ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

8. července 2004 *

Ve věci T-334/01

MFE Marienfelde GmbH, se sídlem v Hamburku (Německo), zastoupená S. Rojahn a S. Freytagem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému E. Jolym a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

přičemž druhým účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM a vedlejším účastníkem řízení před Soudem je:

Vétoquinol AG, dříve Chassot AG, se sídlem v Bernu (Švýcarsko), zastoupená A. Kockläunerem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. září 2001 (věc R 578/2000-4) týkajícímu se námitkového řízení mezi MFE Marienfelde GmbH a Vétoquinol AG,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení N. J. Forwood, předseda, J. Pirrung a A. W. H. Meij, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě, došlé kanceláři Soudu dne 24. prosince 2001, a replice, došlé kanceláři Soudu dne 29. července 2002,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi, došlé kanceláři Soudu dne 24. dubna 2002, a duplice OHIM, došlé kanceláři Soudu dne 30. října 2002,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi, došlé kanceláři Soudu dne 22. dubna 2002, a duplice vedlejšího účastníka řízení, došlé kanceláři Soudu dne 29. října 2002,

po jednání konaném dne 11. listopadu 2003,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Vedlejší účastník řízení podal pod svou dřívější firmou dne 30. prosince 1996 Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě

nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení HIPOVITON.

3 Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do třídy 31 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 odpovídají následujícímu popisu: „Krmiva".

4 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* dne 11. května 1998.

5 Dne 11. srpna 1998 podala žalobkyně na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitku proti zápisu ochranné známky pro všechny výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky. Námitka byla odůvodněna existencí ochranné známky zapsané v Německu dne 17. května 1972 s právem přednosti ode dne 16. května 1969. Tato ochranná známka skládající se ze slovního označení HIPPOVIT (dále jen: „starší ochranná známka") byla zapsána pro výrobky ve třídě 31 ve smyslu Niceské dohody odpovídající následujícímu popisu: „Krmiva".

6 Na podporu své námitky se žalobkyně dovolávala relativního důvodu zamítnutí podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

7 Dopisem ze dne 15. března 1999 požadoval vedlejší účastník řízení, aby žalobkyně podle čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 předložila důkaz o tom, že starší ochranná známka byla po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství skutečně užívána v členském státě, ve kterém byla zapsána. Sdělením ze dne 8. dubna 1999 vyzvalo námitkové oddělení OHIM (dále jen „námitkové oddělení") žalobkyni, aby předložila tento důkaz ve lhůtě dvou měsíců.

8 Dne 4. května 1999 předala žalobkyně OHIM nejprve čtyři reklamní prospekty, ve kterých se vyskytuje starší ochranná známka; písmeno „O" bylo však ozdobeno hlavou a přední částí těla koně. Zadruhé předložila desky „Marienfelder Tiefutter-Programm" („Marienfeldský krmivový program") s objednávkou a brožurou nazvanou „Ich liebe Pferde von A-Z" („Miluji koně A-Z"). Zatřetí předložila prohlášení s názvem „Eidesstattliche Versicherung" („místopřísežné prohlášení") svého jednatele M. Bodeho. V něm uvádí, že obrat z prodeje pod starší ochrannou známkou dosáhl za období od ledna do června 1998 částky 12 500 německých marek (DEM) a v období od ledna do prosince 1998 částky 21 100 DEM.

9 Po několikeré výměně písemných podání mezi žalobkyní a vedlejším účastníkem řízení zaslal OHIM těmto stranám dne 24. ledna 2000 písemné sdělení, ve kterém bylo uvedeno:

„[OHIM] vás upozorňuje na to, že nemůže být předloženo žádné doplňující vyjádření".

10 Dopisem ze dne 8. února 2000 vylíčil vedlejší účastník řízení zejména jednak, že obrat žalobkyně dosažený prodejem výrobků pod starou ochrannou známkou odpovídá prodeji 459 jednotek, a jednak, že celkový roční obrat žalobkyně za rok 1998 dosáhl 2,8 mil. DEM.

11 Písemným sdělením ze dne 8. března 2000 upozornil OHIM žalobkyni a účastníka řízení s odkazem na své písemné sdělení ze dne 24. ledna 2000, že ve svém rozhodnutí nezohlední obsah písemného podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 8. února 2000.

