ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta rozšírená komora)

zo 17. marca 2010 *

Vo veci T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, so sídlom v Stolbergu (Nemecko), v zastúpení: D. Eickemeier, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT):

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, so sídlom v Jaéne (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. decembra 2006 (vec R 761/2006-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Mülhens GmbH & Co. KG a Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta rozšírená komora),

v zložení: predseda komory A. W. H. Meij (spravodajca), sudcovia V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl a L. Truchot,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. marca 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 20. júna 2007,

so zreteľom na uznesenie z 30. marca 2009, ktorým sa povoľuje zámena účastníka konania Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG za účastníka konania Mülhens GmbH & Co. KG,

so zreteľom na určenie sudkyne I. Labuckej na doplnenie komory v nadväznosti na prekážku vo výkone funkcie sudcu T. Čipeva,

po pojednávaní z 11. júna 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 29. októbra 2003 spoločnosť Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad“) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 16, 29, 35 a 39 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna

1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre jednotlivé triedy zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 16: „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; potreby na písanie; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); učebné a vyučujúce pomôcky (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (ktoré nie sú zaradené v iných triedach); štočky a tlačiarenské štočky“,

— trieda 29: „jedlé oleje, predovšetkým olivový olej“,

— trieda 35: „poskytovanie reklamných služieb, obchodný manažment, obchodná administratíva; dovoz a vývoz, služby pre pomoc pri riadení alebo prevádzkovaní obchodných podnikov v režime franšíz; služby maloobchodného predaja v obchodoch a služby v oblasti predaja prostredníctvom svetových počítačových sietí; propagačné služby a predvádzanie výrobkov“,

— trieda 39: „preprava; balenie a skladovanie tovaru; organizácia ciest“.

4 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 11. októbra 2004 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 41/2004.

5 Dňa 7. januára 2005 Mülhens GmbH & Co. KG (ďalej len „Mülhens“) podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].

6 Na podporu svojej námietky sa spoločnosť Mülhens odvolávala na zápis týchto skorších ochranných známok:

— slovná ochranná známka Spoločenstva 90852 TOSCA, zapísaná 16. februára 2001 pre tovary: „parfuméria, éterické oleje, kozmetika, zubné pasty, toaletné mydlá“,

— nemecká slovná ochranná známka 102194 TOSCA, zapísaná 26. októbra 1907 pre tovary: „marseillské mydlá, celé a práškové toaletné mydlá, parfuméria, kolínska voda, lanolín, prípravky starostlivosti o telo a o krásu, líčidlá, púdre, éterické oleje, vlasové vody, prípravky na starostlivosť o pokožku hlavy, prípravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu a prípravky na starostlivosť o pokožku a bradu, farby na vlasy, voňavé vrecúška, zubné kefky a kefky na nechty a kúpeľové soli“,

— nemecká slovná ochranná známka 258495 TOSCA, zapísaná 10. januára 1921 pre tovary: „kozmetické prípravky a predovšetkým vonné prípravky“,

— nemecká slovná ochranná známka č. 301590 TOSCA, zapísaná 7. mája 1923 pre tovary: „marseillské mydlá, celé a práškové toaletné mydlá, parfuméria, kolínska voda, lanolín, prípravky starostlivosti o telo a o krásu, líčidlá, púdre, éterické oleje, vlasové vody, prípravky na starostlivosť o pokožku hlavy, prípravky pre

starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, prípravky na starostlivosť o pokožku a bradu, farby na vlasy, voňavé vrecúška, zubné kefky a kefky na nechty, kúpeľové soli“,

— nemecká slovná ochranná známka č. 1048297 TOSCA, zapísaná 13. mája 1983 pre tovary: „parfuméria, éterické oleje, kozmetika, toaletné mydlá, zubné pasty, vlasové vody, chemické produkty na sanitárne účely, dezinfekčné prostriedky“,

— všeobecne známa ochranná známka TOSCA, používaná v Nemecku pre tovary: „parfuméria, toaletné vody, kolínske vody, telová voda, mydielka, sprchové gély, dezodoranty, telový púder“.

7 Námietka sa presnejšie týkala tovarov, akými sú „parfuméria, toaletné vody, kolínske vody, telová voda, mydielka, sprchové gély, dezodoranty, telový púder“, v súvislosti s ktorými sa spoločnosť Mülhens odvolávala na dobré meno skorších ochranných známok, a smerovala proti všetkým tovarom a službám uvedeným v prihláške ochrannej známky.

