ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého rozšířeného senátu)

17. března 2010 *

Ve věci T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, se sídlem ve Stolbergu (Německo), zastoupená D. Eickemeierem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) byla

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, se sídlem v Jaén (Španělsko),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. prosince 2006 (věc R 761/2006-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi Mülhens GmbH & Co. KG a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

TRIBUNÁL (šestý rozšířený senát),

ve složení A. W. H. Meij (zpravodaj), předseda, V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl a L. Truchot, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 1. března 2007,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 20. června 2007,

s přihlédnutím k usnesení ze dne 30. března 2009 povolujícímu záměnu Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG za Mülhens GmbH & Co. KG,

s přihlédnutím k určení soudkyně I. Labucka k doplnění složení senátu následkem překážky na straně soudce T. Čipeva,

po jednání konaném dne 11. června 2009,

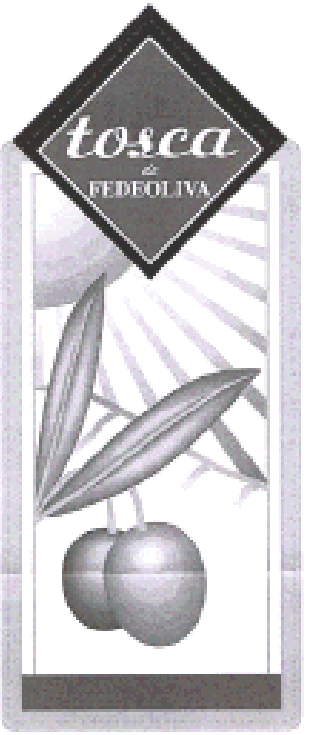
vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 29. října 2003 podala společnost Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) přihlášku ochranné známky Společenství 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 [nahrazeného nařízením 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:



3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 16, 29, 35 a 39 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 16: „Papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, nezařazené do jiných tříd; tiskárenské výrobky; materiály pro vázání knih; fotografie; papírenské výrobky; lepidla adhezní pro papírenství a použití v domácnosti; potřeby pro umělce; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (kromě nábytku); učební a vyučovací pomůcky (kromě přístrojů); plastické obaly (nezařazené do jiných tříd); tiskařské typy; štočky“;

– třída 29: „Jedlé tuky, zejména olivový olej“;

– třída 35: „Reklamní služby, vedení obchodní činnosti, komerční správa, dovoz-vývoz, podpora při provozování a vedení obchodního podniku působícího v režimu franšízy; služby maloobchodního prodeje v kamenných obchodech a prostřednictvím celosvětových počítačových sítí, služby propagace a zastupování výrobků“;

– třída 39: „Doprava; balení a skladování zboží; organizace cest“.

4 Přihláška ochranné známky byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 41/2004 ze dne 11. října 2004.

5 Dne 7. ledna 2005 podala společnost Mülhens GmbH & Co. KG proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].

6 Na podporu svých námitek společnost Mülhens uplatnila zápis následujících starších ochranných známek:

– slovní ochranná známka Společenství 90852 TOSCA, zapsaná dne 16. února 2001 pro „parfumerii, esenční oleje, kosmetiku, zubní pasty a toaletní mýdla“;

– německá slovní ochranná známka 102194 TOSCA, zapsaná dne 26. října 1907 pro „marseillské mýdlo a toaletní mýdla pevná a v prášku, parfumerii, kolínskou vodu, lanolin, kosmetické masti, líčidla, pudry, vlasové oleje, vlasové vody, vody na pokožku hlavy, potřeby pro zubní a ústní hygienu a pro péči o pokožku a vousy, barvy na vlasy, aromatické ovocné bonbóny, kartáčky na zuby a nehty, koupelové soli“;

– německá slovní ochranná známka č. 258495 TOSCA, zapsaná dne 10. ledna 1921 pro „kosmetické přípravky, zejména parfémované“;

– německá slovní ochranná známka č. 301590 TOSCA, zapsaná dne 7. května 1923 pro „marseillské mýdlo a toaletní mýdla pevná a v prášku, parfumerii, kolínskou vodu, lanolin, kosmetické masti, líčidla, pudry, vlasové oleje, vlasové vody, vody na pokožku hlavy, potřeby pro zubní a ústní hygienu a pro péči

o pokožku a vousy, barvy na vlasy, aromatické ovocné bonbóny, kartáčky na zuby a nehty, koupelové soli“;

– německá slovní ochranná známka č. 1048297 TOSCA, zapsaná dne 13. května 1983 pro „parfumerii, esenční oleje, kosmetiku, mýdla, zubní pasty, vlasové vody, chemické výrobky pro zdravotnické účely, desinfekční prostředky“;

– všeobecně známá ochranná známka TOSCA, užívaná v Německu pro „parfumerii, toaletní vody, kolínské vody, tělová mléka, toaletní mýdla, sprchové gely, deodoranty a dětské zásypy“.

