými vlastnosťami výrobku súvisiacimi s prítomnosťou suroviny označenej touto ochrannou známkou, a nie podľa skúsenosti s konečným výrobkom ako takým. Naopak ak sa pozitívna skúsenosť spotrebiteľa alebo konečného užívateľa vzťahuje na výrobok ako taký, vyhľadá rovnaký výrobok podľa značky pôvodu výrobcu označujúcej tento výrobok.
- 81 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že ochranná známka TEFLON, ktorú používajú tretie strany na označenie svojich konečných výrobkov, neplní základnú funkciu, ktorou je zaručiť pôvod týchto výrobkov. Z toho vyplýva, že v rozpore so záverom odvolacieho senátu v bode 26 napadnutého rozhodnutia nemôže byť takéto používanie skoršej ochrannej známky považované za používanie pre tieto výrobky v zmysle článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 82 Závery v bodoch 69 a 81 vyššie nemožno spochybníť tvrdeniami ÚHVT, ani tvrdeniami vedľajšej účastníčky konania.
- 83 Po prvé nemožno prijať tvrdenie ÚHVT o osobitných vlastnostiach dotknutých konečných výrobkov a o osobitných podmienkach na trhu týchto výrobkov, teda tvrdenie, podľa ktorého by riadne používanie ochrannej známky TEFLON označujúcej zložku malo byť prijaté aj pre konečné výrobky tretích osôb, ktorých je táto zložka súčasťou, ak si dotknuté výrobky konkurujú na základe svojho náteru alebo suroviny, z ktorej sú zložené.
- 84 V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že z judikatúry uvedenej v bode 46 vyššie nepochybne vyplýva, že v rámci posúdenia riadneho používania ochrannej známky sa musia zohľadniť vlastnosti výrobkov, ako aj vlastnosti relevantného trhu, ktoré majú vplyv na obchodnú stratégiu majiteľa ochrannej známky. Hoci je pravda, že voľbu spotrebiteľa v súvislosti s konečným výrobkom môžu ovplyvniť vlastnosti, ktoré uvedený výrobok získa prítomnosťou suroviny alebo zložky, a že preto môže byť vytvorený odbyt týchto výrobkov na základe zložky, ktorú obsahujú, akou sú v prejednávanej veci

nátery identifikované skoršou ochrannou známkou, neznamená to, že ochranná známka, ktorá označuje túto zložku a jej obchodný pôvod, môže byť považovaná za ochrannú známku, ktorá identifikuje obchodný pôvod tohto výrobku.