8 Dňa 10. apríla 2006 námietkové oddelenie zamietlo námietky v celom rozsahu z dôvodu, že jednak tovary a služby označené kolidujúcimi ochrannými známkami boli zjavne odlišné, čo bránilo vzniku akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a jednak žalobkyňa nepredložila vhodné skutočnosti, dôkazy a pripomienky, ktorými by preukázala, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by neprávom využívalo či narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívalo či poškodzovalo dobré meno skorších ochranných známok v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

9 Dňa 31. mája 2006 spoločnosť Mülhens podala na Úrad odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

10 Rozhodnutím z 18. decembra 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát toto odvolanie zamietol. Odvolací senát predovšetkým potvrdil posúdenie námietkového oddelenia, že tovary a služby označené kolidujúcimi ochrannými známkami boli odlišné, a preto nemôže vzniknúť pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Odvolací senát ďalej zamietol námietku v rozsahu, v akom sa zakladala na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, z dôvodu, že Mülhens predložila len pripomienky a dôkazy, ktorých cieľom bolo preukázať dobré meno svojich skorších ochranných známok TOSCA v Nemecku, bez toho, aby uviedla výhrady alebo pripomienky preukazujúce, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by neprávom využívalo či narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívalo či poškodzovalo dobré meno skorších ochranných známok. Okrem toho senát zamietol aj tvrdenie Mülhens o hroziacom oslabení skorších ochranných známok znížením ich rozlišovacej spôsobilosti, keďže bolo prvýkrát predložené až v štádiu odvolacieho konania pred ním.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva,

— zaviazal Úrad na náhradu trov konania.

12 Úrad navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti druhého žalobného návrhu

13 Žalobkyňa svojím druhým návrhom žiada, aby Všeobecný súd zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

14 Vzhľadom na to, že sa uvedený žalobný návrh má vykladať tak, že v podstate smeruje k tomu, aby sa Úradu nariadilo zamietnuť prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, treba v tejto súvislosti uviesť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 65 ods. 6 nariadenia č. 207/2009] je Úrad povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Únie. Všeobecnému súdu teda neprináleží ukladať Úradu povinnosti. Úrad je však povinný vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Všeobecného súdu [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401, bod 24 a tam citovanú judikatúru].

15 Je preto potrebné vyhlásiť tento druhý žalobný návrh za neprípustný.

O veci samej

16 Žalobkyňa v podstate uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 43 ods. 1, článku 73 a článku 74 ods. 1 a 2 nariadenia č. 40/94 (teraz v uvedenom poradí článok 42 ods. 1, článok 75 a článok 76 ods. 1 a 2 nariadenia č. 207/2009), druhý na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a tretí na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

17 Všeobecný súd sa domnieva, že je potrebné najskôr preskúmať tretí žalobný dôvod.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

18 Žalobkyňa tvrdí, že tovary a služby označené kolidujúcimi ochrannými známkami sú čiastočne podobné vzhľadom na to, že olivový olej je často používaný na kozmetické účely v sprchových géloch a šampónoch zaradených do triedy 29, ako aj na úpravu týchto tovarov, na ktoré sa vzťahuje označenie skorších ochranných známok, takže treba konštatovať podobnosť v „balení a skladovaní tovaru“, čo je opis služieb zaradených do triedy 39.

19 Žalobkyňa tiež tvrdí, že existuje pravdepodobnosť zámeny, a poukazuje na to, že priemerný spotrebiteľ sa môže domnievať, že tovary, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky, a tovary žalobkyne pochádzajú od jedného podniku.

20 Úrad spochybňuje tvrdenia žalobkyne.

— Posúdenie Všeobecným súdom

21 Ako odvolací senát uviedol v bode 16 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa v štádiu odvolania nepredložila žiadne tvrdenie, ktoré by napadlo rozhodnutie námietkového oddelenia o zamietnutí námietky založenej na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

22 Podľa ustanovení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa v konaní týkajúcom sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu prieskum obmedzí na dôvody a návrhy predložené účastníkmi konania. Z toho vyplýva, že čo sa týka relatívneho dôvodu zamietnutia zápisu, skutkové a právne okolnosti, ktoré sú uvádzané v konaní pred Všeobecným súdom bez toho, aby boli predtým predložené odvolaciemu senátu, nemôžu ovplyvniť zákonnosť rozhodnutia tohto senátu [rozsudok Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. februára 2005, Cervecería Modelo/ÚHVT — Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Zb. s. II-505, bod 22].