12 Rozhodnutím ze dne 28. března 2000 (rozhodnutí č. 601/2000) zamítlo námitkové oddělení námitku na základě čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 s odůvodněním, že žalobkyně neprokázala, že starší ochranná známka byla skutečně užívána ve smyslu tohoto ustanovení. V tomto ohledu mělo za to, že žalobkyní předložené místopřísežné prohlášení nebylo učiněno neutrální osobou nebo orgánem, a musí být proto podepřeno jinými důkazy. Co se týče jiných důkazů předložených žalobkyní, neobsahují podle názoru námitkového oddělení žádné údaje o místu, trvání nebo rozsahu užívání starší ochranné známky.

13 Dne 23. května 2000 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení OHIM.

14 Jako přílohu písemného odůvodnění odvolání ze dne 28. července 2000 předložila žalobkyně různé faktury související s účastí na různých veletrzích v roce 1998 za nájem veletržních stánků, jakož i za koupi etiket a reklamních materiálů. Kromě toho předložila patnáct faktur za prodej výrobků pod starou ochrannou známkou z období od 6. března 1998 do 19. května 1998. V těchto fakturách byla jména osob kupujících výrobky odstraněna. Obrat odpovídající těmto fakturám dosažený před 11. květnem 1998 činil 2 753,84 DEM.

15 V písemném podání ze dne 9. října 2000 opakoval vedlejší účastník řízení s odvoláním na své písemné podání ze dne 8. února 2000 tam obsažená tvrzení týkající se obratu žalobkyně. V dopise ze dne 24. října 2000, kterým OHIM zaslal žalobkyni toto písemné podání, jí oznamuje, že toto sdělení je pouze pro její informaci.

16 Rozhodnutím ze dne 26. září 2001, které bylo žalobkyni oznámeno dne 15. října 2001 (dále jen: „napadené rozhodnutí"), čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Uvedl v podstatě, že relevantním časovým obdobím pro posouzení skutečného užívání starší ochranné známky byla doba od 12. května 1993 do 11. května 1998 a že žalobkyně netvrdí, že užívala ochrannou známku před rokem 1998. Co se týče místopřísežného prohlášení jednatele žalobkyně, byl odvolací senát toho názoru, že není nutné rozhodnout o jeho důkazní síle. Měl totiž za to, že i kdyby byl uvedený obrat tak, jak je uveden v tomto prohlášení, považován za prokázaný a byl v roce 1998 dosažen prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou, nevyplývá z prohlášení, že byla ochranná známka v relevantním časovém období skutečně užívána. Podle odvolacího senátu odpovídá obrat ve výši 12 500 DEM za předpokladu, že by byl vztažen k relevantnímu časovému období jednak pouze prodeji přibližně 450 jednotek dotyčných výrobků a jednak je ve srovnání s celkovým ročním obratem žalobkyně, který v roce 1998 činil 2,8 mil. DEM, nepatrný. Za těchto okolností odvolací senát usoudil, že není nutno zkoumat otázku, zda žalobkyně tím, že ochrannou známku užívala v jiné formě, než v jaké byla zapsána, užívala tuto ochrannou známku způsobem zachovávajícím její práva.

Návrhy účastníků řízení

17 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí, jakož i rozhodnutí námitkového oddělení ze dne 28. března 2000;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

18 OHIM a vedlejší účastník řízení navrhují, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti návrhu na zrušení rozhodnutí námitkového oddělení

19 V projednávaném případě požaduje žalobkyně zrušení jak napadeného rozhodnutí, tak i rozhodnutí námitkového oddělení. Soud má za to, že tento žalobní návrh je přípustný. Tento žalobní návrh směřuje k tomu, aby Soud přijal rozhodnutí, které podle žalobkyně měl v souladu s právem přijmout odvolací senát, když mu bylo předloženo odvolání podané k OHIM. Z čl. 62 odst. 1 věty druhé nařízení č. 40/94 přitom vyplývá, že odvolací senát může zrušit rozhodnutí oddělení OHIM, které rozhodlo v prvním stupni. Takové zrušení patří tudíž mezi opatření, která může Soud učinit na základě pravomoci podle čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 [viz v tomto smyslu ve vztahu k návrhu směřujícímu k vrácení věci průzkumovému referentu rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 19, potvrzen usnesením Soudního dvora ze dne 5. února 2004, Streamserve v. OHIM, C-150/02 P, Recueil, s. II-1461].

