ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 8. júla 2004 *

Vo veci T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, so sídlom v Hamburgu (Nemecko), v zastúpení: S. Rojahn a S. Freytag, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: E. Joly a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Vétoquinol AG, predtým Chassot AG, so sídlom v Berne (Švajčiarsko), v zastúpení A. Kockläuner, avocat,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. septembra 2001 (vec R 578/2000-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi MFE Marienfelde GmbH a Vétoquinol AG,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory N. J. Forwood, sudcovia J. Pirrung a A. W. H. Meij,

tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na žalobu a repliku podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. decembra 2001 a 29. júla 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe a dupliku ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. apríla a 30. októbra 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe a dupliku vedľajšieho účastníka konania podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. apríla a 29. októbra 2002,

po pojednávaní z 11. novembra 2003,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 30. decembra 1996 vedľajší účastník konania, konajúc pod svojím niekdajším obchodným menom Chassot AG, podal podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94

z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení neskorších predpisov na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, je slovné označenie HIPOVITON.

3 Tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požadoval, patrili do triedy 31 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a pozmenenom znení, a zodpovedali nasledujúcemu popisu: „krmivá pre zvieratá".

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok spoločenstva* 11. mája 1998.

5 Dňa 11. augusta 1998 žalobkyňa podala v zmysle článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietky proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary uvádzané v prihláške ochrannej známky. Námietky sa zakladali na existencii ochrannej známky zapísanej v Nemecku 17. mája 1972 s dátumom práva prednosti 16. mája 1969. Táto ochranná známka (ďalej len „skoršia ochranná známka") pozostávajúca zo slovného označenia HIPPOVIT bola zapísaná pre tovary patriace do triedy 31 v zmysle Niceského triedenia a zodpovedala nasledujúcemu popisu: „krmivá pre zvieratá".

6 Na podporu svojich námietok sa žalobkyňa dovolávala relatívnych dôvodov zamietnutia uvádzaných v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

7 Listom z 15. marca 1999 vedľajší účastník konania žiadal, aby žalobkyňa podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 predložila dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka sa v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva skutočne používala v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená. Výzvou z 8. apríla 1999 námietkové oddelenie ÚHVT (ďalej len „námietkové oddelenie") vyzvalo žalobkyňu na predloženie tohto dôkazu v lehote dvoch mesiacov.

8 Dňa 4. mája 1999 žalobkyňa zaslala ÚHVT po prvé, štyri reklamné brožúrky, na ktorých figurovala skoršia ochranná známka, hoci písmeno „O" bolo zdobené hlavou a prednou časťou tela koňa. Po druhé, predložila titulnú novinovú stránku s nadpisom „Marienfelder Tierfutter-Programm" („Krmivá pre zvieratá — Marienfeldský program") s pripojenou objednávkou a brožúrou označenou titulom „Ich liebe Pferde von A-Z" („Láska ku koňom od A po Z"). Do tretice predložila vyhlásenie so záhlavím „Eidesstattliche Versicherung" („čestné vyhlásenie") jej obchodného riaditeľa pána Bode. Toto ukazovalo, že objemy predaja pod skoršou ochrannou známkou dosahovali v období od januára až do júna 1998 sumu 12 500 nemeckých mariek (DEM) a v období od januára až do decembra 1998 sumu 21 100 DEM.

9 Po niekoľkých výmenách vyjadrení medzi žalobkyňou a vedľajším účastníkom konania ÚHVT zaslal týmto účastníkom písomné oznámenie z 24. januára 2000, ktoré znelo:

„ÚHVT Vám oznamuje, že žiadne dodatočné pripomienky nebudú môcť byť podané."

10 Listom z 8. februára 2000, vedľajší účastník konania medzi iným uviedol, že po prvé, obrat žalobkyne v predaji tovarov pod skoršou ochrannou známkou zodpovedal 459 kusom a že po druhé, ročný obrat žalobkyne dosahoval v roku 1998 sumu 2,8 milióna DEM.