- 85 Prítomnosť skoršej ochrannej známky, ktorá identifikuje zložku výrobku, v reklame, brožúrach alebo aj na samotnom výrobku, pričom na túto prítomnosť poukázal odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, predstavuje obchodnú stratégiu výrobcu konečného výrobku, na základe ktorej označuje niektoré funkčné vlastnosti tohto výrobku vyplývajúce z prítomnosti zložky označovanej ochrannou známkou TEFLON.
- 86 V dôsledku používania ochrannej známky TEFLON v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb tak môže táto ochranná známka plniť reklamnú alebo komunikačnú funkciu, ktorej cieľom je informovať alebo presvedčiť spotrebiteľa (pokiaľ ide o reklamnú alebo komunikačnú funkciu ochrannej známky, pozri rozsudky z 18. júna 2009, L'Oréal a i., C-487/07, Zb., EU:C:2009:378, bod 58, a z 23. marca 2010, Google Francúzsko a Google, C-236/08 až C-238/08, Zb., EU:C:2010:159, body 75, 77 a 91). To však neznamená, že plní základnú funkciu zaručenia pôvodu konečného výrobku, ktorá je ako jediná relevantná na účely posúdenia riadneho používania ochrannej známky v zmysle článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009.
- 87 Po druhé je pravda, že ako uvádza vedľajšia účastníčka konania, riadne používanie ochrannej známky pre výrobky, v súvislosti s ktorými je zapísaná, nevyhnutne nepredpokladá, že majiteľ, ktorý sa odvoláva na používanie svojej ochrannej známky pre tieto výrobky, je nevyhnutne aj ich výrobca. Osobitne z článku 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že majiteľ ochrannej známky sa môže odvolať na jej používanie treťou stranou s jeho súhlasom. Tretia strana pritom môže použiť ochrannú známku pre výrobky, ktoré sama vyrába a uvádza na trh. Okrem toho nie je výnimkou, že majiteľ ochrannej známky pod ňou uvádza na trh výrobky, ktoré si necháva vyrobiť u iného subjektu.
- 88 V prejednávanej veci však nebola uvedená ani preukázaná nijaká z týchto okolností, pokiaľ ide o používanie ochrannej známky TEFLON v súvislosti s konečnými výrobkami tretích osôb. Vedľajšia účastníčka nepredložila dôkazy, z ktorých by vyplynulo, že ochrannú známku TEFLON používajú tretie osoby v súvislosti s konečnými výrobkami na účely označenia obchodného pôvodu týchto výrobkov ako výrobkov pochádzajúcich buď od vedľajšej účastníčky konania, alebo od tretích osôb, tak ako to bolo uvedené v bode 70 a nasl. vyššie.
- 89 Po tretie, pokiaľ ide o argument, ktorý vedľajšia účastníčka konania vyvodila z rozsudku z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb., EU:C:2003:145, bod 41) a na ktorý poukázala na pojednávaní, je potrebné uviesť, že Súdny dvor v tomto rozsudku nepochybne pripustil, že v prípade náhradných dielov, ktoré sú súčasťou výrobkov a predávajú sa pod rovnakou ochrannou známkou, sa musí riadne používanie ochrannej známky pre tieto diely analyzovať tak, že sa vzťahuje na výrobky, ktoré už ako také boli uvedené na trh, a slúži na udržanie práv majiteľa v súvislosti s týmito výrobkami. Aj keby náhradné diely bolo možné porovnávať so zložkou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou konečného výrobku a v zásade nemôže byť v priebehu životnosti výrobku nahradená, je nutné konštatovať, že okolnosti prejednávanej veci sa líšia od okolností, za ktorých bol vyhlásený už citovaný rozsudok Ansul (EU:C:2003:145). Vyplýva z neho totiž, že obchodný pôvod dotknutých náhradných dielov bol rovnaký ako v prípade výrobku, pre ktorý sa mali použiť. V prejednávanej veci je však obchodný pôvod konečných výrobkov tretích osôb iný ako v prípade zložky, ktorá je označená ochrannou známkou TEFLON a pochádza od vedľajšej účastníčky konania.
- 90 Po štvrté v rámci posúdenia riadneho používania skoršej ochrannej známky nie je relevantné ani nebezpečenstvo nekalého konania tretej strany, ktorá by mohla chcieť pre konečné výrobky zápis zhodnej alebo podobnej ochrannej známky, ako je skoršia ochranná známka, ani otázka prípadného dobrého mena skoršej ochrannej známky, teda okolnosti, na ktoré sa odvolala na pojednávaní vedľajšia účastníčka konania. Závery uvedené v bodoch 69 a 81 vyššie v každom prípade nezabývajú skoršiu ochrannú známku ochrany v súvislosti s prihláškou zhodnej alebo podobnej ochrannej známky pre



konečné výrobky. Nič totiž vedľajšej účastníčke konania nebráni v tom, aby prípadne tvrdila, že existuje pravdepodobnosť zámenny v súvislosti s touto ochrannou známkou tretej osoby vzhľadom na prípadnú podobnosť výrobkov a ochranných známk a na rozlišovacou spôsobilosť, ktorá – za predpokladu, že sa preukáže – presahuje bežnú úroveň, keďže skoršia ochranná známka je verejnosti na trhu známa. Rovnako nie je vylúčené, že na takúto pravdepodobnosť zámenny je možné sa odvolať v súvislosti s prihláškou ochrannej známky, ktorá je podobná alebo zhodná so skoršou ochrannou známkou, v súvislosti s výrobkami, ktoré nie sú podobné, za predpokladu, že by vedľajšia účastníčka konania preukázala dobré meno skoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009.