7 Námitky byly založeny zejména na „parfumerii, toaletní vodě, kolínské vodě, tělovém mléce, toaletních mýdlech, sprchovém gelu, deodorantech a dětských zásypech“, u kterých Mülhens uplatňovala dobré jméno starších ochranných známek, a směřovaly proti všem výrobkům a službám uvedeným v přihlášce ochranné známky.

8 Dne 10. dubna 2006 námitkové oddělení zamítlo námitky v celém rozsahu z důvodu, že výrobky a služby, kterých se týkají kolidující ochranné známky, jsou jednak jasně odlišné, což brání vzniku jakéhokoliv nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a dále že žalobkyně opomenula předložit skutečnosti, důkazy a vyjádření vhodné pro prokázání toho, že užívání přihlašované ochranné známky by jí bylo na újmu nebo by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

9 Dne 31. května 2006 podala společnost Mülhens k Úřadu odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.

10 Rozhodnutím ze dne 18. prosince 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) odvolací senát odvolání zamítl. Nejprve potvrdil posouzení námitkového oddělení, podle kterého jsou výrobky a služby označené kolidujícími ochrannými známkami odlišné, a nemůže tudíž vzniknout nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Odvolací senát dále zamítl námitky v části, ve které byly založeny na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož Mülhens předložila pouze vyjádření a důkazy pro účely doložení dobrého jména svých starších ochranných známek TOSCA v Německu, aniž by předložila skutečnosti nebo vyjádření pro účely doložení toho, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo mu bylo na újmu. Navíc odmítl argument společnosti Mülhens týkající se existence nebezpečí rozmělnění způsobeného zastřením rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek, jelikož byl poprvé uplatněn ve fázi odvolání před tímto senátem.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství;

– uložil Úřadu náhradu nákladů řízení.

12 Úřad navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti druhého bodu návrhových žádání

13 Svým druhým bodem návrhových žádání žalobkyně navrhuje, aby Tribunál zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství.

14 V tomto ohledu je vzhledem k tomu, že tento bod návrhových žádání žalobkyně musí být vykládán jako v podstatě směřující k tomu, aby bylo Úřadu přikázáno zamítnout přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství, třeba uvést, že podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009] je Úřad povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu Unie. Tribunálu tudíž nepřísluší ukládat Úřadu příkazy. Úřadu totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Tribunálu [viz rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, Ampafrance v. OHIM – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Sb. rozh. s. II-1401, bod 24, a citovaná judikatura].

15 Druhý bod návrhových žádání je tedy třeba prohlásit za nepřípustný.

K věci samé

16 Žalobkyně se v podstatě dovolává tří žalobních důvodů vycházejících zaprvé z porušení čl. 43 odst. 1, článku 73 a čl. 74 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 1, článek 75 a čl. 76 odst. 1 a 2 nařízení č. 207/2009), zadruhé z porušení čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a zatřetí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

17 Tribunál se domnívá, že je nejprve třeba posoudit třetí žalobní důvod.

Ke třetímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

18 Žalobkyně tvrdí, že výrobky a služby, kterých se týkají kolidující ochranné známky, jsou částečně podobné, jelikož je jednak olivový olej často používán ke kosmetickým účelům ve sprchových gelech a šampónech zahrnutých do třídy 29 a dále je na obalu těchto výrobků uvedeno označení, kterého se týkají starší ochranné známky, takže musí být konstatována podobnost s „balením a skladováním zboží“ uvedeným ve třídě 39.

19 Žalobkyně rovněž tvrdí, že existuje nebezpečí záměny, a má za to, že průměrný spotřebitel se může domnívat, že výrobky uvedené v přihlášce ochranné známky a její výrobky pocházejí od téhož podniku.

20 Úřad argumenty žalobkyně zpochybňuje.