23 Z uvedeného vyplýva, že v rámci preskúmania zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov zverenej Všeobecnému súdu v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 skutkové a právne okolnosti, ktoré sa uvádzajú pred Všeobecným súdom bez toho, aby sa predtým uplatňovali pred inštanciami Úradu, nemôžu byť skúmané pri posudzovaní zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu, a teda musia byť vyhlásené za neprípustné (rozsudok NEGRA MODELO, už citovaný, body 22 a 23).

24 Keďže žalobkyňa na podporu svojho odvolania pred odvolacím senátom nepredložila nijaké tvrdenie, ktorým by napadla dôvodnosť rozhodnutia námietkového oddelenia s ohľadom na uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je tento žalobný dôvod potrebné zamietnuť ako neprípustný.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 43 ods. 1, článku 73 a článku 74 ods. 1 a 2 nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

25 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď vyhlásil za neprípustné jej tvrdenie o hroziacom oslabení skorších ochranných známok znížením ich rozlišovacej spôsobilosti v rozsahu, v akom predkladá nové skutočnosti. Uvádza, že toto tvrdenie iba zdôrazňuje aspekt otázky ujmy, ktorá bola spôsobená rozlišovacej spôsobilosti a dobrému menu skorších ochranných známok, a teda že bolo predložené v lehote stanovenej Úradom. Žalobkyňa sa navyše domnieva, že nie je zakázané predložiť nové dôkazy aj po uplynutí lehoty stanovenej v článku 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) a v pravidle 19 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001 s. 189) a že v prejednávanej veci odvolací senát nevykonal svoju voľnú úvahu, ktorú mu priznáva článok 74 ods. 2 nariadenie č. 40/94.

26 Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že odvolací senát tým, že jej neoznámil, že nezohľadní nové dôkazy predložené prvýkrát v konaní pred ním, porušil článok 43 ods. 1 nariadenia č. 40/94, keďže nevyzval účastníkov konania tak často, ako to bolo potrebné, aby predložili pripomienky. Odvolací senát údajne tiež porušil článok 73 nariadenia

č. 40/94, keď napadnuté rozhodnutie založil na dôvodoch, ku ktorým nemala žalobkyňa možnosť predložiť svoje pripomienky.

27 Úrad v prvom rade uvádza, že tento žalobný dôvod je nadbytočný, pretože aj v prípade, že by odvolací senát preskúmal tvrdenie o hroziacom oslabení ochranných známok znížením ich rozlišovacej spôsobilosti, rozhodnutie vo veci by bolo rovnaké, keďže žalobkyňa nepredložila na podporu svojich tvrdení nijaký dôkaz.

28 Úrad ďalej tvrdí, že vzhľadom na to, že toto nové tvrdenie zjavne nepostačuje na odôvodnenie uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, a teda na zmenu rozhodnutia vo veci, na to, aby sa zohľadnili neskoro predložené tvrdenia, nie je splnená jedna z podmienok stanovených v už citovanom rozsudku ÚHVT/Kaul. Okrem toho žalobkyňa zámerne spôsobovala prieťahy v konaní alebo postupovala prinajmenšom príliš nedbanlivo, keď námietkovému oddeleniu nepredložila žiadne natoľko určujúce tvrdenie, že bez neho by nebolo možné viesť účinnú diskusiu o tomto dôvode zamietnutia. Úrad v tejto súvislosti uviedol, že žalobkyňa nevysvetlila ani to, prečo námietkovému oddeleniu takéto tvrdenie nepredložila.

