Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (devátého senátu)

18. listopadu 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Společenství VIGOR — Starší obrazová ochranná známka Společenství VIGAR a starší mezinárodní obrazová ochranná známka VIGAR — Přípustnost důkazů o užívání uvedených na CD-ROMu — Zohlednění dodatečných důkazů, které nebyly předloženy ve stanovené lhůtě — Řádné užívání starších ochranných známek — Článek 15 a čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 — Podoba, která se liší prvky nezhoršujícími rozlišovací způsobilost“

Ve věci T-361/13,

Menelaus BV, se sídlem v Amsterodamu (Nizozemsko), zastoupená A. von Mühlendahlem a H. Hartwigem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž dalšími účastníky řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupujícími jako vedlejší účastníci řízení před Tribunálem, jsou:

Vicente Garcia Mahiques a Felipe Garcia Mahiques, s bydlištěm v Jesus Pobre (Španělsko), zastoupení E. Pérez Crespem,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 23. dubna 2013 (věc R 88/2012-2), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi Vicentem Garcia Mahiquesem a Felipem Garcia Mahiquesem na straně jedné a společností Menelaus BV na straně druhé,

TRIBUNÁL (devátý senát),

ve složení G. Berardis, předseda, O. Czúcz (zpravodaj) a A. Popescu, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 9. července 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 25. října 2013,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejších účastníků k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. listopadu 2013,

s přihlédnutím k písemným otázkám Tribunálu účastníkům řízení a odpovědím na tyto otázky došlým kanceláři Tribunálu dne 10. a 11. prosince 2014,

po jednání konaném dne 21. ledna 2015,

vydává tento

Rozsudek[1] *[omissis]*

Návrhová žádání účastníků řízení

12 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— zamítl odvolání vedlejších účastníků proti rozhodnutí zrušovacího oddělení;

— uložil OHIM a vedlejším účastníkům náhradu nákladů řízení, včetně nákladů jí vynaložených před odvolacím senátem.

13 OHIM a vedlejší účastníci v podstatě navrhují, aby Tribunál:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky *[omissis]*

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu v podstatě z porušení procesních pravidel týkajících se předkládání důkazu o užívání

16 Žalobkyně v podstatě uvádí, že použití dvou CD-ROMů k předložení důkazů před zrušovacím oddělením a jednoho dalšího CD-ROMu před odvolacím senátem není v souladu s pravidlem 22 odst. 4 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), v platném znění, vykládaným ve spojení s pravidly 79 a 79a uvedeného nařízení. Podle ní se tedy jedná o nepřípustné důkazy, jak předtím uvedl jiný odvolací senát OHIM v jiné věci.

17 OHIM, podporovaný vedlejšími účastníky, v podstatě uvádí, že způsoby dokazování a důkazní prostředky o řádném užívání ochranné známky nejsou omezeny a dotčená procesní pravidla takové předložení nevylučují.

18 V tomto ohledu z bodu 10 odůvodnění nařízení č. 207/2009 vyplývá, že normotvůrce měl za to, že je důvod chránit starší ochrannou známku pouze v rozsahu, v němž je skutečně užívána. V souladu s tímto bodem odůvodnění čl. 57 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení stanoví, že majitel ochranné známky

1 — Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

Společenství může požadovat důkaz o tom, že starší ochranná známka byla po dobu pěti let, která předcházela podání návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou, řádně užívána na území, na němž je chráněna, jakož i případně po dobu pěti let, která předcházela zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství.

19 Z bodů 6 a 20 napadeného rozhodnutí vyplývá, že v odpověď na žádost žalobkyně o prokázání řádného užívání starších ochranných známek vedlejší účastníci předložili před zrušovacím oddělením dva CD-ROMy obsahující zejména fotografie, faktury, katalogy a výtisky z internetové stránky. Vzhledem k tomu, že však zrušovací oddělení mělo za to, že řádné užívání musí být prokázáno kumulativně pro obě období uvedená v čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009, a sice v projednávané věci období mezi 12. prosincem 2000 a 11. prosincem 2005 včetně (pět let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství, dále jen „první období“) a období mezi 23. prosincem 2005 a 22. prosincem 2010 včetně (pět let před podáním návrhu na prohlášení neplatnosti, dále jen „druhé období“), a že žádný důkaz nebyl předložen, pokud jde o první období, takže návrh na prohlášení neplatnosti musel být zamítnut, předložili vedlejší účastníci v rámci odvolacího řízení před odvolacím senátem nový CD-ROM obsahující mimo jiné dokumenty několik faktur týkajících se let 2001 až 2010, jak bylo upřesněno v bodě 40 napadeného rozhodnutí.

