



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

28. října 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství Macka — Starší národní nezapsaná obrazová ochranná známka Macka — Relativní důvod pro zamítnutí — Článek 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 207/2009 — Použití vnitrostátního práva OHIM“

Ve věci T-96/13,

Rot Front OAO, se sídlem v Moskvě (Rusko), původně zastoupená B. Téraudou, poté O. Spuhlerem a M. Geitzem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Walickou, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM byla,

Rakhat AO, se sídlem v Almaty (Kazachstán),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 893/2012-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Rot Front OAO a Rakhat AO,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení H. Kanninen, předseda, I. Pelikánová a E. Buttigieg (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: I. Dragan, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 22. února 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 31. května 2013,

s přihlédnutím k replice došlé kanceláři Tribunálu dne 2. srpna 2013,

po jednání konaném dne 20. března 2015,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 26. listopadu 2010 podala společnost Rakhat AO u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:

Macka

- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do tříd 29 a 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
 - Třída 29: „ovocné svačinky, marmelády, džemy, kandované ovoce, jedlá želatina, ovocné dřeně, ovocné želé, ovocné plátky, zejména sušené nebo kandované, konzervované nebo kandované ovoce, ovoce naložené v alkoholu, pražené mandle, pražené lískové ořechy, krokant, kokosové plátky“
 - třída 30: „cukrovinky, sladkosti, rovněž ve formě ozdob na vánoční stromky, pralinky, jedlé zmrzliny, sorbety, pražená kukuřice [popcorn], pudinky, čokolády, rovněž s tekutou náplní, zejména z lihovin, sladkosti ve formě pastilek, marcipán, mandlové cukrovinky, cukrovinky ve formě ovocného želé, cukrovinky ve formě fondánu, cukrovinky obsahující ořechy, bonbóny, karamely (bonbóny), čokoláda, polevy, čokoládové kusy, tabulky nebo kuličky, zejména lehce rozpuštěná čokoláda, čokolády s náplní, čokolády nebo pralinky spojené s ořechy nebo s jiným ovocem, likérem nebo sirupem; karamely, dražé, žvýkačky, pro nelékařské užití; gumová želatina; marshmallows; lékořicová šťáva; lékořice; persipán; nugát“.
- 4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 2011/019 ze dne 28. ledna 2011.
- 5 Dne 14. dubna 2011 podala žalobkyně, společnost Rot Front OAO, námitky na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 proti zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky uvedené v bodě 3 výše.

- 6 Námitky se opíraly o nezapsanou obrazovou ochrannou známku používanou v obchodním styku pro cukrářské výrobky v Řecku a v Německu, vyobrazenou níže:



- 7 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009.
- 8 Rozhodnutím ze dne 12. dubna 2012 námitkové oddělení námitky zamítlo. Námitkové oddělení mělo v podstatě za to, že žalobkyně neprokázala, že podle německého práva, na základě něhož byla chráněna nezapsaná starší ochranná známka, jí vzniklo právo zakázat užívání ochranné známky. Zejména poměrně omezený objem prodeje předmětných výrobků ve vztahu k velikosti trhu s cukrovinkami v Německu neumožňuje prokázat, že starší ochranná se stala dostatečně rozpoznatelnou („Verkehrsgeltung“) ve smyslu § 4 odst. 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen ze dne 25. října 1994 (zákon o ochraně ochranných známek a ostatních rozlišovacích označení, BGBl. I, s. 3082, dále jen „Markengesetz“) u relevantní veřejnosti zastoupené veškerým německým obyvatelstvem.
- 9 Dne 7. května 2012 podala žalobkyně k OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009.
- 10 Rozhodnutím ze dne 28. listopadu 2012 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení. Odvolací senát měl zaprvé za to, že vzhledem k tomu, že žalobkyně nepředložila důkazy o užívání své starší nezapsané ochranné známky v Řecku, jehož význam není pouze místní ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, je námitka nepřijatelná, nebo v každém případě neopodstatněná v rozsahu, v němž bylo na podporu této námitky uplatněno toto starší právo. Odvolací senát dále uvedl, že za účelem podání námitek proti zápisu přihlášené ochranné známky musí žalobkyně prokázat, že jí vzniklo právo zakázat užívání této ochranné známky přede dnem jejího zápisu v souladu s německými právními předpisy, kde byla starší nezapsaná ochranná známka rovněž užívána. V tomto ohledu měla prokázat, že tato ochranná známka byla rozpoznána podstatnou částí relevantní veřejnosti jako ochranná známka patřící žalobkyni ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz. Odvolací senát dospěl stejně jako námitkové oddělení k závěru, že ohledně dotčených výrobků, které jsou běžným spotřebním zbožím a jsou nakupovány širokou veřejností, byla relevantní veřejnost tvořena veškerým německým obyvatelstvem. Skutečnost, že ochranná známka byla napsána ve znacích azbuky, nebo skutečnost, že dotčené výrobky byly v Německu prodávány prostřednictvím obchodů, jejichž zákazníci byli především rusky mluvící spotřebitelé, podle názoru odvolacího senátu neumožňuje dospět k závěru, že relevantní veřejnost byla tvořena pouze těmito rusky mluvícími spotřebiteli. Konečně se odvolací senát domníval, že i když byly připuštěny důkazy týkající se objemu prodeje cukrovinek pod starší ochrannou známkou, které předložila žalobkyně, nebylo v žádném případě možné posoudit v případě neexistence dalších údajů intenzitu těchto prodejů za účelem zjištění vlivu dané ochranné známky na relevantní německou veřejnost. V důsledku toho odvolací

