Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (deviata komora)

z 18. novembra 2015 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Spoločenstva VIGOR — Skoršia obrazová ochranná známka Spoločenstva a skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka VIGAR — Prípustnosť dôkazov o používaní predložených na CD-ROM-e — Zohľadnenie dodatočných dôkazov predložených po uplynutí stanovenej lehoty — Riadne používanie skorších ochranných známok — Článok 15 a článok 57 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Podoba, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť“

Vo veci T-361/13,

Menelaus BV, so sídlom v Amsterdame (Holandsko), v zastúpení: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastníci v konaní pred Všeobecným súdom:

Vicente Garcia Mahiques a **Felipe Garcia Mahiques**, bydliskom v Jesus Pobre (Španielsko), v zastúpení: E. Pérez Crespo,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. apríla 2013 (vec R 88/2012-2) vo veci konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Vicente Garcia Mahiques a Felipe Garcia Mahiques na jednej strane a Menelaus BV na druhej strane,

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora),

v zložení: predseda komory G. Berardis, sudcovia O. Czúcz (spravodajca) a A. Popescu,

tajomník: J. Weychert, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 9. júla 2013,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 25. októbra 2013,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajších účastníkov konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. novembra 2013,

so zreteľom na písomné otázky Všeobecného súdu účastníkom konania a na odpovede na tieto otázky podané do kancelárie Všeobecného súdu 10. a 11. decembra 2014,

po pojednávaní z 21. januára 2015,

vyhlásil tento

Rozsudok[1] *[omissis]*

Návrhy účastníkov konania

12 Žalobkyňa v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol odvolanie vedľajších účastníkov konania proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia,

— zaviazal ÚHVT a vedľajších účastníkov konania na náhradu trov konania vrátane trov konania, ktoré jej vznikli pred odvolacím senátom.

13 ÚHVT a vedľajší účastníci konania v podstate navrhujú, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav *[omissis]*

O prvom žalobnom dôvode v podstate založenom na porušení procesných predpisov týkajúcich sa predloženia dôkazu o používaní

16 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že používanie dvoch CD-ROM-ov na účely predloženia dôkazov na zrušovacie oddelenie a jedného dodatočného CD-ROM-mu na odvolací senát nie je v súlade s pravidlom 22 ods. 4 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), v znení zmien a doplnení chápané v spojení s pravidlami 79 a 79a uvedeného nariadenia. Ide teda o neprípustné dôkazy, ako predtým usúdil iný odvolací senát ÚHVT v inej veci.

17 ÚHVT podporovaný vedľajšími účastníkmi konania v podstate tvrdí, že jednak spôsoby dokazovania a dôkazné prostriedky riadneho používania ochrannej známky nie sú obmedzené a že jednak procesné pravidlá v prejednávanej veci nevylučujú takéto predloženie.

18 V tejto súvislosti vyplýva z odôvodnenia 10 nariadenia č. 207/2009, že podľa normotvorcu neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť skoršie ochranné známky s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne používajú. V súlade s týmto odôvodnením ustanovuje článok 57 ods. 2 a 3 uvedeného

1 — Uvádzajú sa iba tie body rozsudku, ktorých uverejnenie považuje Všeobecný súd za užitočné.

nariadenia, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva môže požadovať dôkaz o tom, že skoršia ochranná známka bola riadne používaná na území, na ktorom je chránená v období piatich rokov pred podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ako aj podľa okolností v období piatich rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

19 Z bodov 6 a 20 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že v odpovedi na návrh žalobkyne preukázať riadne používanie skorších ochranných známok predložili vedľajší účastníci konania na zrušovacie oddelenie dva CD-ROM-y obsahujúce najmä fotografie, faktúry, katalógy a snímky internetovej stránky. Keďže sa však zrušovacie oddelenie domnievalo, že riadne používanie sa musí preukázať kumulatívnym spôsobom počas oboch období upravených v článku 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009, teda v prejednávanom prípade počas obdobia od 12. decembra 2000 do 11. decembra 2005 vrátane (päť rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, ďalej len „prvé obdobie“) a počas obdobia od 23. decembra 2005 do 22. decembra 2010 vrátane (päť rokov pred predložením návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ďalej len „druhé obdobie“), a že žiadny dôkaz nebol predložený, pokiaľ ide o prvé obdobie, takže návrh na vyhlásenie neplatnosti sa musel zamietnuť, vedľajší účastníci konania predložili v rámci odvolacieho konania pred odvolacím senátom nové CD-ROM-y obsahujúce okrem iných dokumentov viaceré faktúry týkajúce sa rokov 2001 až 2010, ako je to spresnené v bode 40 napadnutého rozhodnutia.