- 91 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že napadnuté rozhodnutie je poznačené nesprávnym právnym posúdením, keďže odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že vedľajšia účastníčka konania preukázala používanie skoršej ochrannej známky v súvislosti s konečnými výrobkami tým, že nátery, ktoré vyrába, predstavujú neoddeliteľnú súčasť zloženia a štruktúry konečných výrobkov tretej osoby a tým, že skoršia ochranná známka bola uvedená v brožúrach a reklamách týkajúcich sa týchto výrobkov.

O druhej časti druhého žalobného dôvodu týkajúcej sa používania skoršej ochrannej známky pre „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry, spadajúce pravdepodobne do triedy 1“

- 92 Žalobkyňa spochybňuje, že vedľajšia účastníčka konania predložila dostatočné a primerané dôkazy, ktorými by preukázala riadne využívanie skoršej ochrannej známky aj pre „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“, o ktorých sa domnieva, že „pravdepodobne“ spadajú do triedy 1. Podľa nej nemožno na účely posúdenia riadneho používania skoršej ochrannej známky zohľadniť dôkazy, na ktorých nie sú uvedené dátumy, a ani dôkazy, na ktorých ochranná známka nie je vyobrazená „tak, ako sa používala na trhu“.
- 93 Žalobkyňa na pojednávaní v odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu spresnila, že v rámci uvedeného argumentu najmä tvrdí, že aj keď vedľajšia účastníčka konania predložila dôkazy o ročnom obrate výrobkov, ako sú „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“, nepredložila dôkazy, na ktorých by bola skoršia ochranná známka v súvislosti s týmito výrobkami vyobrazená. Naopak dôkazy, na ktorých sa nachádzala ochranná známka TEFLON, sa podľa žalobkyne týkali len konečných výrobkov tretích osôb. V súvislosti s týmito výrobkami však vedľajšia účastníčka konania nepredložila dôkazy, ktoré by umožnili odhadnúť objem predaja.
- 94 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že otázka, či ochranná známka je predmetom riadneho používania, sa musí posúdiť globálne zohľadňujúc pritom všetky dostupné skutočnosti. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými okolnosťami [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb., EU:T:2004:223, bod 36, a VITAFRUIT, už citovaný v bode 44 vyššie, EU:T:2004:225, bod 42]. Nejde tu teda o izolovanú analýzu každého dôkazu, ale o spoločnú analýzu vykonanú s cieľom zistiť čo najpravdepodobnejší a najzrozumiteľnejší zmysel. V rámci tejto analýzy nemožno vylúčiť, že súbor dôkazov je schopný preukázať skutočnosti, ktorých správnosť však nie je možné preukázať pri zohľadnení každého dôkazu samostatne [rozsudky z 15. decembra 2010, Epcos/ÚHVT – Epcos Sistemas (EPCOS), T-132/09, EU:T:2010:518, bod 28, a z 29. februára 2012, Certmedica International a Lehning entreprise/ÚHVT – Lehning entreprise a Certmedica International (L112), T-77/10 a T-78/10, EU:T:2012:95, bod 57].
- 95 V prejednávanej veci sa skoršia ochranná známka nachádza najmä v brožúrach, reklamách alebo vo výňatkoch z internetových stránok o konečných výrobkoch tretích osôb, ako to pripúšťa aj žalobkyňa. Niektoré z týchto dokumentov síce nie sú označené dátumom, ale v rámci globálneho posúdenia je možné ich na účely preukázania riadneho používania skoršej ochrannej známky zohľadniť v spojení

s inými dôkazmi vzťahujúcimi sa na relevantné obdobie [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 17. februára 2011, J & F Participações/ÚHVT – Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, bod 33].