senát dospěl k závěru, že žalobkyně neprokázala, že starší nezapsaná ochranná známka byla rozpoznána podstatnou částí této veřejnosti jako ochranná známka patřící žalobkyni ve smyslu německých právních předpisů, a tudíž nesplnila jednu z podmínek čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, a sice že z titulu této ochranné známky a podle práva členského státu, které se vztahuje na toto označení, získala právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 12 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti

- 13 OHIM zpochybnil ve vyjádření k žalobě zaprvé přípustnost některých příloh k žalobě z důvodu, že tyto přílohy byly poprvé předloženy před Tribunálem, a zadruhé přípustnost některých odkazů na vnitrostátní judikaturu a odbornou literaturu obsažených v žalobě s tím, že představují nové skutečnosti.
- 14 V odpovědi na písemnou otázku Tribunálu, jakož i otázku položenou na jednání OHIM stáhl část svých námitek týkajících se přípustnosti rozhodnutí vnitrostátních soudů a odborné literatury, které byly předloženy poprvé před Tribunálem, jakož i přípustnosti odkazů učiněných žalobkyní v souvislosti s těmito rozhodnutími a literaturou.
- 15 V každém případě je v této souvislosti třeba připomenout, že přestože žalobkyně předložila některá rozhodnutí vnitrostátních soudů a odbornou literaturu před Tribunálem poprvé, žalobkyně se na ně může odvolávat, pokud se jedná o dokumenty a argumenty týkající se vnitrostátních právních předpisů a soudní praxe vnitrostátních soudů. Z judikatury totiž vyplývá, že účastníkům řízení ani samotnému Tribunálu nelze zabránit v tom, aby se při výkladu vnitrostátního práva, na které odkazuje právo Evropské unie (viz bod 19 níže), jako je tomu v projednávané věci, inspirovali skutečnostmi vycházejícími z vnitrostátních právních předpisů, vnitrostátní judikatury nebo odborné literatury, jelikož se nejedná o to, že je odvolacímu senátu vytýkáno, že nezohlednil skutkové okolnosti v určitém vnitrostátním rozsudku, ale o to, že je dovolávána judikatura nebo odborná literatura na podporu žalobního důvodu vycházejícího z nesprávného použití ustanovení vnitrostátního práva odvolacím senátem [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. července 2006, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec, EU:T:2006:202, body 70 a 71].
- 16 Zbývá ještě zodpovědět jen otázku přípustnosti dokumentů předložených jako příloha A.5 žaloby. Žalobkyně tvrdí, že tyto dokumenty je třeba prohlásit za přípustné, protože neobsahují nové argumenty ve srovnání s argumenty, které již vyplynuly z jiných dokumentů předložených před OHIM.