11 Písomným oznámením z 8. marca 2000 s poukázaním na písomné oznámenie z 24. januára 2000 ÚHVT žalobkyni a vedľajšiemu účastníkovi konania oznámil, že obsah listu žalobkyne z 8. februára 2000 sa nebude pri rozhodovaní brať do úvahy.

12 Rozhodnutím z 28. marca 2000 (rozhodnutie č. 601/2000), námietkové oddelenie podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 zamietlo námietky z dôvodu, že žalobkyňa nepreukázala, že skoršia ochranná známka sa skutočne používala v zmysle predmetného ustanovenia. V tomto smere usúdilo, že čestné vyhlásenie predložené žalobkyňou a nepodoprené ďalšími dôkazmi nepochádza od nestrannej osoby alebo orgánu. Vo vzťahu k ďalším dôkazom predloženým žalobkyňou námietkové oddelenie usúdilo, že tieto dôkazy neobsahujú žiadny údaj o mieste, trvaní a rozsahu užívania skoršej ochrannej známky.

13 Dňa 23. mája 2000 žalobkyňa podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

14 V písomnom vyhlásení z 28. júla 2000 vysvetľujúcom dôvody odvolania, žalobkyňa predložila rôzne faktúry týkajúce sa účasti na rôznych výstavách roku 1998, nájmu výstavných stánkov a nákupu nálepiek a reklamných materiálov. Predložila tiež pätnásť faktúr týkajúcich sa predajov tovarov pod skoršou ochrannou známkou vykonaných medzi 6. marcom 1998 a 19. májom 1998. V týchto faktúrach boli mená kupujúcich vymazané. Objem predaja zodpovedajúci týmto faktúram v rozsahu, v akom bol realizovaný pred 11. májom 1998, dosahoval 2 753,84 DEM.

15 Vo vyjadrení z 9. októbra 2000, vedľajší účastník konania s poukázaním na list z 8. februára 2000 opakoval tvrdenia, ktoré boli v tomto obsiahnuté a týkali sa objemov predaja žalobkyne. V liste ÚHVT z 24. októbra 2000, ktorým ÚHVT oznamoval svoje stanovisko žalobkyni, bolo uvedené, že toto vyjadrenie bolo posúdené iba ako podanie informácie.

16 Rozhodnutím z 26. septembra 2001 oznámeným žalobkyni 15. októbra 2001 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. V podstate konštatoval, že obdobím relevantným na účely skúmania skutočného používania skoršej ochrannej známky bolo obdobie od 12. mája 1993 až do 11. mája 1998 a že žalobkyňa netvrdila, že užívala túto ochrannú známku pred rokom 1998. Vo vzťahu k čestnému vyhláseniu obchodného riaditeľa žalobkyne odvolací senát uviedol, že nie je potrebné skúmať jeho dôkaznú hodnotu. Konštatoval, že aj za predpokladu, že objemy predaja tovarov realizovaných v roku 1998 pod skoršou ochrannou známkou boli také, aké sa uvádzajú v predmetnom vyhlásení, nevyplýva z toho, že by sa táto ochranná známka skutočne používala v relevantnom období. Podľa názoru odvolacieho senátu obrat v sume 12 500 DEM, hoci by bol dosiahnutý v priebehu relevantného obdobia, na jednej strane zodpovedá predaju iba približne 450 kusov predmetného tovaru a navyše je minimálnym vo vzťahu k celkovému ročnému obratu žalobkyne, ktorý v roku 1998 dosahoval 2,8 milióna DEM. Za týchto okolností odvolací senát rozhodol, že nebolo potrebné skúmať otázku, či používanie skoršej ochrannej známky zo strany žalobkyne v inej forme než v akej bola zapísaná, postačovalo na zachovanie jej práv.