K věci samé

20 Na podporu své žaloby vznáší žalobkyně pět žalobních důvodů. První žalobní důvod vychází z porušení čl. 43 odst. 2 a 3 a článku 15 nařízení č. 40/94. Ve svém druhém žalobním důvodu vytýká žalobkyně odvolacímu senátu, že opomenul zohlednit důkazy, které mu předložila v odvolacím řízení. Třetí žalobní důvod vychází z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Čtvrtý a pátý žalobní důvod vycházejí z porušení práva být vyslechnut, respektive z povinnosti uvést odůvodnění.

K žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení ustanovení čl. 43 odst. 2 a 3 ve spojení s čl. 15 nařízení č. 40/94 a k žalobnímu důvodu vycházejícímu z porušení práva být vyslechnut

— Argumenty účastníků řízení

21 Žalobkyně obecně uvádí, že pojem „skutečného užívání" ochranné známky je třeba vykládat tak, že zahrnuje každé jednání, které představuje podle povahy, rozsahu a doby objektivně normální užívání ochranné známky na dotyčném trhu. Pokud se jedná o rozsah, který musí takové užívání mít, zdůrazňuje, že závisí na okolnostech jednotlivého případu, přesněji na velikosti dotyčného podniku a stupni diverzifikace jeho aktivit.

22 V projednávaném případě měl odvolací senát podle názoru žalobkyně při správném použití kritérií posouzení, která žalobkyně uvedla, dojít k výsledku, že starší ochranná známka byla skutečně užívána. V tomto ohledu žalobkyně uplatňuje, že během relevantního období uváděla na trh výrobky pod touto ochrannou známkou

na celém německém území. Podle žalobkyně vyplývá z místopřísežného prohlášení jejího jednatele, že obrat dosažený z tohoto prodeje, i když byl z důvodu zavádění dotyčných výrobků na trh relativně nízký, prokazuje normální užívání ochranné známky, jehož předmětem je zajištění odbytu těchto výrobků.

23 Kromě toho žalobkyně uplatňuje, že obrat za rok 1998 ve výši 2,8 mil. DEM uvedený v napadeném rozhodnutí není správný.

24 V rámci žalobního důvodu vycházejícího z porušení práva být vyslechnut vytýká žalobkyně odvolacímu senátu, že ji před vydáním napadeného rozhodnutí neinformoval o svém úmyslu opřít toto rozhodnutí o skutečnost, že žalobkyně v relevantním období neprodala pod ochrannou známkou více než přibližně 450 jednotek výrobku. Ve své replice upřesňuje, že odvolací senát přihlédl v napadeném rozhodnutí k obsahu písemného podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 8. února 2000, ačkoliv jí námitkové oddělení sdělilo, že k tomuto písemnému podání přihlédnuto nebude.

25 OHIM uvádí, že z různých jazykových verzí čl. 43 odst. 2 a článku 15 nařízení č. 40/94 vyplývá, že skutečné užívání vyžaduje opravdové, autentické, účinné nebo reálné užívání. Podle OHIM musí být užívání tudíž způsobilé rozlišovat označené výrobky nebo služby a nesmí směřovat pouze k udržení existujícího práva k ochranné známce.

26 Podle OHIM je třeba pro posouzení, zda je ochranná známka v projednávaném případě skutečně užívána, provést obecné posouzení, přičemž je třeba zohlednit dotyčný trh, způsob, jakým jsou dotyčné výrobky nebo služby zpravidla uváděny na trh, výrobní a prodejní kapacity majitele ochranné známky, jakož i jeho podíl na trhu.

27 Pokud jde o projednávaný případ, připomíná OHIM zaprvé, že podle důkazních materiálů předložených žalobkyní začalo užívání starší ochranné známky teprve na začátku roku 1998, tedy jen o něco déle než čtyři měsíce před zveřejněním přihlášky ochranné známky. Za druhé OHIM tvrdí, že obrat, který byl dosažen v relevantním období prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou, je nepatrný, což nelze vysvětlit okolností, že uvádění na trh dotyčných výrobků bylo zahájeno teprve začátkem roku 1998. Prodej realizovaný ve druhém pololetí roku 1998 je totiž v porovnání s počátkem roku nižší. Za třetí OHIM tvrdí, že obrat dosažený žalobkyní při prodeji výrobků pod starší ochrannou známkou má v porovnání s jejím celkovým ročním obratem malý význam.