— Posúdenie Všeobecným súdom

29 Treba uviesť, že odvolací senát v bode 31 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že žalobkyňa označila položku 95 námietky, čím uviedla, že námietka podaná proti zápisu ochrannej známky sa zakladala na tvrdení, že táto ochranná známka by neprávom využívala či narúšala rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívala či poškodzovala dobré meno skorších ochranných známok, a teda že námietka sa zakladá na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

30 Odvolací senát v bode 35 napadnutého rozhodnutia tiež konštatoval, že žalobkyňa v lehote stanovenej na predloženie skutočností, dôkazov a pripomienok na podporu námietky v súlade s článkom 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94 predložila námietkovému oddeleniu pripomienky a dôkazy, ktorými chcela preukázať dobré meno svojich skorších ochranných známok TOSCA v Nemecku, ale že nepredložila nijaký dôkaz ani pripomienku preukazujúce, že používanie prihlasovanej ochrannej známky by neprávom využívalo či narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívalo či poškodzovalo dobré meno skorších ochranných známok.

31 Ďalej treba uviesť, že z bodu 37 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobkyňa predložila v štádiu konania pred odvolacím senátom tvrdenie, že ochranná známka, ktorej zápis sa žiada, by poškodila dobré meno skorších ochranných známok, keďže verejnosť by si prestala spájať tovary žalobkyne s ochrannou známkou TOSCA. V bode 38 napadnutého rozhodnutia však odvolací senát označil toto tvrdenie ako „novú skutočnosť", ktorú zamietol ako neprípustnú podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že bola predložená po uplynutí lehoty stanovenej námietkovým oddelením a že žalobkyňa sa neodvolala ani na existenciu nových skutočností, ani na skutkové či právne okolnosti, ktoré by jej bránili predložiť toto tvrdenie počas konania pred námietkovým oddelením (body 41 a 43 až 45 napadnutého rozhodnutia).

32 V rozpore s názorom odvolacieho senátu sa však Všeobecný súd domnieva, že týmto tvrdením sa uvádza v štádiu konania pred odvolacím senátom iba skutočnosť, na ktorú sa už poukázalo pri podaní námietky. Žalobkyňa označením položky 95 svojej námietky dala na vedomie, že jej námietka sa zakladala na tvrdení, že prihlasovaná ochranná známka by neprávom využívala či narúšala rozlišovaciu spôsobilosť alebo využívala či poškodzovala dobré meno skorších ochranných známok.

33 Tvrdenie žalobkyne predložené v štádiu konania pred odvolacím senátom teda spresňuje nanajvýš povahu ujmy, ktorá by bola spôsobená skorším ochranným známkam, konkrétne to, čo označila ako poškodenie ich dobrého mena, a uvádza stručné odôvodnenie, ktorým sa snažila preukázať, že „verejnosť by si prestala spájať [jej] tovary… s ochrannou známkou TOSCA".

34 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že kritériá uplatnenia relatívneho dôvodu zamietnutia alebo akéhokoľvek iného ustanovenia uvedeného na podporu návrhov podaných účastníkmi konania sú samozrejme súčasťou právnych skutočností predložených Úradu na preskúmanie [rozsudky Súdu prvého stupňa z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 21, a zo 16. januára 2007, Calavo Growers/ÚHVT — Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Zb. s. II-37, bod 59]. Tvrdenie žalobkyne však len potvrdzuje, že podmienky stanovené v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sú v prejednávanej veci splnené, a predkladá stručné odôvodnenie, t. j. že verejnosť by si prestala spájať skoršie ochranné známky s tovarmi, ktoré označujú.

35 Vzhľadom na odôvodnenie, ktoré žalobkyňa uviedla v rámci námietky predloženej námietkovému oddeleniu, sa Všeobecný súd domnieva, že toto tvrdenie predstavuje iba jednoduché spresnenie povahy údajného nebezpečenstva vzniku ujmy a odôvodnenie tejto ujmy bez toho, aby dopĺňalo novú skutočnosť v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

36 V dôsledku toho sa odvolací senát dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď považoval uvedené tvrdenie smerujúce k spresneniu povahy a pôvodu ujmy, ktorej vzniku má zamedziť námietka podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky, za novú skutočnosť predloženú v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a keď zamietol toto tvrdenie ako neprípustné. Tvrdenie žalobkyne malo byť zohľadnené odvolacím senátom v súlade s článkom 74 ods. 1 uvedeného nariadenia.

37 Subsidiárne Úrad uvádza, že dané tvrdenie žalobkyne v každom prípade zjavne nepostačuje na to, aby sa vyhovelo námietke podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, keďže nepredložila nijaký dôkaz na podporu uvedeného tvrdenia.