Návrhy účastníkov konania

17 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie, ako aj rozhodnutie námietkového oddelenia z 28. marca 2000,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

18 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti žaloby o neplatnosť rozhodnutia námietkového oddelenia

19 V tomto prípade sa žalobkyňa dožaduje zrušenia ako napadnutého rozhodnutia, tak rozhodnutia námietkového oddelenia. Súd prvého stupňa sa domnieva, že táto žiadosť je prípustná. Predpokladá, že Súd prvého stupňa prijme rozhodnutie, ktoré podľa názoru žalobkyne, mal prijať odvolací senát pri rozhodovaní o odvolaní pred ÚHVT. Z článku 62 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 40/94 vyplýva, že odvolací senát môže zrušiť rozhodnutie oddelenia ÚHVT vydané v rámci prvostupňového konania. Takéto zrušenie preto patrí medzi prostriedky, ktoré môže vykonávať Súd prvého stupňa z titulu jeho opravnej právomoci uvedenej v článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle vo vzťahu k žiadosti o vrátenie veci príslušnému oddeleniu rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 19, potvrdený uznesením Súdneho dvora z 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461].

O veci samej

20 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod je založený na porušení vzájomne súvisiacich ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 nariadenia č. 40/94. Druhým žalobným dôvodom žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu opomenutie zohľadnenia dôkazných prostriedkov, ktoré predložila počas odvolacieho konania. Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Štvrtý a piaty žalobný dôvod sú založené na porušení práva byť vypočutý a povinnosti riadneho odôvodnenia rozhodnutia.

O žalobnom dôvode založenom na porušení vzájomne súvisiacich ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 a článku 15 nariadenia č. 40/94 a o žalobnom dôvode založenom na porušení práva byť vypočutý.

— Tvrdenia účastníkov konania

21 Vo všeobecnosti žalobkyňa uvádza, že pojem „skutočné používanie" treba vykladať v tom zmysle, že toto zahŕňa všetky úkony, ktoré z dôvodu svojej povahy, svojho rozsahu a svojho trvania objektívne predstavujú normálne používanie ochrannej známky na príslušnom trhu. Čo sa týka rozsahu, ktoré takéto užívanie musí mať, žalobkyňa zdôrazňuje, že toto závisí od okolností konkrétneho prípadu, presnejšie od veľkosti predmetného podniku a od stupňa diverzifikácie jeho aktivít.

22 V danom prípade žalobkyňa tvrdí, že za správnej aplikácie kritérií na posúdenie uvedených vyššie by odvolací senát musel konštatovať skutočnú povahu používania, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka. V tomto smere tvrdí, že počas relevantného obdobia realizovala predaj tovarov pod touto ochrannou známkou na

území Nemecka. Podľa žalobkyne z čestného vyhlásenia jej obchodného riaditeľa vyplýva, že obrat dosiahnutý z tohto predaja, hoci relatívne nízky z dôvodu zavádzania predmetného tovaru na trh, preukazuje obvyklé používanie ochrannej známky určenej na zabezpečenie odbytu týchto tovarov.

23 Ďalej žalobkyňa zdôrazňuje, že obrat v sume 2,8 milióna DEM uvádzaný v napadnutom rozhodnutí nie je správny.

24 V rámci žalobného dôvodu založeného na porušení práva byť vypočutý žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že ju pred prijatím napadnutého rozhodnutia neinformoval o svojom zámere založiť toto rozhodnutie na skutočnosti, že počas relevantného obdobia pod skoršou ochrannou známkou predala iba približne 450 kusov tovaru. Vo svojej replike špecifikuje, že odvolací senát bral v napadnutom rozhodnutí do úvahy obsah vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania z 8. februára 2000, hoci námietkové oddelenie jej oznámilo, že toto vyjadrenie sa nebude brať do úvahy.