– Závěry Tribunálu

21 Jak uvedl odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí, žalobkyně nepředložila ve fázi odvolání před tímto senátem žádný argument směřující ke zpochybnění rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, ve kterém zamítlo námitky založené na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

22 Podle čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 se přitom v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Z toho vyplývá, že co se týče relativního důvodu zamítnutí zápisu, právní a skutkové poznatky, které jsou uplatňovány u Tribunálu, aniž by byly předloženy dříve u odvolacího senátu, se nemohou dotknout legality rozhodnutí uvedeného senátu [rozsudek Soudního dvora ze dne 13. března 2007, OHIM V. Kaul, C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213, bod 54, a rozsudek Soudu ze dne 15. února 2005, Cervecería Modelo v. OHIM – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Sb. rozh. s. II-505, bod 22].

23 Z toho plyne, že v rámci kontroly legality rozhodnutí odvolacích senátů svěřené Tribunálu podle článku 63 nařízení č. 40/94 nemohou být tyto právní a skutkové poznatky, které jsou uplatňovány u Tribunálu, aniž by byly předloženy dříve u oddělení Úřadu, přezkoumány za účelem posouzení legality rozhodnutí odvolacího senátu a musejí být v důsledku toho prohlášeny za nepřípustné (výše uvedený rozsudek NEGRA MODELO, body 22 a 23).

24 Jelikož žalobkyně na podporu svého odvolání u odvolacího senátu nepředložila žádný argument směřující ke zpochybnění opodstatněnosti rozhodnutí námitkového oddělení v části, ve které se týká použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba tento žalobní důvod odmítnout jako nepřípustný.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 43 odst. 1, článku 73 a čl. 74 odst. 1 a 2 nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

25 Žalobkyně tvrdí, že se odvolací senát dopustil nesprávného posouzení, když prohlásil za nepřípustný, z důvodu, že je jím předkládán nový skutkový poznatek, její argument vycházející z existence nebezpečí rozmělnění způsobeného zastřením rozlišovací způsobilosti starších ochranných známek. Uvádí, že tento argument pouze zdůrazňuje jeden z aspektů otázky újmy způsobené rozlišovací způsobilosti a dobrému jménu starších ochranných známek a že byl v důsledku toho uplatněn v Úřadem stanovené lhůtě. Žalobkyně se krom toho domnívá, že není zakázáno předkládat nové skutečnosti po uplynutí lhůty stanovené v čl. 42 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 41 odst. 3 nařízení č. 207/2009) a v pravidle 19 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), a že v projednávaném případě odvolací senát neuplatnil posuzovací pravomoc, kterou mu svěřuje čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94.

26 Žalobkyně mimoto tvrdí, že tím, že ji odvolací senát neinformoval o tom, že nezohlední nové skutečnosti uplatněné poprvé před ním, porušil čl. 43 odst. 1 nařízení č. 40/94, jelikož nevyzval účastnice řízení, aby předložily svá vyjádření pokaždé,

kdy to bylo nezbytné. Rovněž porušil článek 73 nařízení č. 40/94 tím, že napadené rozhodnutí založil na důvodech, ke kterým žalobkyně neměla možnost se vyjádřit.

27 Úřad především tvrdí, že projednávaný žalobní důvod je nadbytečný, jelikož i kdyby odvolací senát posoudil argument vycházející z nebezpečí rozmělnění způsobeného zastřením rozlišovací způsobilosti, byl by výsledek věci totožný, jelikož žalobkyně na podporu svého tvrzení nepředložila žádnou skutečnost.

28 Úřad dále tvrdí, že vzhledem k tomu, že tento nový argument je zjevně nedostatečný pro odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 a tak i pro ovlivnění výsledku věci, není splněna jedna z podmínek pro zohlednění opožděně předložených argumentů, stanovených ve výše uvedeném rozsudku OHIM V. Kaul. Žalobkyně krom toho projevila záměrně liknavé, nebo přinejmenším nadmíru nedbalé jednání tím, že opomenula před námitkovým oddělením předložit natolik rozhodující argument, že při jeho nepředložení nemohla proběhnout jakákoliv účinná diskuze ohledně uplatňovaného důvodu pro zamítnutí. Úřad v tomto ohledu upozorňuje, že žalobkyně neobjasňuje důvod, proč tento argument nepředložila před námitkovým oddělením.