38 V tejto súvislosti treba konštatovať, že z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nevyplýva nijaké posúdenie otázky, či tvrdenie žalobkyne bolo v každom prípade

zjavne nedostatočné na to, aby sa mohol uplatniť článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

39 Treba však uviesť, že rozsah, v akom musí predkladateľ námietky, ktorý sa chce dovolávať relatívneho dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, uviesť a dokázať nebezpečenstvo budúcej nehypotetickej ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky, sa mení v závislosti od toho, či prihlasovaná ochranná známka môže alebo nemôže na prvý pohľad spôsobiť niektoré z nebezpečenstiev, proti ktorým uvedené ustanovenie smeruje.

40 Je totiž možné, aby najmä v prípade námietky založenej na ochrannej známke, ktorá má výnimočne dobré meno, bolo nebezpečenstvo budúcej nehypotetickej ujmy alebo neoprávneného používania ochrannej známky prihlasovanou ochrannou známkou také zjavné, že predkladateľ námietky nepotrebuje v tejto súvislosti uviesť alebo preukázať žiadnu ďalšiu skutkovú okolnosť. Môže sa však stať, že prihlasovaná ochranná známka sa na prvý pohľad nezdá spôsobilá vyvolať niektoré z nebezpečenstiev uvedených v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 pre skoršiu známu ochrannú známku, a to napriek jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou, pričom v takomto prípade musí byť budúce nehypotetické nebezpečenstvo ujmy alebo protiprávneho používania dokázané prostredníctvom iných skutočností, ktoré musí predkladateľ námietky uviesť a preukázať [rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Zb. s. II-711, bod 48].

41 Vzhľadom najmä na dôkazy predložené s ohľadom na dobré meno skorších ochranných známok, mal teda odvolací senát v prejednávanej veci posúdiť, či spresnenia predložené žalobkyňou, ktorých predmetom je nebezpečenstvo ujmy alebo neoprávneného používania, ktoré by vzniklo uvedeným známkam zapísaním prihlasovanej ochrannej známky, najmä to, čo žalobkyňa označila ako poškodenie ich dobrého mena, pričom odôvodnenie predložené v tejto súvislosti, konkrétne tvrdenie, že verejnosť si so skoršími ochrannými známkami prestane spájať tovary, ktoré označujú, postačovali na to, aby bolo námietke vyhovené v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

42 Ako však už bolo uvedené, z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát vôbec nepreskúmal túto otázku, pretože dotknuté tvrdenie žalobkyne len zamietol ako neprípustné.

43 Vzhľadom na tieto okolnosti treba konštatovať, že na žalobný návrh Úradu, podľa ktorého bolo tvrdenie žalobkyne v každom prípade zjavne nedostatočné na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, keďže nepredložila nijaký dôkaz na jeho podporu, nemôže Všeobecný súd prihliadnuť pri posudzovaní zákonnosti napadnutého rozhodnutia.

44 V rámci žaloby o neplatnosť Všeobecný súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov. Ak dospeje k záveru, že pri rozhodnutí, ktoré na ňom bolo napadnuté žalobou, došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, musí ho zrušiť, nemôže však zamietnuť žalobu s tým, že by svojím nahradil odôvodnením odôvodnenie odvolacieho senátu, ktorý je autorom napadnutého aktu.

45 Vzhľadom na vyššie uvedené treba konštatovať, že odvolací senát tým, že zamietol ako neprípustné tvrdenie predložené žalobkyňou počas konania pred ním, podľa ktorého zápis prihlasovanej ochrannej známky spôsobí poškodenie dobrého mena skorších ochranných známok, pretože verejnosť si so skoršími ochrannými známkami prestane spájať tovary, ktoré označujú, porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

46 V dôsledku toho treba prijať prvý žalobný dôvod žalobkyne a na tomto základe zrušiť napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol námietku založenú na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 bez toho, aby bolo potrebné preskúmať dôvodnosť druhého žalobného dôvodu.

O trovách

47 Podľa článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania. Keďže Úrad aj žalobkyňa mali úspech len v časti predmetu konania, je dôvodné zaviazať ich na znášanie svojich vlastných trov konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta rozšírená komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. decembra 2006 (vec R 761/2006-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta námietku založenú na článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva].**

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

3. Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG a Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) znášajú svoje vlastné trovy konania.

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 17. marca 2010.

Podpisy