25 ÚHVT poznamenáva, že z rôznych jazykových verzií článku 43 ods. 2 a článku 15 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že skutočné používanie si vyžaduje skutočné, autentické, faktické a reálne používanie. Podľa ÚHVT takéto používanie musí byť spôsobilé odlíšiť označované tovary alebo služby a nie iba smerovať k zachovaniu práv zo skoršej ochrannej známky.

26 Podľa ÚHVT v tomto prípade na posúdenie skutočnej povahy používania ochrannej známky sa musí vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy predmetný trh, spôsob, akým sa príslušné tovary alebo služby obvykle uvádzajú na trh, výrobné a predajné kapacity majiteľa ochrannej známky a jeho podiel na trhu.

27 Čo sa týka tohto prípadu, ÚHVT pripomína, po prvé, že podľa dôkazov predložených žalobkyňou používanie skoršej ochrannej známky začalo až na začiatku roka 1998, čo bolo iba o niečo viac ako štyri mesiace pred uverejnením prihlášky ochrannej známky. Po druhé, ÚHVT uvádza, že obrat predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou v relevantnom období je smiešne malý, čo sa nemôže vysvetľovať skutočnosťou, že uvádzanie tovarov na trh začalo až začiatkom roka 1998. V skutočnosti predaje realizované v priebehu druhého polroka toho roku boli nižšie ako na jeho začiatku. Do tretice ÚHVT uvádza, že obrat žalobkyne z predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou bol zanedbateľný v porovnaní s jej celkovým ročným obratom.

28 Navyše ÚHVT poznamenáva, že právo žalobkyne byť vypočutý sa odvolacím senátom rešpektovalo.

29 Vedľajší účastník konania tvrdí, že skoršiu ochrannú známku žalobkyňa skutočne nepoužívala. V tomto smere poukazuje na to, že obrat žalobkyne z predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou dosahuje najviac 0,75% celkového ročného obratu. Na pojednávaní upresnil, že za predpokladu, že obrat predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou uvádzaný v čestnom vyhlásení obchodného riaditeľa žalobkyne je pravdivý, predaj týchto tovarov v relevantnom období dosahoval iba 38 kusov mesačne.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

30 Ako vyplýva z deviateho úvodného ustanovenia nariadenia č. 40/94, zákonodarca bol názoru, že ochrana skoršej ochrannej známky je prípustná iba v prípadoch, ak sa táto ochranná známka skutočne používa. V súlade s touto úvahou článok 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže

žiadať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola v období piatich rokov predchádzajúcich uverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, proti ktorej boli podané námietky, uvedená do skutočného používania v členskom štáte, v ktorom je táto ochranná známka chránená [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT — Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 34].

31 Podľa pravidla 22 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1), dôkaz o používaní musí pozostávať z údajov týkajúcich sa miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky.

32 Pri výklade pojmu skutočné používanie treba brať do úvahy skutočnosť, že účelom požiadavky *ratio legis*, ktorá vyžaduje, aby sa skoršia ochranná známka pre spôsobilosť jej namietania proti prihláške ochrannej známky skutočne používala, je obmedziť konflikty medzi dvoma ochrannými známkami do tej miery, kým existuje rozumný ekonomický dôvod vyplývajúci z aktuálnej úlohy ochrannej známky na trhu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2003, Goulbourn/ÚHVT — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Zb. s. II-789, bod 38]. Navyše toto ustanovenie nepredpokladá ani skúmanie obchodnej úspešnosti, ani kontrolovanie ekonomickej stratégie podniku, alebo vyhradenie ochrany ochranných známok iba pre ich kvantitatívne významné používanie.

33 Ako vyplýva z rozsudku Súdu prvého stupňa z 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, Zb. s. I-2439), týkajúceho sa výkladu článku 12 ods. 1 smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorej obsah v podstate zodpovedá obsahu článku 43 nariadenia č. 40/94, ochranná známka je predmetom skutočného používania, pokiaľ sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť identitu pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná v záujme vytvorenia a zachovania odbytu pre tieto tovary alebo služby, čo vylučuje symbolické používanie ochrannej známky, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43). V tomto smere podmienka týkajúca

sa skutočného používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka chránená na relevantnom území navonok verejne používala (rozsudky Ansul, už citovaný, bod 37, a Silk Cocoon V, už citovaný, bod 39).