– Závěry Tribunálu

29 Je třeba uvést, že v bodě 31 napadeného rozhodnutí odvolací senát konstatoval, že žalobkyně označila položku 95 sdělení o námitce a uvedla tak, že námitky vznesené proti zápisu přihlašované ochranné známky spočívají na úvaze, podle které by tato ochranná známka neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim byla na újmu, a že tak námitky vycházejí z čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

30 V bodě 35 napadeného rozhodnutí odvolací senát rovněž konstatoval, že ve lhůtě stanovené pro předložení skutečností, důkazů a vyjádření na podporu námitek, uvedené v čl. 42 odst. 3 nařízení č. 40/94, žalobkyně předložila námitkovému oddělení vyjádření a důkazy pro účely doložení dobrého jména svých starších slovních ochranných známek TOSCA v Německu, ale že nepředložila žádný důkaz nebo vyjádření směřující k doložení toho, že užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu.

31 Dále je třeba uvést, že jak vyplývá z bodu 37 napadeného rozhodnutí, žalobkyně předložila ve fázi řízení před odvolacím senátem argument, podle kterého užívání přihlašované ochranné známky způsobí rozmělnění dobrého jména starších ochranných známek, jelikož si veřejnost přestane spojovat výrobky žalobkyně s ochrannou známkou TOSCA. V bodě 38 napadeného rozhodnutí přitom odvolací senát kvalifikoval toto tvrzení jako „novou skutečnost", jejíž přípustnost odmítl na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 z důvodu, že byla uplatněna po uplynutí lhůty stanovené námitkovým oddělením a že se žalobkyně nedovolávala existence jakýchkoliv nových skutečností nebo skutkových či právních obtíží, které by jí zabránily předložit tento argument v průběhu řízení před námitkovým oddělením (body 41 a 43 až 45 napadeného rozhodnutí).

32 Na rozdíl od odvolacího senátu Tribunál nicméně podotýká, že se tento argument ve fázi řízení před odvolacím senátem omezuje na formulování skutečnosti, která byla zdůrazněna již při podání sdělení o námitce. Označením její položky 95 totiž dala žalobkyně najevo, že její námitky vycházejí z úvahy, podle které by přihlašovaná ochranná známka neprávem těžila z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim byla na újmu.

33 Argument uplatněný ve fázi řízení před odvolacím senátem tak nanejvýš upřesňuje újmu způsobenou starším ochranným známkám, a sice to, co žalobkyně označuje jako rozmělnění jejich dobrého jména, a předkládá její stručné odůvodnění, související s tvrzením, že „si veřejnost přestane spojovat [její] výrobky [...] s ochrannou známkou TOSCA".

34 V tomto ohledu je třeba připomenout, že kritéria použití relativního důvodu pro zamítnutí nebo ostatních ustanovení uplatňovaných na podporu návrhů podaných účastníky jsou přirozeně součástí právních poznatků podléhajících přezkumu Úřadu [rozsudky Soudu ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 21, a ze dne 16. ledna 2007, Calavo Growers v. OHIM – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Sb. rozh. s. II-37, bod 59]. Argument žalobkyně se přitom omezuje na tvrzení, že podmínky čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 jsou v projednávaném případě splněny a stručně uvádí důvod, a sice že si veřejnost přestane spojovat starší ochranné známky s výrobky, které označují.

35 S ohledem na důvody námitek uplatňované žalobkyní před námitkovým oddělením má Tribunál za to, že tento argument představuje pouhé upřesnění povahy tvrzeného nebezpečí vzniku újmy a jeho odůvodnění, aniž by byla doplněna jakákoliv nová skutečnost ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94.

36 V důsledku toho se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že uvedený argument směřující k upřesnění povahy a původu újmy, které mají námitky vznesené proti zápisu přihlašované ochranné známky podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 zabránit, kvalifikoval jako uvedení nové skutečnosti ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 a odmítl ho jako nepřípustný. Argument žalobkyně měl být odvolacím senátem zohledněn v souladu s čl. 74 odst. 1 uvedeného nařízení.

37 Úřad podpůrně tvrdí, že argument žalobkyně je každopádně zjevně nedostatečný k tomu, aby bylo námitkám vyhověno podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož žalobkyně nepředložila na podporu svého tvrzení žádný důkaz.