20 Odvolací senát zohlednil všechny předložené důkazy. Jak bylo uvedeno v bodě 22 napadeného rozhodnutí, odvolací senát odmítl argument žalobkyně kritizující skutečnost, že důkazy byly předloženy na CD-ROMu z důvodu, že to podle ní činilo jejich přezkum mimořádně obtížným, maje v podstatě za to, že uvedený argument nestačí k tomu, aby byla zpochybněna důkazní hodnota obsahu dotčených CD-ROMů.

21 V tomto ohledu je třeba úvodem uvést, že v odpověď na písemnou otázku Tribunálu a na jednání OHIM potvrdil, že proti tomuto žalobnímu důvodu již neuplatňuje námitku nepřípustnosti uvedenou ve vyjádření k žalobě, podle níž žalobkyně nemůže uplatňovat poprvé před Tribunálem nevhodnost předložení důkazů prostřednictvím CD-ROMu.

22 V každém případě Tribunál upřesňuje, že má za to, že je tento žalobní důvod přípustný. Vzhledem k tomu, že odvolací senát uplatnil dotčená procesní pravidla, když připustil přezkum důkazů předložených na CD-ROMu, je totiž tato otázka součástí řízení proběhnuvšího před tímto senátem. Žalobkyně tedy může vznést tento důvod poprvé před Tribunálem, jelikož jeho přezkum není v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Tribunálu ze dne 2. května 1991, podle něhož spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

23 Pokud jde o věc samou, pravidlo 22 nařízení č. 2868/95, použitelné v řízeních o prohlášení neplatnosti, jak vyplývá z pravidla 40 odst. 6 uvedeného nařízení, uvádí v odst. 4, že „[d]ůkazy se předkládají v souladu s pravidly 79 a 79a a zpravidla se omezí na předložení podpůrné dokumentace a předmětů, jako jsou například obaly, etikety, ceníky, katalogy, faktury, fotografie, novinové inzeráty a písemná prohlášení“.

24 Z tohoto ustanovení vyplývá, že seznam důkazních prostředků (obaly, katalogy, faktury atd.), který obsahuje, není taxativní, jelikož uvádí, že se tyto důkazní prostředky „zpravidla omezí“ na uvedený seznam příkladů.

25 Kromě toho judikatura potvrzuje, že způsoby dokazování a důkazní prostředky týkající se řádného užívání ochranné známky nejsou omezeny [rozsudek ze dne 15. září 2011, centrotherm Clean Solutions v. OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Sb. rozh., EU:T:2011:480, bod 46]. Z uvedeného rozsudku vyplývá, že Tribunál chtěl v podstatě v odpověď na argument žalobkyně v této věci týkající se obtížného shromažďování takových typických důkazních prostředků, jako jsou fotografie nebo reklamní materiály, s ohledem na specificitu trhu a dotčenou obchodní klientelu, připomenout, že důkazní prostředky týkající se užívání ochranné známky jsou mnohočetné.

26 Nad rámec kontextu posledně uvedené věci je však jasné, že takové důkazní prostředky, jakými je audio nebo video materiál, jako reklamní inzeráty šířené v rozhlase nebo v televizi, vyloučeny nejsou. Tyto důkazní prostředky jsou přitom obvykle k dispozici na informatickém nosiči, jako je CD-ROM nebo USB klíč, a nemohou být předloženy v papírové podobě nebo v podobě digitálního souboru obsahujícího takový dokument.

27 Jinak je tomu v případě takových důkazních prostředků zpochybněných v projednávané věci, jako jsou faktury nebo katalogy (viz bod 19 výše), které mohly být předloženy v papírové podobě nebo prostřednictvím souboru obsahujícího naskenované dokumenty, pro účely předložení však byly uloženy na CD-ROM.

28 I když je zajisté pravda, že zásady připomenuté v bodech 23 až 26 výše nebrání důkazům ve formě CD-ROMu, vznesená otázka se týká především způsobů podávání důkazů OHIM.

29 Ustanovení nařízení č. 2868/95, která se týkají specificky podávání sdělení OHIM a která uplatňuje žalobkyně, však na rozdíl od toho, co tvrdí, nebrání podávání důkazů na CD-ROMu.