28 Kromě toho se OHIM domnívá, že právo žalobkyně na to, aby byla vyslechnuta, bylo odvolacím senátem respektováno.

29 Vedlejší účastník řízení prohlašuje, že žalobkyně neužívala starší ochrannou známku skutečně. V tomto ohledu tvrdí, že obrat, kterého dosáhla žalobkyně prodejem výrobků pod touto ochrannou známkou, představuje nanejvýš 0,75 % jejího celkového ročního obratu. Při jednání upřesnila, že i kdyby byl údaj o obratu z prodeje výrobků označených starší ochrannou známkou uvedený v prohlášení jednatele žalobkyně správný, bylo v relevantním období prodáno přibližně pouhých 38 jednotek těchto výrobků měsíčně.

— Závěry Soudu

30 Jak vyplývá z devátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, vycházel zákonodárce z toho, že ochrana starší známky je oprávněná pouze tehdy, pokud byla ochranná známka opravdu užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění stanoví čl. 43 odst. 2

a 3 nařízení č. 40/94, že přihlašovatel ochranné známky Společenství může požadovat důkaz, že starší ochranná známka byla na území, na kterém je chráněna, skutečně užívána během posledních pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky, proti které je podávána námitka [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002 ve věci Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil s. II-5233, bod 34].

31 Podle pravidla 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), se důkaz o užívání vztahuje na údaje týkající se místa, trvání, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky.

32 Při výkladu pojmu skutečného užívání je třeba zohlednit skutečnost, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v tom, že mají být omezeny konflikty mezi dvěma ochrannými známkami, pokud není dán oprávněný hospodářský důvod, vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu [rozsudek Soudu ze dne 12. března 2003 ve věci Goulbourn v. OHIM – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, s. II-789, bod 38]. Naproti tomu cílem tohoto ustanovení není ani vyhodnocení komerčního úspěchu, ani kontrola obchodní strategie podniku nebo to, aby byla ochrana známek vyhrazena pouze takovému jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé.

33 Jak vyplývá z rozsudku Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul (C-40/01, Recueil, s. I-2439) týkajícího se výkladu čl. 12 odst. 1 směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jehož normativní obsah odpovídá v podstatě článku 43 nařízení č. 40/94, je ochranná známka skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit označení původu výrobků nebo služeb, pro které byla přihlášena, aby vytvořila nebo zajistila odbyt pro tyto výrobky nebo služby, při vyloučení symbolického užití, které slouží pouze zachování práv propůjčených ochrannou

známkou (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43). V tomto ohledu je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (výše uvedené rozsudky Ansul, bod 37, a Silk Cocoon, bod 39).

34 Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, na které je v dotyčném hospodářském odvětví nazíráno jako na odůvodněné užívání sledující udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků a služeb, znaků trhu, jakož i rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43).

35 Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba zohlednit jednak hospodářský objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů.

36 Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky v určitém projednávaném případě je třeba provést obecné posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto hodnocení předpokládá jistou vzájemnou souvztažnost mezi zohledňovanými faktory. Tak může být vyrovnán nízký objem výrobků uváděných na trh pod ochrannou známkou větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Kromě toho nemohou být dosažený obrat a počet výrobků uvedených na trh pod starší ochrannou známkou posuzovány v absolutním vyjádření, ale v kontextu s jinými relevantními faktory, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i charakteristické znaky výrobků nebo služeb na dotyčném trhu. Soudní dvůr proto upřesnil, že užívání starší ochranné známky nemusí být vždy kvantitativně významné, aby bylo kvalifikováno jako skutečné (výše uvedený rozsudek Ansul, bod 39).

37 Čím omezenější je však objem obchodního využívání ochranné známky, tím je nutnější, aby strana, která podala námitku, dodala doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky.

38 Napadené rozhodnutí je třeba zkoumat ve světle těchto úvah.

39 Úvodem je třeba připomenout, že přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna dne 11. května 1998 a že doba pěti let, uvedená v čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, trvala v důsledku toho od 11. května 1993 do 10. května 1998 (dále jen: „relevantní časové období").