34 Posúdenie skutočnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania, najmä na tom, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahu týchto tovarov a služieb, povahu trhu, rozsah a frekventovanosť používania ochrannej známky (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43).

35 Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na trvanie obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto úkonov na strane druhej.

36 V danom prípade na účel skúmania skutočnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie, berúc do úvahy všetky faktory týkajúce sa daného prípadu. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi faktormi branými do úvahy. Takýmto spôsobom malý objem tovarov predaných pod predmetnou ochrannou známkou môže byť kompenzovaný vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Navyše dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným faktorom ako napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho obchodnú známku, ako aj povahu tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu Súdny dvor vyslovil záver, že preto, aby používanie ochrannej známky bolo kvalifikované ako skutočné, nemusí byť vždy kvantitatívne významné (rozsudok Ansul, už citovaný, bod 39).

37 Predsa však, čím obmedzenejší je objem obchodného používania ochrannej známky, tým viac potrebuje účastník konania, ktorý podal námietky, predložiť dodatočné dôkazy dovoľujúce vylúčiť pochybnosti o skutočnej povahe používania predmetnej ochrannej známky.

38 Napadnuté rozhodnutie je potrebné skúmať vo svetle vyššie uvedených úvah.

39 V prvom rade je potrebné pripomenúť, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená 11. mája 1998 a päťročné obdobie uvádzané v článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 trvalo od 11. mája 1993 do 10. mája 1998 (ďalej len „relevantné obdobie").

40 Z článku 15 ods. 1 uvedeného nariadenia vyplýva, že sankcie uvedené v tomto ustanovení postihujú iba tie ochranné známky, ktorých skutočné používanie bolo zastavené nepretržite päť rokov. Preto pre vyhnutie sa týmto sankciám pre ochrannú známku postačuje, aby sa skutočne používala počas časti relevantného obdobia.

41 Medzi účastníkmi konania je nesporné, že žalobkyňa používala ochrannú známku až od januára 1998. Odvolací senát preto správne zakladal napadnuté rozhodnutie na posudzovaní tvrdenia žalobkyne o používaní v období plynúcom od začiatku roku 1998 do 10. mája 1998.

42 Hoci v napadnutom rozhodnutí sa výslovne táto skutočnosť neuvádza, odvolací senát bral na účely svojho rozhodovania do úvahy iba tlačivá a čestné vyhlásenie predložené žalobkyňou počas námietkového konania a pripomienky predložené žalobkyňou v jej podaniach z 8. februára a 9. októbra 2000.

43 Čo sa týka čestného vyhlásenia, Súd prvého stupňa poznamenáva, že odvolací senát výslovne nechal otvorenú otázku jeho dôkaznej hodnoty. Napriek tomu založil svoju analýzu na predpoklade, že obsah tohto vyhlásenia je pravdivý. Na účely tohto konania Súd prvého stupňa považuje za primerané vychádzať z rovnakého predpokladu.

44 Ďalej čo sa týka tlačív predložených žalobkyňou, odvolací senát správne konštatoval, že tieto tlačivá neposkytujú žiadne údaje o trvaní a dátume používania skoršej ochrannej známky. Predsa však prijal záver, že bol schopný vyvodiť z nich povahu a miesto ich používania, objednávka figurujúca medzi týmito tlačivami bola zjavne určená pre nemecký trh.