38 V tomto ohledu je třeba konstatovat, že v odůvodnění napadeného rozhodnutí není obsaženo žádné posouzení týkající se otázky, zda byl argument žalobkyně

každopádně zjevně nedostatečný pro odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

39 Je přitom třeba uvést, že rozsah, ve kterém je osoba, která podala námitky a která se hodlá dovolávat relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, povinna uvést a prokázat budoucí nehypotetické nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka byla na újmu starším ochranným známkám nebo by z nich neprávem těžila, se liší v závislosti na tom, zda přihlašovaná ochranná známka může *prima facie* vyvolat některé z nebezpečí uvedených v tomto ustanovení.

40 Je totiž možné, zejména v případě, kdy jsou námitky založeny na ochranné známce s mimořádně dobrým jménem, že pravděpodobnost budoucího nehypotetického nebezpečí, že by přihlašovaná ochranná známka byla na újmu starší ochranné známce nebo by z ní neprávem těžila, je tak zjevná, že osoba, která podala námitky, nemusí za tímto účelem uvádět a prokazovat žádnou jinou skutkovou okolnost. Nicméně je rovněž možné, že se *prima facie* nezdá, že by přihlašovaná ochranná známka mohla vyvolat některé z nebezpečí uvedených v čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 pro starší ochranou známku s dobrým jménem, navzdory své totožnosti nebo podobnosti s touto ochrannou známkou, přičemž v tomto případě musí být uvedené budoucí nehypotetické nebezpečí újmy nebo neoprávněného prospěchu prokázáno za pomoci jiných skutečností, jejichž uvedení a prokázání přísluší osobě, která podala námitky [rozsudek Soudu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Sb. rozh. s. II-711, bod 48].

41 V projednávaném případě, s ohledem zejména na důkazy předložené ohledně dobrého jména starších ochranných známek, tak odvolacímu senátu příslušelo posoudit, zda upřesnění, které žalobkyně předložila ohledně druhu nebezpečí, které by ve vztahu k uvedeným ochranným známkám vzniklo v důsledku zápisu přihlašované ochranné známky, a sice to, co žalobkyně označuje jako rozmělnění jejich dobrého jména, a odůvodnění uplatňované v tomto ohledu, a to tvrzení, podle kterého si veřejnost přestane spojovat starší ochranné známky s výrobky, které označují, jsou dostačující pro to, aby bylo námitkám vyhověno podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

42 Jak již přitom bylo uvedeno, z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát tuto otázku nijak neposoudil, jelikož argument žalobkyně pouze odmítl jako nepřípustný.

43 Za těchto podmínek je nutno konstatovat, že tvrzení Úřadu, podle kterého je argument žalobkyně každopádně zjevně nedostačující pro odůvodnění použití čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, jelikož žalobkyně nepředložila na podporu svého tvrzení žádný důkaz, nemůže být Tribunálem zohledněn při posouzení legality napadeného rozhodnutí.

44 V rámci návrhu na zrušení totiž Tribunál provádí přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů. Pakliže dospěje k závěru, že takové rozhodnutí, které je před ním napadeno žalobou, je stiženo protiprávností, musí ho zrušit, aniž by mohl žalobu zamítnout a odůvodnění odvolacího senátu, který napadený akt vydal, nahradit vlastním odůvodněním.

45 S ohledem na výše uvedené je třeba konstatovat, že odvolací senát tím, že odmítl jako nepřípustný argument předložený žalobkyní v průběhu řízení před ním, podle kterého způsobí zápis přihlašované ochranné známky rozmělnění dobrého jména starších ochranných známek, jelikož si veřejnost přestane spojovat tyto ochranné známky s výrobky, které označují, porušil čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

46 V důsledku toho je třeba prvnímu žalobnímu důvodu vyhovět a na tomto základě napadené rozhodnutí zrušit v části, ve které odvolací senát zamítl námitky založené na čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, aniž by bylo třeba přezkoumávat opodstatněnost druhého žalobního důvodu.

K nákladům řízení

47 Podle čl. 87 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu může Tribunál rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch. Jelikož Úřad a žalobkyně měly ve věci částečně úspěch i neúspěch, je důvodné rozhodnout, že ponesou vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý rozšířený senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 18. prosince 2006 (věc R 761/2006–2) se zrušuje v části, ve které odvolací senát zamítl námitky podané na základě čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství].**

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

3) **Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG a Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponesou vlastní náklady řízení.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 17. března 2010.

Podpisy.