40 Z článku 15 odst. 1 stejného nařízení přitom vyplývá, že sankce upravené v tomto nařízení se týkají pouze ochranných známek, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. Ochranné známce tedy tyto sankce nehrozí, jestliže byla skutečně užívána během části relevantního časového období.

41 Mezi účastníky řízení je nesporné, že žalobkyně tvrdí pouze, že starší ochrannou známku užívala od ledna 1998. Odvolací senát tudíž správně opřel napadené rozhodnutí o posouzení užívání, které se uskutečnilo podle žalobkyně v době od počátku roku 1998 do 10. května 1998.

42 Aniž by to bylo v napadeném rozhodnutí výslovně uvedeno, zohlednil odvolací senát při posouzení pouze tiskoviny a místopřísežné prohlášení, které bylo žalobkyní předloženo v námitkovém řízení, jakož i vyjádření, předložená vedlejším účastníkem řízení v jeho písemných podáních ze dne 8. února a 9. října 2000.

43 Pokud jde o místopřísežné prohlášení, poznamenává Soud, že odvolací senát nechal výslovně otevřenou otázku jeho důkazní hodnoty. Pro své posouzení však považoval obsah tohoto prohlášení za pravdivý. Soud považuje za vhodné vycházet pro potřeby projednávané věci ze stejného předpokladu.

44 Co se dále týče tiskovin předložených žalobkyní, konstatoval odvolací senát správně, že se z nich nedají dovodit žádné údaje, pokud jde o trvání a datum užívání starší ochranné známky. Považuje nicméně za možné dovodit z nich způsob a místo užívání, neboť formulář objednávky, který je jednou z těchto tiskovin, je evidentně určen pro německý trh.

45 Za účelem určení, zda je toto užívání třeba posoudit jako skutečné, se odvolací senát opíral zejména o dvě různá hlediska. Vzal nejprve v úvahu, že obrat ve výši 12 500 DEM, i za předpokladu, že byl dosažen od 1. ledna do 11. května 1998, a nikoliv od 1. ledna do 30. června 1998, a objem prodeje odhadovaný na přibližně 450 jednotek, jsou příliš nízké na výrobek střední cenové třídy. Dále odvolací senát konstatoval, že obrat, dosažený prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou, který činil cca 0,75 % celkového ročního obratu odhadovaného na 2,8 mil. DEM, je nedostatečný.

46 Ze skutkových zjištění odvolacího senátu vyplývá, že žalobkyně dosáhla prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou určitého obratu. Starší ochranná známka byla tudíž předmětem úkonů spojených s užíváním, které byly při zohlednění situace v daném hospodářském odvětví objektivně vhodné k tomu, aby byl pro výrobky, pro které byla ochranná známka přihlášena, vytvořen nebo zajištěn odbyt.

47 Soud konstatuje, že se jedná o nízký obrat, který byl dosažen v relativně krátkém časovém období čtyř a půl měsíců, které bezprostředně předcházely okamžiku zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.

48 V důsledku toho je třeba přezkoumat, zda na základě důkazů uplatněných účastníky řízení a skutečností jimi uváděných byly pochybnosti o skutečném užívání, vyplývající z jeho malého objemu či jeho obnovení právě před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství, oprávněné.

49 Pokud jde o poměr mezi obratem dosaženým prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou a ročním obratem žalobkyně, je třeba podotknout, že činnosti podniků zastoupených na stejném trhu vykazují různý stupeň diverzifikace. Navíc účelem povinnosti prokázat skutečné užívání starší ochranné známky není kontrola obchodní strategie podniku. Není vyloučeno, že pro podnik je z hospodářského hlediska objektivně odůvodněné uvádět na trh výrobky nebo sortiment výrobků také tehdy, když je podíl těchto výrobků na ročním obratu daného podniku nízký. Navíc u podniku menší velikosti odpovídá malý procentní podíl ročního obratu malé částce v absolutním vyjádření.

50 Z toho vyplývá, že v projednávaném případě má poměr mezi celkovým obratem žalobkyně a obratem dosaženým prodejem výrobků pod starší ochrannou známkou sám o sobě pouze slabou vypovídací hodnotu, a nemůže být tudíž směrodatným pro posouzení skutečného užívání této ochranné známky.