20 Odvolací senát zohľadnil všetky predložené dôkazy. Ako sa uvádza v bode 22 napadnutého rozhodnutia, odvolací senát zamietol tvrdenie žalobkyne kritizujúce skutočnosť, že dôkazy boli predložené na CD-ROM-e, založené na odôvodnení, že to extrémne skomplikuje ich preskúmanie, pričom v podstate usúdil, že uvedené tvrdenie nepostačuje na spochybnenie dôkaznej hodnoty obsahu predmetného CD-ROM-u.

21 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že v odpovedi na písomnú otázku Všeobecného súdu a na pojednávaní ÚHVT potvrdil, že proti tomuto žalobnému dôvodu nebude naďalej uplatňovať námietku neprípustnosti uvedenú vo vyjadrení k žalobe, podľa ktorej sa žalobkyňa nemôže domáhať prvýkrát na Všeobecnom súde nevhodného charakteru predloženia dôkazov formou CD-ROM-u.

22 V každom prípade Všeobecný súd spresnil, že sa domnieva, že žalobný dôvod je prípustný. Odvolací senát uplatnil pravidlá konania v predmetnom prípade pripustením preskúmania dôkazov predložených na CD-ROM-e, a preto táto otázka je súčasťou sporu vedeného pred ním. Žalobkyňa môže predložiť tento žalobný dôvod prvýkrát pred Všeobecným súdom, keďže jeho preskúmanie nie je v rozpore s článkom 135 ods. 4 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu z 2. mája 1991, podľa ktorého písomné vyjadrenia účastníkov konania nemôžu zmeniť predmet konania pred odvolacím súdom.

23 V podstate pravidlo 22 nariadenia č. 2868/95, uplatniteľné v konaní o vyhlásenie neplatnosti, ako tiež vyplýva z pravidla 40 ods. 6 uvedeného nariadenia, uvádza vo svojom odseku 4, že „dôkaz sa poskytne v súlade s pravidlami 79 a 79a a v zásade sa obmedzí na predloženie podporných dokumentov a dôkazov, ako sú obaly, štítky, cenníky, katalógy, faktúry, fotografie, inzercia a písomné vyjadrenia“.

24 Z tohto ustanovenia vyplýva, že zoznam dôkazných prostriedkov (obaly, katalógy, faktúry atď.), ktoré obsahuje, nie je taxatívny vzhľadom na formuláciu, že „sa v zásade obmedzí“ na uvedený zoznam príkladov.

25 Okrem toho judikatúra potvrdzuje, že spôsoby dokazovania a dôkazné prostriedky týkajúce sa riadneho používania ochrannej známky nie sú obmedzené [rozsudok z 15. septembra 2011, centrotherm Clean Solutions/ÚHVT – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb., EU:T:2011:480, bod 46]. Z uvedeného rozsudku vyplýva, že Všeobecný súd chcel v odpovedi na tvrdenie žalobkyne v tejto veci poukazujúce na komplikované zbieranie typických dôkazov, ako sú napríklad fotografie alebo reklamy, so zohľadnením špecifickosti trhu a obchodnej klientely v podstate pripomenúť, že dôkazy o používaní ochrannej známky boli rôzne.

26 Nad rámec tejto naposledy uvedenej veci je však jasné, že dôkazy, ako je napríklad audiovizuálny materiál ako reklamy v rámci televízneho a rozhlasového vysielania, nie sú vylúčené. Tie sú všeobecne dostupné na digitálnych nosičoch, ako je CD-ROM alebo kľúč USB, a nemôžu sa predložiť na báze papiera alebo v súbore s preskenovanou verziou takého dokumentu.

27 O inú situáciu ide v prípade dôkazov napadnutých v prejednávanom prípade, ako sú faktúry alebo katalógy (pozri bod 19 vyššie), ktoré mohli byť predložené na báze papiera alebo formou súboru obsahujúceho oskenované dokumenty, ale boli uložené na CD-ROM-e na účely predloženia.

28 Aj keď zásady uvádzané v bodoch 23 až 26 vyššie nepochybne nebránia dôkazom vo forme CD-ROM-u, prejednávaná otázka sa týka predovšetkým spôsobov predkladania dôkazov na ÚHVT.

29 Ustanovenia nariadenia č. 2868/95, ktoré sa osobitne týkajú zaslania oznámení na ÚHVT a ktorých sa žalobkyňa domáha, nebránia zaslaniu dôkazov na CD-ROM-e v rozpore s tým, čo tvrdí.

30 V tejto súvislosti z pravidla 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95, už citovaného v bode 23 vyššie, vyplýva, že poskytovanie dôkazov sa uskutočňuje v súlade s pravidlami 79 a 79a uvedeného nariadenia.