45 Pri určení, či takéto používanie sa môže kvalifikovať ako skutočné, sa odvolací senát v podstate oprel o dva rôzne prvky. Najprv konštatoval, že obrat v prípade tovaru za priemernú cenu v sume 12 500 DEM, hoci za predpokladu, že bol realizovaný v období od 1. januára do 11. mája 1998 a nie v období od 1. januára do 30. júna 1998, rovnako ako množstvo realizovaných predajov dosahujúce približne 450 kusov boli príliš nízke. Potom konštatoval, že obrat predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou, ktorý zodpovedal približne 0,75 % objemu celkového ročného obratu žalobkyne odhadovaného na 2,8 milióna DEM, je nedostatočný.

46 Z vecných dôkazov posudzovaných odvolacím senátom vyplýva, že predajom tovarov pod skoršou ochrannou známkou žalobkyňa dosiahla určitý obrat. Preto skoršia ochranná známka bola predmetom používania, ktoré berúc do úvahy situáciu v predmetnom ekonomickom odvetví, bolo objektívne dostatočné na vytvorenie a udržanie odbytu pre tovary, pre ktoré bola zapísaná.

47 Súd prvého stupňa konštatuje, že čo sa týka nízkeho obratu realizovaného v priebehu relatívne krátkeho obdobia štyroch a pol mesiaca, toto obdobie priamo predchádza dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

48 Ďalej je potrebné skúmať, či pochybnosti o skutočnej povahe používania vyplývajúce z jeho malého rozsahu alebo z jeho zavedenia krátko pred zverejnením prihlášky ochrannej známky boli odôvodnené skutočnosťami a dôkazmi uvádzanými účastníkmi konania.

49 Čo sa týka pomeru medzi obratom vytvoreným predajom tovarov pod skoršou ochrannou známkou a celkovým ročným obratom žalobkyne, je potrebné poznamenať, že miera diverzifikácie aktivít podnikov pôsobiacich na tom istom trhu je premenlivá. Navyše povinnosť predloženia dôkazu skutočného používania skoršej ochrannej známky nepredpokladá kontrolu obchodnej stratégie podniku. Nie je vylúčené, aby pre podnik bolo ekonomicky a objektívne dôvodné uvádzať na trh tovar alebo škálu tovarov, rovnako ako jej časť iba v minimálnych ročných obratoch predmetného podniku. Navyše u malého podniku nízke percento ročného obratu zodpovedá nízkym množstvám vyjadreným v celkovej hodnote.

50 Z toho vyplýva, že v tomto prípade pomer medzi celkovým obratom žalobkyne a obratom z predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou posudzované každý zvlášť majú iba malú preukaznú hodnotu a nemôžu byť preto rozhodujúcimi pri posudzovaní skutočnej povahy používania predmetnej ochrannej známky.

51 Vo vzťahu k objemu predaja tovarov pod skoršou ochrannou známkou a obratu ním vytvorenému vyjadrenému v celkových hodnotách ÚHVT na pojednávaní uviedol, že odvolací senát sa domnieval, že tovary za priemernú cenu sa spravidla predávajú vo väčších množstvách ako drahé tovary. Napadnuté rozhodnutie preto uvádza, že nízky obrat a predaj tovaru za priemernú alebo mierne vyššiu cenu vyjadrené v celkových množstvách umožňujú prijať záver, že predmetná ochranná známka sa skutočne nepoužívala. Hoci táto úvaha nie je sama osebe mylná, zostáva neúplnou, pretože nie sú zohľadnené vlastnosti predmetného trhu.

52 V tomto smere žalobkyňa v rámci konania pred odvolacím senátom tvrdila, že tovary predávané pod skoršou ochrannou známkou sa používajú iba v malých množstvách. Toto tvrdenie nebolo vedľajším účastníkom konania v priebehu predmetného konania napadnuté. Navyše toto je podložené reklamnými brožúrkami predloženými žalobkyňou, ktoré obsahujú pokyny na dávkovanie predmetných tovarov. Tieto pokyny nie sú v napadnutom rozhodnutí uvedené, hoci by mohli vysvetliť malé množstvo predajov realizovaných pod skoršou ochrannou známkou.