- 17 Dokumenty obsažené v příloze A.5 žaloby obsahují článek nazvaný „Ruské supermarkety v Německu: pro samovar netřeba jít do Tuly“ v ruském jazyce, ke kterému je přiložen anglický překlad, zveřejněný na internetové stránce „www.dw.de“. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, představuje předmětný článek, který byl poprvé předložen před Tribunálem, novou skutkovou okolnost na podporu tvrzení, jež již byla předložena před OHIM, a nemůže být v rámci projednávané žaloby zohledněn. Žaloba před Tribunálem se totiž týká kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 65 nařízení č. 207/2009, takže funkcí Tribunálu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Tribunálem. Dokumenty obsažené v příloze A.5 žaloby je tedy třeba odmítnout, aniž by bylo nutné zkoumat jejich důkazní sílu [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh., EU:T:2005:420, bod 19 a citovaná judikatura].

K věci samé

- 18 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 v důsledku nesprávného výkladu § 4 odst. 2 Markengesetz odvolacím senátem, na jehož základě se žalobkyně domáhá ochrany své nezapsané starší ochranné známky v rozsahu, v němž byla užívána v Německu. Naproti tomu žalobkyně nezpochybňuje konstatování odvolacího senátu, podle něhož námitka nebyla opodstatněná v rozsahu, v němž se námitka opírala o starší právo užívané v Řecku.
- 19 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 se na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, přihlášená ochranná známka nezapiše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují, práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství a toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 18. dubna 2013, Peek & Cloppenburg v. OHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-507/11, EU:T:2013:198, bod 18 a citovaná judikatura; rovněž obdobně viz rozsudek ze dne 9. prosince 2010, Tresplain Investments v. OHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, Sb. rozh., EU:T:2010:505, body 89 a 90].
- 20 Tyto podmínky jsou kumulativní. Jestliže tak ochranná známka nesplňuje jednu z těchto podmínek, nelze námitkám založeným na existenci nezapsané ochranné známky nebo jiných označení užívaných v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 vyhovět [rozsudek ze dne 30. června 2009, Danjaq v. OHIM – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, Sb. rozh., EU:T:2009:226, bod 35].
- 21 V souvislosti s užíváním starší nezapsané ochranné známky v Německu odvolací senát zahájil své posouzení námítky přezkumem otázky, zda žalobkyni přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství vzniklo podle německého práva použitelného v projednávané věci právo zakázat užívání pozdější ochranné známky ve smyslu článku 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009.
- 22 Žalobkyně tvrdí, že § 4 odst. 2 Markengesetz umožňuje vznik práv k ochranné známce užíváním, který vede k tomu, že relevantní veřejnost, tedy odběratelé dotčených výrobků, rozpoznává, že označení patří majiteli. Žalobkyně se domnívá, že v projednávané věci se odvolací senát dopustil nesprávného výkladu tohoto ustanovení, a v důsledku toho nesprávně použil čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009, protože při posouzení existence rozpoznatelnosti starší ochranné známky relevantní veřejností zohlednil celou německou veřejnost, přestože německé právo za určitých okolností umožňuje zúžit relevantní veřejnost zohledněním pouze těch spotřebitelů, kteří mluví určitým cizím jazykem nebo s ohledem na distribuční kanály výrobků, na které se dotčená ochranná známka vztahuje. V projednávané věci byly podle jejího názoru splněny podmínky pro zúžení relevantní veřejnosti na rusky mluvící spotřebitele v Německu. Žalobkyně svůj výklad německého práva opírá o několik rozsudků německých soudů nejvyššího stupně, o výňatek z komentáře k Markengesetz a o rozsudek švýcarského federálního soudu.