- 96 V tejto súvislosti je potrebné predovšetkým poukázať na to, že niektoré časopisy alebo výňatky z internetových stránok, z ktorých citoval odvolací senát, naozaj sú označené dátumom a spadajú do relevantného obdobia.
- 97 Ďalej ako bolo konštatované v rámci analýzy prvej časti druhého žalobného dôvodu, skoršiu ochrannú známku používali tretie strany a odkazovali ňou na nátery alebo suroviny pochádzajúce od vedľajšej účastníčky konania. Vzhľadom na informácie, ktoré predložila vedľajšia účastníčka konania v súvislosti s možnými využitiami výrobkov, ktoré predáva a uvádza na trh pod skoršou ochrannou známkou, zodpovedajú uvedené nátery a suroviny výrobkom, ktoré vedľajšia účastníčka konania predávala pod touto ochrannou známkou počas relevantného obdobia, tak ako to vyplýva najmä zo svedeckej výpovede a dokumentu, na ktorý poukazuje žalobkyňa a týka sa ročného obratu vyplývajúceho z predaja „homopolymérnych a kopolymérnych živíc, povlakov a apretúr“ na území Únie za roky 2003 až 2008. Žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz, ktorý by bol spôsobilý preukázať nepresnosť tohto ročného obratu uvedeného vedľajšou účastníčkou konania a ktorý by spadal do relevantného obdobia. Nespochybnila ani relevantnosť údajov nachádzajúcich sa v týchto dokumentoch.
- 98 Napokon aj zo spisu, a osobitne z dvoch dokumentov uvedených v bode 97 vyššie, ktorých obsah žalobkyňa nespochybnila, vyplýva, že vedľajšia účastníčka konania vyvinula počas relevantného obdobia výraznú snahu v oblasti reklamy výrobkov, ktoré uvádzala na trh pod ochrannou známkou TEFLON. Podľa judikatúry možno používanie ochrannej známky považovať za riadne, ak sa táto ochranná známka používa na účely získania zákazníkov, najmä v rámci reklamných kampaní [pozri v tomto zmysle rozsudok Ansul, už citovaný v bode 89 vyššie, EU:C:2003:145, bod 37]. Táto okolnosť preto predstavuje ďalšiu významnú indíciu riadneho používania skoršej ochrannej známky pre látky proti príľnavosti vedľajšej účastníčky konania počas relevantného obdobia [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. decembra 2006, Gagliardi/ÚHVT – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŮ MANU MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, bod 86].
- 99 Z toho vyplýva, že dôkazy, na ktorých nie je uvedený dátum alebo na ktorých je skoršia ochranná známka uvedená vo vzťahu ku konečným výrobkom tretích osôb, môžu byť legitímne zohľadnené v rámci globálneho posúdenia dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky pri výrobkoch pochádzajúcich od vedľajšej účastníčky konania. Táto časť druhého žalobného dôvodu teda musí byť zamietnutá.
- 100 Z uvedených skutočností vyplýva, že napadnuté rozhodnutie sa musí zrušiť, keďže je poznačené jednak nedostatočným odôvodnením v súvislosti so záverom odvolacieho senátu v bode 28 napadnutého rozhodnutia, a jednak nesprávnym právnym posúdením v súvislosti so záverom odvolacieho senátu v bode 26 napadnutého rozhodnutia. Za týchto okolností nie je potrebné preskúmať prvý žalobný dôvod žalobkyne, a ani otázku prípustnosti dokumentov, ktoré Všeobecnému súdu na podporu tohto žalobného dôvodu predložila.

## O trovách

- 101 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ho na náhradu trov konania žalobkyne v súlade s jej návrhom. Keďže žalobkyňa nenavrhol zaviazat vedľajšiu účastníčku konania na náhradu trov konania, postačí rozhodnúť, že vedľajšia účastníčka konania bude znášať svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 29. septembra 2011 (vec R 2005/2010-1) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania spoločnosti Polyetra GmbH.**
- 3. EI du Pont de Nemours and Company znáša svoje vlastné trovy konania.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. júna 2015.

Podpisy

## Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu .....	2
Návrhy účastníkov konania .....	4
Právny stav .....	4
O povinnosti odôvodnenia .....	4
O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 42 ods. 2 a 3 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 .....	8
O relevantnom období .....	10
O prvej časti druhého žalobného dôvodu založenej na použití skoršej ochrannej známky v súvislosti s inými výrobkami ako sú „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry“ .....	11
– O príslušnosti zložky a výrobku, ktorý ju obsahuje, k rovnakej skupine výrobkov .....	13
– O základnej funkcii, ktorú plní skoršia ochranná známka .....	13
O druhej časti druhého žalobného dôvodu týkajúcej sa používania skoršej ochrannej známky pre „homopolymérne a kopolymérne živice, povlaky a apretúry, spadajúce pravdepodobne do triedy 1“ ...	17
O trovách .....	18