30 V tomto ohledu z pravidla 22 odst. 4 nařízení č. 2868/95, uvedeného v bodě 23 výše, vyplývá, že k předkládání důkazů dochází v souladu s pravidly 79 a 79a uvedeného nařízení.

31 Pravidlo 79 nařízení č. 2868/95 uvádí:

a) předáním podepsaného originálu dotčeného dokumentu [OHIM] například poštou, osobním předáním nebo jinými prostředky;

b) zasláním dokumentu faxem podle pravidla 80;

[…]

d) předáním obsahu sdělení elektronickými prostředky podle pravidla 82.“

32 Jak OHIM správně upřesňuje, na projednávaný případ se nevztahuje pravidlo 79 písm. b) nařízení č. 2868/95, které se týká zasílání faxem, ani pravidlo 79 písm. d) téhož nařízení, které se týká předávání elektronickými prostředky, jelikož dotčený CD-ROM byl předán v příloze podepsaného dokumentu zaslaného poštou. O takovém případu pojednává totiž pravidlo 79 písm. a) nařízení č. 2868/95, avšak neomezuje typy nosičů, které umožňují ukládat důkazy předložené v příloze takových podání.

33 Této analýze neodporuje pravidlo 79a nařízení č. 2868/95, které stanoví, pokud jde o přílohy písemných sdělení uvedených v pravidle 79 písm. a), že „[p]ředkládá-li účastník při řízení před [OHIM], kterého se účastní více než jeden účastník řízení, dokument nebo důkaz v souladu s pravidlem 79 písm. a), předkládá se dokument nebo důkaz, jakož i jakákoliv příloha dokumentu, v tolika kopiích, kolik je účastníků řízení“. V projednávané věci bylo přitom dodržení uvedeného pravidla 79a zajištěno na žádost OHIM předložením dvou exemplářů dotčeného CD-ROMu, z nichž byl jeden exemplář předán žalobkyni.

34 Je zajisté pravda, že není vyloučeno, aby předložení důkazů na CD-ROMu obsahujícím několik elektronických souborů mohlo ztížit analýzu takto předložených důkazů v porovnání s papírovou podobou nebo s prostým souborem obsahujícím naskenovanou verzi dokumentů, což umožní snadno jejich totožné rozmnožení prostřednictvím vytištění.

35 V tomto ohledu přísluší účastníkům řízení předkládajícím důkazy o užívání na CD-ROMech, aby se ujistili o tom, že jejich čitelnost neohrozí jejich důkazní hodnotu.

36 V projednávaném případě přitom žalobkyně neuplatnila žádné poškození svého práva se v řízení účinně bránit, které mohlo být způsobeno způsobem podání dotčených důkazů. Dále jak odvolací senát správně uvedl (viz bod 20 výše), důkazní hodnota obsahu CD-ROMů není zpochybněna, jelikož zdigitalizované dokumenty uložené do elektronických souborů, které obsahují, jsou identifikovatelné a čitelné.

37 Pokud jde konečně o argument žalobkyně vyplývající z rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. října 2012 [věc R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)], v rámci něhož byl důkaz o užívání předložený na CD-ROMu odmítnut, jelikož byl v rozporu s použitelnými ustanoveními, v podstatě z důvodu, že se jednalo o způsob podání, který tato ustanovení nestanovila, je třeba připomenout, že Tribunál není vázán rozhodovací praxí OHIM.

38 Kromě toho judikatura potvrzuje, že ačkoli s ohledem na zásady rovného zacházení a řádné správy musí OHIM zohlednit již přijatá rozhodnutí a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je či není třeba rozhodnout v tomtéž smyslu, musí být uplatnění těchto zásad v souladu s dodržováním zásady legality (obdobně viz rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, Sb. rozh., EU:C:2011:139, body 73 až 75).

39 Z předcházející analýzy přitom vyplývá, že přístup odvolacího senátu v projednávaném případě je v souladu s použitelným právem, takže žalobkyně nemůže účelně uplatnit opačné rozhodnutí jiného odvolacího senátu.

40 Z předcházejícího vyplývá, že první žalobní důvod musí být zamítnut.

[omissis]

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (devátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnost Menelaus BV ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) a náklady řízení Vicentemu Garcia Mahiquesovi a Felipemu Garcia Mahiquesovi.

Berardis Czúcz Popescu

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 18. listopadu 2015.

Podpisy.