- 23 OHIM se v podstatě připojuje k posouzení odvolacího senátu a domnívá se, že žalobkyně neprokázala, tak jak jí příslušelo a jak to vyžaduje § 4 odst. 2 Markengesetz, že starší ochrannou známku rozpoznává podstatná část německé veřejnosti, takže nemůže uplatňovat námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky. OHIM uvádí, že vzhledem ke skutečnostem uvedeným žalobkyní před odvolacím senátem v souvislosti s obsahem německého práva, neodůvodňuje ani skutečnost, že se výrobky označené starší ochrannou známkou prodávaly pouze v určitých specializovaných prodejnách zaměřených především na ruské občany žijící v Německu, ani použití znaků azbuky ve starší ochranné známce zúžení relevantní veřejnosti pouze na rusky mluvící spotřebitele.
- 24 V této souvislosti je třeba připomenout, že otázku, v jakém rozsahu označení chráněné v jednom členském státě přiznává právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, je třeba přezkoumat z hlediska použitelného vnitrostátního práva (viz rozsudek ze dne 10. července 2014, Peek & Cloppenburg v. OHIM, C-325/13 P a C-326/13 P, EU:C:2014:2059, bod 47 a citovaná judikatura). Za tímto účelem je třeba zohlednit zejména uplatňovanou vnitrostátní právní úpravu a soudní rozhodnutí vydaná v dotyčném členském státě (rozsudek ze dne 29. března 2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:189, bod 190), jakož i odbornou literaturu (obdobně viz rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 53).
- 25 V německém právu použitelném v projednávané věci je právo majitele nezapsané ochranné známky podat námitky proti užívání pozdější ochranné známky upraveno v § 4 odst. 2 ve spojení s § 14 odst. 2 Markengesetz.
- 26 Ustanovení § 4 Markengesetz stanoví:
- „Ochrana poskytovaná ochranným známkám vzniká [...]
2. na základě užívání označení v obchodním styku za podmínky, že označení se stalo v dotčených obchodních kruzích rozpoznatelným jako ochranná známka
- [...]“
- 27 Ustanovení § 14 odst. 2 bod 2 Markengesetz zakazuje třetím osobám používat bez souhlasu majitele ochranné známky v obchodním styku označení, např. ochrannou známku Společensví, která by mohla vyvolat nebezpečí záměny s chráněným označením.
- 28 Účastníci řízení se shodují v tom, že podle § 4 odst. 2 Markengesetz lze právo vztahující se na nezapsanou ochrannou známku získat užíváním, pouze pokud toto užívání vede k rozpoznatelnosti této ochranné známky u podstatné části relevantní veřejnosti. Naproti tomu se účastníci řízení názorově rozcházejí ohledně definice relevantní veřejnosti („beteiligte Verkehrskreise“), kterou je třeba vzít v úvahu při posouzení této rozpoznatelnosti ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz.
- 29 V této souvislosti je nejprve třeba konstatovat, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když s odkazem na judikaturu Tribunálu týkající se nařízení č. 207/2009 odmítl tvrzení žalobkyně, že relevantní veřejnost, která má být brána v úvahu v projednávané věci, měla být omezena pouze na ruské nebo rusky mluvící spotřebitele z Německa z důvodu, že výrobky, na které se vztahuje starší ochranná známka, byly prodávány pouze v prodejnách, které jim byly speciálně určeny. Jak totiž bylo uvedeno v bodě 24 výše, otázku, v jakém rozsahu nezapsaná starší ochranná známka chráněná v jednom členském státě přiznává jeho majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, je třeba přezkoumat z hlediska kritérií stanovených vnitrostátním právem členského státu, ve kterém bylo uplatněné označení užíváno, tj. v projednávané věci z hlediska německého práva včetně vnitrostátní judikatury a odborné literatury, a nikoli z hlediska judikatury Tribunálu vydané ohledně aplikace nařízení č. 207/2009.

- 30 Zadruhé, pokud jde o přezkum vnitrostátního práva, na základě něhož žalobkyně uplatňuje, že jí vzniklo právo podat námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky na základě své nezapsané ochranné známky, tj. § 4 odst. 2 ve spojení s § 14 odst. 2 Markengesetz, je třeba uvést, že z judikatury jistě vyplývá, že osoba, která podává námitky, musí prokázat, že starší označení uplatněné na podporu námitek spadá do oblasti působnosti dovolávaných právních předpisů členského státu a že umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky (rozsudek *Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar*, bod 24 výše, EU:C:2011:189, bod 190). Toto pravidlo ukládá žadateli povinnost předložit OHIM nejen údaje svědčící o tom, že splňuje podmínky požadované podle vnitrostátních právních předpisů, o jejichž použití žádá, aby mohl nechat zakázat užívání ochranné známky Společenství na základě staršího práva, ale také údaje dokládající, co je obsahem těchto právních předpisů (obdobně viz rozsudek *Edwin v. OHIM*, bod 24 výše, EU:C:2011:452, bod 50).
- 31 Avšak z judikatury rovněž vyplývá, že za okolností, kdy OHIM může být povinen přihlédnout k vnitrostátní právní úpravě členského státu, ve kterém starší ochranná známka, na které jsou založeny námitky, požívá ochrany, je povinen obeznámit se z moci úřední způsobem, který považuje za účelný, s vnitrostátní právní úpravou, pokud je takové obeznámení nezbytné pro posouzení podmínek použití dotčeného důvodu zamítnutí zápisu, což znamená, že vezme v úvahu, kromě skutečností výslovně uváděných účastníky námitkového řízení, skutečnosti všeobecně známé, tedy skutečnosti, které může znát každý nebo se kterými je možno se seznámit ze všeobecně přístupných zdrojů [viz rozsudek ze dne 20. dubna 2005, *Atomic Austria v. OHIM – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*, T-318/03, Sb. rozh., EU:T:2005:136, bod 35 a citovaná judikatura; rovněž obdobně viz rozsudek ze dne 13. září 2012, *National Lottery Commission v. OHIM – Mediatek Italia a De Gregorio (Zobrazení ruky)*, T-404/10, EU:T:2012:423, bod 20 a citovaná judikatura, potvrzený v tomto ohledu rozsudkem ze dne 27. března 2014, *OHIM v. National Lottery Commission*, C-530/12 P, Sb. rozh., EU:C:2014:186, bod 45]. Tato povinnost obeznámit se z moci úřední s vnitrostátními právními předpisy zavazuje OHIM za předpokladu, že již má k dispozici údaje týkající se těchto předpisů buď ve formě tvrzení, co se týče jejich obsahu, nebo ve formě skutečností předložených v rámci diskuze, jejichž důkazní síla byla uplatněna [rozsudek ze dne 20. března 2013, *El Corte Inglés v. OHIM – Chez Gerard (CLUB GOURMET)*, T-571/11, Sb. rozh., EU:T:2013:145, bod 41].
- 32 V zásadě je taková povinnost převzata v pokynech týkajících se přezkumu prováděného OHIM, které tento úřad uplatnil na jednání a které s odkazem na rozsudek *OHIM v. National Lottery Commission*, uvedený v bodě 31 výše (EU:C:2014:186), zmiňují pravomoc, kterou tento úřad disponuje, aby všemi prostředky, které pokládá za vhodné, ověřil obsah, podmínky použití a působnost ustanovení použitelného práva, které uplatnila osoba podávající námitku (pokyny týkající se přezkumu prováděného OHIM, část C, oddíl 4, bod 4.1). Na jednání OHIM zdůraznil skutečnost, že tato ověřovací pravomoc je omezena na zajištění správného použití právní úpravy, kterou uplatňuje osoba podávající námitku, ale nezprošťuje tuto osobu důkazního břemene. Navíc tato ověřovací pravomoc nemůže vést k tomu, že OHIM převezme povinnost osoby podávající námitku uvést právní úpravu, která je relevantní z hlediska dané věci.
- 33 V tomto ohledu je nejprve třeba uvést, že žalobkyně v projednávané věci uplatňovala ustanovení použitelného vnitrostátního práva, jakož i jejich obsah. Zároveň před OHIM tvrdila, jak vyplývá z bodu 11 třetí odrážky napadeného rozhodnutí, že pro účely posouzení rozpoznatelnosti nezapsané starší ochranné známky ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz byla relevantní veřejnost tvořena ruský hovořícími spotřebiteli žijícími v Německu, jelikož starší ochranná známka byla tvořena znaky azbuky a výrobky, na které se vztahovala tato ochranná známka, byly prodávány v prodejnách, které navštěvují převážně ruský hovořící spotřebitelé.
- 34 Dále je třeba uvést, že definice relevantní veřejnosti byla rozhodující pro vyřešení tohoto sporu. Ačkoliv totiž žalobkyně nezpochybnila skutečnost konstatovanou odvolacím senátem, že starší ochranná známka nebyla u veřejnosti v širším smyslu zastoupené všemi průměrnými spotřebiteli v Německu

rozpoznatelná, nelze vyloučit, že by se mohla stát rozpoznatelnou za předpokladu, že by relevantní veřejnost ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz měla být vymezena jako skupina, do které patří jen ruský hovořící spotřebitelé v Německu, jak to tvrdí žalobkyně.

- 35 Za těchto okolností a vzhledem k judikatuře uvedené v bodě 31 výše měl OHIM v rámci své ověřovací pravomoci využít všechny jemu dostupné prostředky, aby se obeznámil s použitelným vnitrostátním právem, a provést důkladnější přezkum obsahu a rozsahu ustanovení uplatněného vnitrostátního práva z hlediska argumentů předložených žalobkyní, a to buď z moci úřední, nebo vyzváním žalobkyně, aby podepřela svá tvrzení týkající se definice relevantní veřejnosti ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz (k tomuto poslednímu bodu viz stanovisko generálního advokáta Y. Bota ve věci OHIM v. National Lottery Commission, C-530/12 P, Sb. rozh., EU:C:2013:782, body 66 a 87).
- 36 Ani z napadeného rozhodnutí, ani ze spisu v řízení konaném před OHIM, který byl předložen Tribunálu, přitom nevyplyvá, že by OHIM provedl důkladnější přezkum obsahu a rozsahu ustanovení uplatněného vnitrostátního práva z hlediska argumentů předložených žalobkyní, a to buď z moci úřední, nebo vyzváním žalobkyně, aby podepřela svá tvrzení týkající se definice relevantní veřejnosti ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz, což OHIM na jednání uznal.
- 37 Takové dokazování týkající se německého práva provedené odvolacím senátem by mu s velkou pravděpodobností umožnilo získat informace, které žalobkyně poprvé předložila před Tribunálem a z nichž některé již na první pohled nejsou irrelevantní z hlediska přezkumu jejich tvrzení týkajících se definice relevantní veřejnosti ve smyslu § 4 odst. 2 Markengesetz. To platí zejména pro judikaturu Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr), v níž bylo připuštěno, že za určitých okolností, a to i v případě výrobků hromadné spotřeby, může být relevantní veřejnost definována úžeji vzhledem k účelu a možnosti uplatnění specifických výrobků na trhu [BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II] nebo vzhledem k odběratelům těchto výrobků a zájemcům o ně, neboť některé z těchto osob mohou některé výrobky odmítnout nebo je neschvalovat [BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen]. Rovněž z rozsudku Bundespatentgericht (spolkový patentový soud) ve věci *Берёзка* [28 W (pat) 40/10] vyplývá, že za určitých podmínek může být relevantní veřejnost u výrobků, které jsou jako v projednávané věci zařazeny do tříd 29 a 30, zúžena na spotřebitele ovládající ruský jazyk, a to zejména kvůli prezentaci uvedených výrobků, jejich obalu a názvu uvedeným ve znacích azbuky.
- 38 Za těchto okolností nelze vyloučit, že neuskutečnění dokazování ze strany odvolacího senátu mohlo rozhodující měrou ovlivnit výklad, který provedl ohledně § 4 odst. 2 Markengesetz.
- 39 Jedinému žalobnímu důvodu je tudíž třeba vyhovět a napadené rozhodnutí je třeba zrušit. V souladu s čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku Tribunálu. V tomto ohledu bude úkolem OHIM zejména, aby poté, co uplatní svou pravomoc provést dokazování ohledně německého práva, určil, zda dané právo přiznává žalobkyni právo zakázat užívání pozdější ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009.

K nákladům řízení

- 40 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je důvodné rozhodnout, že posledně uvedený ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 28. listopadu 2012 (věc R 893/2012-2) se zrušuje.**
- 2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Rot Front OAO.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 28. října 2015.

Podpisy.