31 Pravidlo 79 nariadenia č. 2868/95 znie:

„Prihlášky ochranných známok spoločenstva, ako aj všetky ostatné žiadosti uvedené v nariadení a všetky ostatné oznámenia adresované [ÚHVT], sa predkladajú nasledovným spôsobom:

a) predložením podpísaného originálu príslušného dokumentu [ÚHVT], napríklad poštou, osobne alebo akýmikoľvek inými prostriedkami;

b) zaslaním dokumentu telefaxom v súlade s pravidlom 80;

…

d) zaslaním obsahu oznámenia elektronickými prostriedkami v súlade s pravidlom 82.“

32 Ako správne spresnil ÚHVT, prejednávaný prípad sa netýka pravidla 79 písm. b) nariadenia č. 2868/95, ktoré sa týka zaslania telefaxom, ani pravidla 79 písm. d) toho istého nariadenia týkajúceho sa zaslania oznámenia elektronickými prostriedkami, keďže CD-ROM-y boli v prejednávanom prípade zaslané v prílohe k podpísanému dokumentu zaslanému poštou. Je to pravidlo 79 písm. a) nariadenia č. 2868/95, ktoré upravuje takúto hypotézu bez limitovania typov nosiča umožňujúceho zhromaždiť dôkazy predložené v prílohe k takýmto podaniam.

33 Táto analýza nie je v rozpore s pravidlom 79a nariadenia č. 2868/95, ktoré spresňuje, pokiaľ ide o prílohy k písomnej komunikácii uvedené v pravidle 79 písm. a), že „ak strana v súlade s pravidlom 79 [písm.] a) predloží [ÚHVT] dokument alebo dôkaz, ktorý sa týka viac ako jednej strany konania, tento dokument alebo dôkaz, ako aj všetky jeho prílohy sa predložia v takom počte kópií, koľko je strán zúčastnených konania“. V prejednávanom prípade dodržanie uvedeného pravidla 79a bolo zabezpečené v prejednávanej veci zaslaním dvoch CD-ROM-ov na požiadanie ÚHVT, pričom jeden exemplár bol zaslaný žalobkyni.

34 Určite nie je vylúčené, že predloženie dôkazov na CD-ROM-e obsahujúcom viaceré elektronické súbory môže skomplikovať realizáciu analýzy takto predložených dôkazov v porovnaní s dôkazmi na báze papiera alebo v súbore, ktorý obsahuje oskenovanú verziu dokumentov umožňujúcu jednoducho ich zhodnú reprodukciu prostredníctvom snímky.

35 V tejto súvislosti je v právomoci účastníkov konania podávajúcich dôkazy o použití na CD-ROM-e zabezpečiť, aby ich čitateľnosť nespochybňovala ich dôkaznú hodnotu.

36 V prejednávanej veci žalobkyňa nepoukázala na akýkoľvek zásah do jej práv na obhajobu, ktorý by mohol vzniknúť spôsobom predloženia dôkazov v predmetnej veci. Okrem toho, ako sa odvolací senát správne domnieva (pozri bod 20 vyššie), dôkazná hodnota obsahu CD-ROM-u nie je spochybňovaná, keďže dokumenty v elektronickej forme, uložené v elektronických súboroch, ktoré tieto CD-ROM-y obsahujú, boli identifikovateľné a čitateľné.

37 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, ktoré je založené na rozhodnutí štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. októbra 2012 [vec R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)], v rámci ktorého bol zamietnutý dôkaz o používaní predložený na CD-ROM-e pre rozpor s uplatniteľnými ustanoveniami v podstate z dôvodu, že ide o spôsob predloženia, ktorý nie je v týchto ustanoveniach upravený, je potrebné pripomenúť, že Všeobecný súd nie je viazaný rozhodovacou praxou ÚHVT.

38 Okrem toho judikatúra potvrdzuje, že aj keď s ohľadom na zásadu rovnosti zaobchádzania a na zásadu riadnej správy veci verejných je ÚHVT povinný zohľadňovať už prijaté rozhodnutia a s mimoriadnou pozornosťou skúmať otázku, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť v rovnakom zmysle, uplatňovanie týchto zásad musí byť uvedené do súladu s dodržiavaním zásady zákonnosti (pozri analogicky rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, Zb., EU:C:2011:139, body 73 až 75).

39 Z analýzy, ktorá bola uvedená vyššie, vyplýva, že prístup odvolacieho senátu v prejednávanej veci je v súlade s uplatniteľným právom, takže žalobkyňa sa nemôže účinne odvolávať na opačné rozhodnutie iného odvolacieho senátu.

40 Z predchádzajúceho vyplýva, že prvý žalobný dôvod sa musí zamietnuť.

[omissis]

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (deviata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Menelaus BV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) a páni Vicente Garcia Mahiques a Felipe Garcia Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. novembra 2015.

Podpisy