53 Odvolací senát tiež nebral do úvahy tvrdenie žalobkyne obsiahnuté aj vo vyjadrení žalobkyne k námietkam aj vo vyjadrení pred odvolacím senátom, podľa ktorých iba začínala s predajom predmetných výrobkov, a preto ich objem predaja bol malý. Toto tvrdenie mohlo byť závažným pri posudzovaní skutočnej povahy používania skoršej ochrannej známky, napriek čomu skutočnosťou ostáva, že objemy predaja údajne dosiahnuté v priebehu druhého polroka 1998 boli nižšie ako počas prvého polroka. V skutočnosti je možné, aby prvé štádium uvedenia výrobku na trh trvalo viac ako niekoľko mesiacov.

54 Predsa však žalobkyňa opomenula predložiť dôkaz o tom, že tovary predávané pod skoršou ochrannou známkou boli v štádiu uvedenia na trh, hoci vedľajší účastník konania napadol toto tvrdenie — po prvýkrát — vo svojom vyjadrení pred odvolacím senátom 9. októbra 2000. Toto opomenutie by však bolo možné žalobkyni vytýkať iba vtedy, ak by bola riadne vyzvaná na zaujatie stanoviska k vyjadreniu vedľajšieho účastníka konania z 9. októbra 2000. V tomto smere Súd prvého stupňa konštatuje, že ako vyplýva z obsahu spisu, ÚHVT zaslal toto vyjadrenie žalobkyni na vedomie listom z 24. októbra 2000 s poukázaním, že toto oznámenie je iba informatívnej povahy. Navyše, čo sa týka vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania z 8. februára 2000, na ktoré odkazuje vo svojom vyjadrení z 9. októbra 2000, námietkové oddelenie ÚHVT oznámením z 8. marca 2000 informovalo žalobkyňu, že obsah tohto vyjadrenia z 8. februára 2000 sa nebude brať do úvahy. Z toho vyplýva, že keďže žalobkyňa nebola vyzvaná na zaujatie stanoviska k vyjadreniu z 9. októbra 2000, bola jej odňatá možnosť posúdiť účelnosť predloženia ďalších dôkazov.

55 Toto konštatovanie platí aj vo vzťahu k údajom týkajúcim sa množstva predaného tovaru vyjadreného v celkových hodnotách a vo vzťahu k tvrdeným celkovým ročným obratom žalobkyne uvádzaným vo vyjadrení vedľajšieho účastníka konania z 8. februára 2000 (bod 10 vyššie), údaje, o ktorých boli vedľajším účastníkom konania oznámené v jeho vyjadrení z 9. októbra 2000 a zohľadnené odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí.

56 Musí byť uvedené, že pravidlo 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, ktoré stanovuje, že dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky musí byť predložený v lehote, ktorú namietajúcej strane určí ÚHVT, a že námietka sa zamietne, pokiaľ takýto dôkaz nebude v určenej lehote predložený, sa nemôže vykladať v tom smere, že bráni zohľadneniu akýchkoľvek dodatočných dôkazov o nových skutočnostiach, hoci by tieto dôkazy boli predložené po uplynutí predmetnej lehoty.

57 Nariadenie č. 2868/95 bolo Komisiou prijaté v súlade s článkom 140 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a jeho ustanovenia sa musia vykladať v súlade s ustanoveniami neskôr menovaného nariadenia. V tomto smere treba brať zreteľ najmä na článok 43 ods. 1 a článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Na jednej strane článok 43 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že pri preskúmavaní námietok ÚHVT vyzve strany tak často, ako to bude potrebné, aby predložili pripomienky v lehote stanovenej úradom k oznámeniam ostatných strán alebo k tým, ktoré vydá samotný úrad. Na druhej strane článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že ÚHVT môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas, zverujúc rozhodovanie v smere zohľadňovania dôkazov predložených po uplynutí lehoty oddeleniam ÚHVT.