51 Pokud jde o objem prodeje výrobků pod starší ochrannou známkou a obrat, který jím byl dosažen v absolutním vyjádření, uvedl OHIM při jednání, že odvolací senát měl za to, že výrobky střední cenové třídy bývají zpravidla uváděny na trh ve větším množství než výrobky s velice vysokou cenou. V napadeném rozhodnutí je tedy uvedeno, že nízký obrat a prodej výrobků střední nebo nižší cenové třídy vyjádřený v absolutních číslech umožňuje usuzovat na to, že se u dotčené ochranné známky nejedná o skutečné užívání. Ačkoliv tato úvaha není sama o sobě nesprávná, zůstává neúplnou, pokud nejsou zohledněny charakteristické znaky předmětného trhu.

52 V tomto ohledu uplatnila žalobkyně v rámci řízení před odvolacím senátem, že výrobky uváděné na trh pod starší ochrannou známkou jsou užívány pouze v malém množství. Toto tvrzení nebylo během tohoto řízení vedlejším účastníkem řízení zpochybněno. Kromě toho bylo podpořeno reklamními prospekty předloženými žalobkyní, které obsahují údaje o dávkování dotyčných výrobků. Tento údaj nebyl navíc zmíněn v napadeném rozhodnutí, ačkoliv mohl objasnit nízký objem prodeje pod starší ochrannou známkou.

53 Odvolací senát nevzal v úvahu ani tvrzení žalobkyně obsažené jak v odůvodnění námitky, tak i v odůvodnění předloženém odvolacímu senátu, podle kterého započala opět uvádět na trh dotyčné výrobky a objem obchodu s těmito výrobky byl proto malý. Tento údaj přitom mohl být významný pro posouzení, zda užívání starší ochranné známky bylo skutečné, a to nehledě na skutečnost, že obrat údajně dosažený ve druhém pololetí roku 1998 byl nižší než ten, který byl dosažen v prvém pololetí. Je totiž možné, že počáteční fáze uvádění výrobku na trh trvá déle než několik měsíců.

54 Žalobkyně nicméně opomenula předložit důkaz o tom, že se výrobky uváděné na trh pod starší ochrannou známkou nacházely ve fázi zavádění na trh, ačkoliv to vedlejší účastník řízení popřel – poprvé – ve svém vyjádření k odvolání před odvolacím senátem ze dne 9. října 2000. Toto opomenutí však mohlo být žalobkyni vytknuto pouze tehdy, pokud jí byla dána řádně příležitost reagovat na písemné podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 9. října 2000. Soud v tomto ohledu konstatuje, že vyplývá ze spisu, že OHIM předal toto písemné podání žalobkyni dopisem ze dne 24. října 2000 s upozorněním, že toto sdělení je poskytováno výhradně pro informaci. Co se kromě toho týče písemného podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 8. února 2000, na které se ve svém písemném podání ze dne 9. října 2000 odvolával, informovalo námitkové oddělení OHIM žalobkyni sdělením ze dne 8. března 2000 o tom, že k obsahu tohoto písemného podání ze dne 8. února 2000 nebude přihlédnuto. Z toho plyne, že žalobkyně, která nebyla vyzvána, aby vyjádřila své stanovisko k písemnému podání ze dne 9. října 2000, neměla příležitost vyhodnotit vhodnost dodání dalších důkazních prostředků.

55 Toto zjištění platí také pro údaje o počtu prodaných výrobků v absolutním vyjádření a o tvrzeném celkovém ročním obratu žalobkyně, které jsou obsaženy v písemném podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 8. února 2000 (bod 10 výše), kterých se dovolával vedlejší účastník řízení ve svém písemném podání ze dne 9. října 2000 a které zohlednil odvolací senát v napadeném rozhodnutí.

56 Je namístě doplnit, že pravidlo 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95, podle kterého je třeba předložit důkaz o užívání starší ochranné známky ve lhůtě určené OHIM tomu, kdo podává námitku, a námitka je zamítnuta, jestliže nejsou důkazní prostředky předloženy včas, nelze vykládat v tom smyslu, že brání zohlednění dodatečných důkazních materiálů s ohledem na existenci nových skutečností, a to ani tehdy, když jsou předloženy po uplynutí této lhůty.

57 Nařízení č. 2868/95 bylo totiž přijato Komisí v souladu s čl. 140 odst. 1 nařízení č. 40/94 a jeho ustanovení je třeba vykládat v souladu s ustanoveními posledně jmenovaného nařízení. V tomto ohledu je namístě vzít v úvahu zejména čl. 43 odst. 1 a čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Článek 43 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví jednak, že OHIM vyzve v průběhu průzkumu námitek účastníky, aby pokaždé, kdy to bude nezbytné, předložili ve stanovené lhůtě vyjádření ke sdělení jiných stran nebo sdělení úřadu. Kromě toho čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, který stanoví, že OHIM nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili, umožňuje oddělením OHIM posoudit, zda přihlédnou k důkazům předloženým po vypršení lhůty.

58 Ve světle souhrnu těchto úvah konstatuje Soud, že odvolací senát nezohlednil při posouzení, zda užívání starší ochranné známky lze kvalifikovat jako skutečné, všechny relevantní faktory. Nadto se opíral o neúplný skutkový základ, neboť opomenul vyzvat žalobkyni, aby zaujala stanovisko k novým skutečnostem

a argumentům uvedeným v písemném podání vedlejšího účastníka řízení ze dne 9. října 2000, a sice k údajnému celkovému ročnímu obratu žalobkyně, k argumentům týkajícím se množství prodaných výrobků a k tvrzení, kterým vedlejší účastník řízení popřel tvrzení žalobkyně, že se výrobky označené starší ochrannou známkou nacházely ve fázi zavádění na trh.

59 Z uvedeného vyplývá, že napadené rozhodnutí je třeba zrušit, aniž by bylo třeba rozhodnout o ostatních žalobních důvodech dovolávaných žalobkyní.

K návrhu směřujícímu ke změně napadeného rozhodnutí

60 Na podporu projednávané žaloby vytýká žalobkyně odvolacímu senátu, že nezrušil rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž mělo za to, že místopřísežné prohlášení jednatele majitele starší ochranné známky nemůže představovat dostatečný důkazní prostředek.

61 V tomto ohledu je třeba poukázat na to, že funkční kontinuita uvnitř OHIM znamená, že odvolací senát je povinen provést nové posouzení důkazů předložených žalobkyní. Jestliže tento přezkum povede k jinému výsledku než výsledku oddělení, které rozhodlo v prvním stupni, může podle čl. 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 odvolací senát buď rozhodnout o námitce, anebo vrátit věc námitkovému oddělení.

62 Z toho plyne, že i za předpokladu, že by byla přijata argumentace žalobkyně tak, jak je uvedena v bodě 60 výše, odvolací senát by byl mohl rozhodnout o námitce sám nebo věc vrátit námitkovému oddělení.

63 Zrušením rozhodnutí námitkového oddělení by přitom Soud změnil napadené rozhodnutí. Tato možnost, stanovená v čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94, je v zásadě omezena na situace, kdy je věc ve stavu, kdy o ní lze rozhodnout [rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2), T-323/00, Recueil, s. II-2839, bod 18, v této věci byl podán opravný prostředek]. To předpokládá, že Soud může na základě předložených důkazních prostředků učinit rozhodnutí, které měl učinit odvolací senát podle předpisů použitelných v projednávané věci. Z předchozího bodu vyplývá, že tato podmínka není v daném případě splněna.

64 Ve světle předchozích úvah není namístě, aby Soud napadené rozhodnutí změnil.

K nákladům řízení

65 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů řízení ve svém návrhu požadoval. Podle čl. 87 odst. 4 třetího pododstavce jednacího řádu Soudu může Soud rozhodnout, že vedlejší účastník řízení ponese své vlastní náklady řízení.

66 V projednávaném případě byl vedlejší účastník řízení neúspěšný stejně jako OHIM. Žalobkyně však ve svém návrhu nepožadovala, aby byla náhrada nákladů řízení uložena vedlejšímu účastníku řízení, a OHIM nezpochybnil návrh požadující náhradu nákladů řízení žalobkyně výhradně jím samým.

67 V důsledku toho je třeba rozhodnout, že OHIM ponese vlastních náklady, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní a že vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady.

Z těchto důvodů

SOUD (druhý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 26. září 2001 (věc R 578/2000-4) se zrušuje.**

2) **Ve zbývající části se žaloba zamítá.**

3) **OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní.**

4) **Vedlejší účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.**

Forwood Pirrung Meij

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 8. července 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

J. Pirrung