58 Vo svetle súhrnu týchto úvah Súd prvého stupňa konštatuje, že odvolací senát nebral do úvahy všetky faktory relevantné na posúdenie toho, či používanie, ktorého predmetom bola skoršia ochranná známka, bolo skutočným používaním. Navyše vychádzal z nedostatočne zisteného skutkového stavu a opomenul vyzvať žalobkyňu na zaujatie stanoviska k novým skutočnostiam a tvrdeniam uvedeným vo vyjadrení

vedľajšieho účastníka konania z 9. októbra 2000, menovite k tvrdeným údajom o celkovom ročnom obrate žalobkyne, tvrdeniam týkajúcim sa množstva predaných tovarov a námietky vedľajšieho účastníka konania voči tvrdeniu žalobkyne, podľa ktorého tovary označované skoršou ochrannou známkou boli vo fáze uvádzania na trh.

59 Z toho vyplýva, že je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, aby bolo potrebné rozhodovať o ostatných žalobných dôvodoch uvádzaných žalobkyňou.

O žiadosti o zmenu napadnutého rozhodnutia

60 Na podporu tejto žaloby žalobkyňa vytýka odvolaciemu senátu, že nezrušil napadnuté rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom toto rozhodnutie konštatovalo, že čestné vyhlásenie obchodného riaditeľa majiteľa skoršej ochrannej známky nepredstavovalo dostačujúci dôkaz.

61 V tomto smere sa musí poznamenať, že funkčná kontinuita v rámci ÚHVT predpokladá, že odvolací senát je povinný nanovo posúdiť dôkazy predložené žalobkyňou. Pokiaľ toto posúdenie bude viesť k inému záveru, ako bol záver oddelenia rozhodujúceho v prvom stupni, odvolací senát môže v zmysle článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 alebo sám rozhodnúť o námietkach, alebo postúpiť prípad námietkovému oddeleniu.

62 Z toho vyplýva, že ak sa aj prijme tvrdenie žalobkyne, ktoré je uvedené v bode 60 vyššie, odvolací senát mohol rozhodnúť o námietkach sám alebo postúpiť prípad námietkovému oddeleniu.

63 Zrušením napadnutého rozhodnutia námietkového oddelenia by Súd prvého stupňa mohol pristúpiť k zmene napadnutého rozhodnutia. Táto možnosť predpokladaná článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je v zásade obmedzená na situácie, v ktorých je vec v štádiu umožňujúcom rozhodnúť vo veci [rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT. 1/ÚHVT (SAT. 2), T-323/00, Zb. s. II-2839, voči ktorému bolo podané odvolanie, bod 18]. Toto predpokladá, že Súd prvého stupňa môže na základe dôkazov, ktoré mu boli predložené, formulovať rozhodnutie, ktoré by mal odvolací senát prijať za účinnosti ustanovení aplikovateľných v predmetnom prípade. Z predchádzajúceho bodu vyplýva, že v tomto prípade táto podmienka nie je splnená.

64 Vo svetle predchádzajúcich úvah nie je namieste, aby Súd prvého stupňa zmenil napadnuté rozhodnutie.

O trovách

65 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Podľa článku 87 ods. 4 tretí pododsek rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

66 V danom prípade vedľajší účastník konania, rovnako ako ÚHVT nemali vo veci úspech. Žalobkyňa však nežiadala, aby vedľajší účastník konania bol zaviazaný na náhradu trov konania a ÚHVT nenamietal voči jej návrhu, aby bol výlučne zaviazaný na náhradu trov konania.

67 Z toho dôvodu je potrebné zaviazať ÚHVT na náhradu okrem svojich vlastných trov konania trov konania žalobkyne a zaviazať vedľajšieho účastníkovi konania znášať jeho vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 26. septembra 2001 (vec R 578/2000-4) sa zrušuje.**

2) **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3) **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania ako aj je povinný nahradiť trovy konania vzniknuté žalobkyni.**

4) **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Forwood Pirrung Meij

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. júla 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung