ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

14. prosince 2011 *

Ve věci T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, se sídlem v Erding (Německo), zastoupená C. Raßmannem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je

Marker Völkl International GmbH, se sídlem v Baar (Švýcarsko), zastoupená J. Bauerem, advokátem,

* Jednací jazyk: němčina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 30. září 2009 (věc R 1387/2008-1) týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Marker Völkl International GmbH a Völkl GmbH & Co. KG,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení O. Czúcz, předseda, I. Labucka a D. Gratsias (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: T. Weiler, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 16. prosince 2009,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 29. března 2010,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 8. března 2010,

s přihlédnutím k rozhodnutí ze dne 19. dubna 2010, kterým bylo zamítnuto povolit podání repliky,

po jednání konaném dne 14. července 2011,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 25. dubna 2005 podala žalobkyně, společnost Völkl GmbH & Co. KG, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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 slovní označení VÖLKL.

3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 3, 9, 18 a 25 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 3: „Přípravky pro péči o obuv“;

– třída 9: „Speciální obuv (obuv pro požárníky)“;

– třída 18: „Kůže a kožené zboží, kromě sportovních a cestovních tašek“;

– třída 25: „Obuv, zvláště boty na lyže, zimní obuv na hory, alpinistická obuv, kožešinová obuv, horolezecká obuv, turistická obuv, sportovní obuv a obuv pro volný čas“.

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 5/2006 ze dne 30. ledna 2006.

5 Dne 27. dubna 2006 podala vedlejší účastnice, společnost Marker Völkl International GmbH, proti zápisu přihlášené ochranné známky námitky na základě článku 42 nařízení č. 40/94 (nyní článek 41 nařízení č. 207/2009).

6 Námitky byly založeny na mezinárodní slovní ochranné známce VÖLKL (dále jen „starší ochranná známka“), zapsané dne 31. července 1991 pod číslem 571440. Tento zápis se vztahuje mimo jiné na Španělsko a Itálii a označuje zejména výrobky tříd 18, 25 a 28, které pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

– třída 18: „Sportovní tašky“;

– třída 25: „Oblečení“;

– třída 28: „Gymnastická a sportovní náčiní“.

7 Důvodem uplatněným na podporu námitek byl důvod uvedený v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009].

8 Ve svém vyjádření podaném OHIM dne 20. prosince 2006 žalobkyně v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009) předložila zejména žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky pro výrobky uplatněné na podporu námitek.

9 V návaznosti na předložení této žádosti vedlejší účastnice v příloze svého vyjádření podaného OHIM dne 1. března 2007 předložila zejména následující důkazy:

– statistiky týkající se obratů, kterých dosáhla v období let 2002 až 2006 zejména prostřednictvím prodeje lyží a snowboardů, lyžařského a snowboardového oblečení, jakož i sportovních doplňků, jako jsou sportovní tašky;

– dva katalogy týkající se výrobků, které vedlejší účastnice uvedla na trh v průběhu sezóny 2006/2007, z nichž jeden se týká lyží, snowboardů a lyžařských vaků a druhý se týká lyžařského a snowboardového oblečení;

– dvě série faktur týkajících se prodejů výrobků vedlejší účastnice jejímu španělskému a italskému distributorovi.

10 Kromě toho dne 2. březnaa 2007 vedlejší účastnice předala OHIM místopřísežné prohlášení p. G, spolupracovníka společnosti mající určité vazby s vedlejší účastnicí. Tento spolupracovník místopřísežně potvrzuje obraty, kterých vedlejší účastnice dosáhla v období let 2002 až 2006, zejména prostřednictvím prodeje výrobků uvedených v bodě 9 výše, a prohlašuje, že na všech těchto výrobcích byla uvedena starší ochranná známka.

11 Dne 31. července 2008 námitkové oddělení, jež mělo za to, že se námitky týkají pouze zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky „lyžařská obuv, snowboardová obuv, sportovní obuv“ třídy 25 (dále jen „dané tři výrobky“), jim vyhovělo v rozsahu, v němž jsou tyto výrobky dotčeny (bod 1 výroku rozhodnutí námitkového oddělení).

12 Námitkové oddělení mělo za to, že vedlejší účastnice poskytla důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky pro výrobky uvedené v bodě 6 výše. V tomto ohledu námitkové oddělení ve svém rozhodnutí odkázalo na faktury, na statistiky o obratech a na místopřísežné prohlášení p. G předložené vedlejší účastnicí a mělo za to, že se týkají relevantního období a relevantních členských států, v daném případě Španělska a Itálie, a prokazují značný objem prodejů dotčených výrobků. Námitkové oddělení konstatovalo, že faktury obsahují obrazové označení (dále jen „první obrazová ochranná známka“), vyobrazené níže:



13 Námitkové oddělení však mělo za to, že užívání tohoto označení představuje užívání starší ochranné známky v podobě, která nezhoršuje rozlišovací způsobilost ochranné

známky ve smyslu čl. 15 odst. 2 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) nařízení č. 207/2009], použitelného *per analogiam.* Námitkové oddělení kromě toho odmítlo argument žalobkyně, podle něhož bylo tvrzené užívání starší ochranné známky prováděno jiným podnikem, a nikoli vedlejší účastnicí. Podle námitkového oddělení jelikož vedlejší účastnice sama uplatnila úkony spojené s užíváním její ochranné známky třetí osobou, implicitně tvrdí, že k tomuto užívání došlo s jejím souhlasem ve smyslu čl. 15 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 15 odst. 2 nařízení č. 207/2009).

14 O daných třech výrobcích mělo námitkové oddělení za to, že mezi přihlášenou a starší ochrannou známkou existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a to s ohledem na totožnost uvedených ochranných známek a podobnost výrobků, kterých se tyto ochranné známky týkají. Námitkové oddělení kromě toho v bodě 2 výroku svého rozhodnutí uvedlo, že k zápisu přihlášené ochranné známky může dojít pro výrobky tříd 3, 9 a 18 uvedené v bodě 3 výše, jakož i pro „obuv, kromě lyžařské obuvi, snowboardové obuvi a sportovní obuvi" třídy 25 (dále společně jako „ostatní výrobky").

15 Dne 25. září 2008 podala žalobkyně proti rozhodnutí námitkového oddělení k OHIM odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

16 Rozhodnutím ze dne 30. září 2009 (dále jen „napadené rozhodnutí"), které bylo žalobkyni doručeno dne 16. října 2009, první odvolací senát OHIM rozhodnutí námitkového oddělení zrušil, „pokud jde o konstatování nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními, a rozhodnutí [vrátil] námitkovému oddělení k dalšímu jednání" (bod 1 výroku napadeného rozhodnutí). Naproti tomu odvolací senát „[zamítl] odvolání, pokud jde o rozhodnutí o důkazu o [skutečném] užívání" starší ochranné známky (bod 2 výroku napadeného rozhodnutí).

17 Zaprvé odvolací senát uvedl, že námitkové oddělení správně neidentifikovalo výrobky dotčené námitkami. Podle odvolacího senátu sdělení o námitce, které podala vedlejší účastnice, neobsahovalo žádný údaj o výrobcích, kterých se týká. V důsledku toho se v souladu s pravidlem 15 odst. 3 písm. a) 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), ve znění pozdějších předpisů, mělo za to, že námitky byly podány proti všem výrobkům uvedeným v přihlášené ochranné známce. Odvolací senát kromě toho uvedl, že ačkoli je „sportovní obuv" a „lyžařská obuv" pokryta výrazem „boty na lyže", který je použit v přihlášce žalobkyně k zápisu, „snowboardová obuv" v této přihlášce uvedena není. Odvolací senát tedy dospěl k závěru, že námitkové oddělení zohlednilo výrobky neobsažené v seznamu výrobků, kterých se týká přihlášená ochranná známka. Třebaže účastnice řízení tuto otázku nevznesly a omezily se na otázku skutečného užívání starší ochranné známky, měl odvolací senát za to, že rozhodnutí námitkového oddělení musí být zrušeno v rozsahu, v němž se týká nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami (body 15 až 18 napadeného rozhodnutí).

18 Zadruhé měl odvolací senát stejně jako námitkové oddělení za to, že vedlejší účastnice prokázala, že starší ochranná známka byla v Itálii a ve Španělsku skutečně užívána pro výrobky, pro které byla chráněna (bod 22 napadeného rozhodnutí).

19 K odůvodnění tohoto závěru odvolací senát v bodech 24 a 25 napadeného rozhodnutí uvedl následující:

„24. Faktury předložené [vedlejší účastnicí] za roky 2002 až 2006 prokazují číselné údaje o prodejích uskutečněných v průběhu těchto let ve Španělsku a v Itálii, to znamená místo, čas a rozsah užívání. Je sice pravda, že na těchto fakturách je uvedena pouze [první obrazová ochranná známka vedlejší účastnice], je však

nutno připustit, že od osoby, která podala námitky, nelze požadovat, aby v případě samotných faktur předkládala odděleně číselné údaje o prodejích výrobků, na kterých je uvedena [starší] ochranná známka. Takové rozlišení mezi výrobky zpravidla prostě možné není, což platí zvláště v případě, že na všech výrobcích není uvedeno identicky totožné označení. V tomto případě by rozlišení znamenalo administrativní úsilí, které není obvykle od dotyčného podniku důvodné očekávat, neboť jinak by byl v situaci, kdy by téměř nemohl předložit důkaz o užívání.

25. Pokud jde o povahu užívání namítané ochranné známky, z výňatků z katalogů [vedlejší účastnice] vyplývá, že neužívá pouze [první obrazovou ochrannou známku] k označení svých výrobků, na kterých je uvedena rovněž [jiná obrazová ochranná známka] a [starší] ochranná známka. [Starší] ochranná známka se jakožto čistě slovní prvek objevuje samostatně na lyžích, lyžařských hůlkách a celé řadě jiného sportovního oblečení, které jsou v nich zobrazeny. Výrobky zobrazené v katalozích předložených osobou, která podala námitky, jsou rovněž uvedeny na fakturách založených do spisu. Například faktura ze dne 12. ledna 2006 vystavená španělskému zákazníkovi přejímá výrobky č. 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), č. 106021 (Racetiger RC Titanium) a č. 106051 (Supersport Allstar Titanium), a faktura ze dne 21. prosince 2005 se týká zejména výrobků č. 106031 (Racetiger SC Titanium) a č. 106240 (Attiva Star). Na těchto výrobcích je uvedena [starší ochranná známka] jakožto čistě slovní ochranná známka a na jiném místě [jiná obrazová ochranná známka vedlejší účastnice]. Katalog lyží ve španělštině se z důvodu použitého jazyka týká pouze relevantního španělského trhu. Ze srovnání s fakturami vystavenými italským zákazníkům, které do spisu založila osoba, která podala námitky, však vyplývá, že výrobky jsou rovněž uváděny na trh v Itálii. Například faktura ze dne 18. prosince 2005 se týká výrobku pod č. 106021 (Racetiger RC Titanium) a [starší] ochranná známka se na těchto výrobcích objevuje jakožto čistě slovní ochranná známka. Na některých z těchto výrobků je uvedena rovněž jiná obrazová ochranná známka vedlejší účastnice, která se nachází na jiném místě“.

20 Další obrazová ochranná známka vedlejší účastnice uvedená v bodě 25 napadeného rozhodnutí (dále jen „druhá obrazová ochranná známka“) je vyobrazena níže:



21 Kromě toho odvolací senát, který vycházel z judikatury Tribunálu, měl za to, že vedlejší účastnice nemusí prokazovat samostatné užívání starší ochranné známky, ale že je dostačující prokázat, že byla na relevantních výrobcích užívána společně s jinými ochrannými známkami (body 26 a 27 napadeného rozhodnutí). Konečně s ohledem na tyto závěry měl odvolací senát za to, že není nezbytné přezkoumávat otázku zmiňovanou v judikatuře týkající se rozšíření ochrany, kterou požívala zapsaná ochranná známka, na jinou ochrannou známku, která je nepatrně odlišnou variantou první ochranné známky (bod 28 napadeného rozhodnutí).

Návrhová žádání účastníků řízení

22 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– zrušil rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž námitkám vyhovělo;

– zamítl námitky;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

23 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu v rozsahu, v němž se týká bodu 2 výroku napadeného rozhodnutí vztahujícího se k důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky;

– ve zbývající části napadené rozhodnutí zrušil;

– rozhodl, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

24 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti

25 Zaprvé se jeví nezbytným přezkoumat přípustnost žaloby ve světle čl. 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009. Podle tohoto ustanovení žalobu podanou k Tribunálu proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM „může podat každý účastník řízení před odvolacím senátem, pokud rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům".

26 Je třeba mít za to, že rozhodnutí odvolacího senátu vyhovělo požadavkům jednoho z účastníků řízení před tímto senátem, jestliže vyhovělo návrhu tohoto účastníka řízení na základě jednoho z důvodů pro zamítnutí zápisu nebo neplatnosti ochranné známky, anebo obecně pouze části argumentace uvedeného účastníka řízení, i když opomine přezkoumat nebo zamítne ostatní důvody nebo argumenty uplatněné tímtéž

účastníkem řízení [viz v tomto smyslu usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2009, Hoo Hing v. OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, body 29 až 37].

27 Naproti tomu je třeba mít za to, že rozhodnutí odvolacího senátu OHIM ve smyslu čl. 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009 nevyhoví požadavkům účastníka řízení, jestliže se k návrhu, který u OHIM podal tento účastník řízení, vyjádří ve smyslu, který je pro něj nepříznivý [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 17. března 2009, Laytoncrest v. OHIM – Erico (TRENTON), T-171/06, Sb. rozh. s. II-539, body 20 a 21].

28 Je třeba mít za to, že posledně uvedený případ zahrnuje situaci, kdy odvolací senát poté, co zamítl návrh, jehož přijetí by ukončilo řízení před OHIM ve smyslu příznivém pro účastníka řízení, který jej předložil, věc vrátí nižšímu oddělení k opětovnému přezkumu, a to i přes možnost, že tento opětovný přezkum může vést k rozhodnutí, které je pro tohoto účastníka řízení příznivé. Taková možnost není dostatečná k tomu, aby byl tento případ přirovnán k případu uvedenému v bodě 26 výše, ve kterém odvolací senát vyhoví návrhu na základě určitých důvodů či argumentů uvedených na jeho podporu a zamítne – či opomine přezkoumat – zbývající důvody či argumenty obsažené v návrhu.

29 V projednávané věci je zjevné, že v rozsahu, v němž jsou dotčeny ostatní výrobky, napadené rozhodnutí požadavkům žalobkyně nevyhovělo. V bodě 1 výroku toto rozhodnutí totiž v plném rozsahu zrušilo rozhodnutí námitkového oddělení, pokud jde o konstatování nebezpečí záměny mezi kolidujícími označeními. V bodě 2 svého výroku přitom rozhodnutí námitkového oddělení výslovně uvedlo, že k zápisu přihlášené ochranné známky může dojít pro ostatní výrobky, a v tomto smyslu pro tyto výrobky vyhovělo přihlášce žalobkyně k zápisu.

30 Z toho vyplývá, že žaloba je přípustná v rozsahu, v němž směřuje ke zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž toto rozhodnutí zrušilo bod 2 výroku rozhodnutí námitkového oddělení, týkající se ostatních výrobků.

31 Pokud jde o dané tři výrobky, je třeba uvést, že žalobkyně ani vedlejší účastnice ve svých písemnostech nezmínily otázku přípustnosti žaloby v rozsahu, v němž se jich týká. OHIM ve svém vyjádření k žalobě uvedl, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky nastolil otázku předcházející přezkumu nebezpečí záměny, kterou může Tribunál přezkoumat nezávisle na ostatních žalobních důvodech. OHIM má za to, že takový přezkum je v projednávaném případě relevantní v rozsahu, v němž přezkum nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, který ještě odvolací senát neprovedl, musí zohlednit pouze výrobky, pro které bylo skutečné užívání starší ochranné známky prokázáno.

32 Tribunál má za to, že žaloba je přípustná rovněž v rozsahu, v němž se týká daných tří výrobků.

33 Je sice pravda – pokud jde o tyto výrobky – že se bod 1 výroku napadeného rozhodnutí omezuje na zrušení rozhodnutí nižšího oddělení, které bylo pro žalobkyni nepříznivé, a vrací věc tomuto oddělení k novému rozhodnutí.

34 V bodě 2 výroku napadeného rozhodnutí je však v návaznosti na to, že žalobkyně před námitkovým oddělením podala žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, konstatováno, že tento důkaz poskytnut byl, zatímco prostřednictvím uvedené žádosti žalobkyně směřovala k opačnému konstatování, které by znamenalo zamítnutí námitek.

35 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky připojuje k námitkovému řízení specifickou a předběžnou otázku týkající se skutečného užívání starší ochranné známky, která musí, pokud je přihlašovatelem ochranné známky vznesena, být vyřešena předtím, než je rozhodnuto o samotných námitkách [rozsudky Triubnálu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 26; ze dne 22. března 2007, Saint-Gobain Pam v. OHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Sb. rozh. s. II-757, bod 37, a ze dne 18. října 2007, AMS v. OHIM – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Sb. rozh. s. II-4265, bod 106].

36 Z důvodu specifické a předběžné povahy tato otázka nespadá do rámce přezkumu samotných námitek vycházejících z existence nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou. Jestliže tak jako v projednávané věci námitkové oddělení dospěje k závěru, že byl poskytnut důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky a následně námitkám vyhoví, odvolací senát může otázku týkající se tohoto důkazu přezkoumat pouze v případě, že ji přihlašovatel ochranné známky vznese specificky ve svém odvolání před uvedeným senátem [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 13. září 2010, Inditex v. OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Sb. rozh. s. II-05119, body 33, 39 a 40].

37 Z těchto úvah vyplývá, že jelikož v bodě 2 výroku napadeného rozhodnutí odvolací senát zamítl žádost o předložení důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky, kterou u něj specificky podala žalobkyně, a že ostatně námitky nezamítl z jiného důvodu, což projednávaný případ odlišuje od případu uvedeného v bodě 26 výše, uvedené rozhodnutí spadá – pokud jde o dané tři výrobky – pod případ uvedený v bodě 28 výše. V důsledku toho je třeba mít za to, že napadené rozhodnutí požadavkům žalobkyně nevyhovělo, a že jej tedy žalobkyně může napadnout před Tribunálem.

38 Ačkoli je pravda, že na základě bodu 1 výroku napadeného rozhodnutí má námitkové oddělení provést nový přezkum nebezpečí záměny mezi přihlášenou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, pokud jde o dané tři výrobky, nic to nemění na

tom, že s ohledem na bod 2 výroku tohoto rozhodnutí tento nový přezkum nemá zahrnovat specifickou a předběžnou otázku skutečného užívání starší ochranné známky, o které s konečnou platností rozhodl odvolací senát.

39 Zadruhé je třeba přezkoumat přípustnost – zpochybňovanou OHIM – druhého a třetího bodu návrhových žádání žalobkyně, směřujících jednak ke zrušení rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž vyhovělo námitkám, jednak k zamítnutí námitek. OHIM uvádí, že tyto body návrhových žádání jsou nepřípustné, jelikož ve skutečnosti směřují k tomu, aby mu Tribunál uložil příkaz, což nespadá do jeho pravomoci.

40 Tuto argumentaci přijmout nelze. Na rozdíl od toho, co uvádí OHIM, tyto body návrhových žádání směřují ve skutečnosti k tomu, aby Tribunál přijal rozhodnutí, které měl podle žalobkyně přijmout odvolací senát, když projednával odvolání. Z čl. 64 odst. 1 druhé věty nařízení č. 207/2009 totiž vyplývá, že odvolací senát může zrušit rozhodnutí oddělení OHIM, které napadené rozhodnutí přijalo a vykonávat pravomoci tohoto oddělení, v daném případě o námitkách rozhodnout a zamítnout je. V důsledku toho tato opatření patří mezi opatření, která mohou být Tribunálem přijata na základě jeho pravomoci měnit rozhodnutí, která je zakotvena v čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 [rozsudky Tribunálu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787, bod 19; ze dne 12. září 2007, Koipe v. OHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Sb. rozh. s. II-3355, body 29 a 30 a ze dne 11. února 2009, Bayern Innovativ v. OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, body 15 a 16].

41 Druhý a třetí bod návrhových žádání je tedy přípustný.

42 Třetí bod návrhových žádání směřující k tomu, aby Tribunál námitky zamítl, je však třeba vykládat ve světle argumentace uváděné žalobkyní v rámci prvního žalobního důvodu, podle níž vedlejší účastnice ve sdělení o námitce jasně omezila její dosah pouze na dané tři výrobky, na což odvolací senát nepoukázal.

43 Je tedy třeba dospět k závěru, že třetí bod návrhových žádání se týká pouze daných tří výrobků. Pokud jde o ostatní výrobky, zrušení napadeného rozhodnutí, tak jak je požadováno žalobkyní v jejím prvním bodě návrhových žádání, by umožnilo, aby rozhodnutí námitkového oddělení, které mělo za to, že přihlášená ochranná známka může být zapsána pro tyto ostatní výrobky, znovu nabylo všech svých účinků, a v důsledku toho by bylo samo o sobě dostačující k tomu, aby bylo plně vyhověno požadavkům žalobkyně v rozsahu, v němž jsou dotčeny tyto výrobky.

44 Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že žaloba je přípustná, jak co se na základě prvního bodu návrhových žádání týká zrušení napadeného rozhodnutí v plném rozsahu, tak co se na základě druhého a třetího bodu návrhových žádání v podstatě týká zamítnutí námitek, pokud jde o dané tři výrobky.

K věci samé

45 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje čtyři žalobní důvody, vycházející zaprvé z porušení dispoziční zásady zakotvené v čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009, zadruhé z toho, že odvolací senát porušil zásadu zákazu *reformatio in peius,* pokud jde o rozhodnutí nižšího oddělení OHIM před ním napadené, zatřetí z porušení práva na obhajobu zakotveného v čl. 37 odst. 3 a v čl. 75 druhé větě nařízení č. 207/2009

a začtvrté z porušení čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení dispoziční zásady zakotvené v čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009 a ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z toho, že odvolací senát porušil zásadu zákazu *reformatio in peius*, pokud jde o rozhodnutí nižšího oddělení OHIM před ním napadené

46 První a druhý žalobní důvod je třeba přezkoumat společně.

47 Prvním žalobním důvodem žalobkyně uvádí, že odvolací senát měl neprávem za to, že se námitky týkají všech výrobků, na které se vztahuje přihlášená ochranná známka. Vedlejší účastnice ve sdělení o námitce jasně omezila její dosah pouze na dané tři výrobky. Skutečnost, že výrobky, pro které byl zápis ochranné známky požadován, nezahrnují „snowboardovou obuv", je v tomto ohledu bezvýznamná. Námitkové oddělení mělo námitky pro tyto výrobky odmítnout jako nepřípustné. To naproti tomu neodůvodňuje rozšíření námitek na všechny výrobky uvedené v přihlášené ochranné známce, jak to učinil odvolací senát.

48 V rámci argumentace týkající se druhého žalobního důvodu žalobkyně připomíná, že se námitkové oddělení omezilo na přezkum nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve vztahu ke třem výrobkům. Jelikož odvolací senát věc vrátil námitkovému oddělení pro účely přezkumu nebezpečí záměny ve vztahu ke všem výrobkům uvedeným v přihlášce žalobkyně k zápisu, způsobil, že se žalobkyně nachází v situaci, která je méně příznivá než situace, ve které se nacházela před podáním

odvolání. Odvolací senát tak provedl *reformatio* rozhodnutí nižšího oddělení *in peius*, což je zakázáno článkem 59 nařízení č. 207/2009.

49 V odpovědi jak na první, tak na druhý žalobní důvod OHIM uvádí, že je třeba žalobě vyhovět v rozsahu, v němž se týká bodu 1 výroku napadeného rozhodnutí. Námitkové oddělení mělo správně za to, že námitky jsou omezeny pouze na dané tři výrobky. Z nevysvětlitelných důvodů odvolací senát toto omezení nezaznamenal.

50 Vedlejší účastnice v tomtéž kontextu potvrzuje, že námitky se týkaly pouze daných tří výrobků. Dodává, že na rozdíl od tvrzení žalobkyně mělo námitkové oddělení právem za to, že námitky pro „snowboardovou obuv" nejsou nepřípustné v rozsahu, v němž se přihláška žalobkyně k zápisu týká všech druhů obuvi, včetně snowboardové obuvi. Různým druhům obuvi uvedeným na seznamu výrobků třídy 25, kterých se týká přihláška k zápisu (viz bod 3 výše), předchází výraz „zvláště", což prokazuje, že byly uvedeny pouze jako příklad. Metodické pokyny týkající se námitkového řízení před OHIM přiznávají možnost, že se námitky budou týkat specifických výrobků zahrnutých do širšího výrazu, na který se vztahuje přihláška k zápisu.

51 Tribunál úvodem uvádí, že i když OHIM nemá aktivní legitimaci požadovanou k podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, nemůže po něm být naproti tomu vyžadováno, aby systematicky hájil každé napadené rozhodnutí odvolacího senátu nebo aby povinně navrhoval zamítnutí každé žaloby směřující proti takovému rozhodnutí. Nic tedy nebrání tomu, aby se OHIM připojil k návrhu žalobkyně, jako je tomu v projednávaném případě, pokud jde o první bod návrhových žádání žalobkyně [viz rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2006, Mast-Jägermeister v. OHIM – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámečkem a další), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Sb. rozh. s. II-5409, body 26 a 27 a citovaná judikatura].

52 Dále je třeba konstatovat, že i přes svůj název druhý žalobní důvod vznáší specifičtější otázku pravomoci odvolacího senátu OHIM k přezkumu námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství pro určité výrobky nebo služby, zatímco je tomuto senátu předloženo pouze odvolání přihlašovatelky ochranné známky, která zpochybňuje rozhodnutí námitkového oddělení, které vyhovělo námitkám pro jiné výrobky nebo služby uvedené v téže přihlášce. Přezkum této otázky musí logicky předcházet přezkumu zpochybnění – prostřednictvím prvního žalobního důvodu – tvrzení uvedeného v napadeném rozhodnutí, podle něhož vedlejší účastnice neomezila seznam výrobků, kterých se týkají námitky.

53 Podle čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009 po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne, a tak může „rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo“, to znamená se v daném případě sám vyjádřit k námitkám tím, že je zamítne nebo je prohlásí za opodstatněné, a tak potvrdí či zruší napadené rozhodnutí. Jak rozhodl Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 13. března 2007, OHIM v. Kaul (C-29/05 P, Sb. rozh. s. I-2213, bod 57), z tohoto ustanovení vyplývá, že odvolací senát má na základě odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek.

54 Jestliže se přitom odvolání před odvolacím senátem týká pouze části výrobků nebo služeb, kterých se týká přihláška k zápisu nebo námitky, toto odvolání opravňuje odvolací senát k tomu, aby provedl nový přezkum merita námitek, ale pouze ve vztahu k uvedeným výrobkům nebo službám, neboť přihláška k zápisu či námitky mu nebyly předloženy, pokud jde o zbývající dotčené výrobky nebo služby.

55 Tak je tomu v projednávaném případě. Žalobkyně před odvolacím senátem podala odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení pouze v rozsahu, v němž toto rozhodnutí vyhovělo námitkám a zamítlo přihlášku k zápisu pro dané tři výrobky. Žalobkyně ostatně nemohla proti témuž rozhodnutí podat odvolání v rozsahu, v němž toto

rozhodnutí dospělo k závěru, že k zápisu přihlášené ochranné známky může dojít pro zbývající výrobky, kterých se ochranná známka týká. Z článku 59 první věty nařízení č. 207/2009, podle něhož „[k]aždý účastník řízení, které skončilo vydáním rozhodnutí, může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům", totiž vyplývá, že pokud rozhodnutí nižšího oddělení OHIM vyhovělo požadavkům dotyčného účastníka, není tento účastník aktivně legitimován k podání odvolání k odvolacímu senátu [usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2006, TeleTech Holdings v. OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Sb. rozh. s. II-1367, bod 22].

56 V důsledku toho a jak v podstatě žalobkyně uvedla prostřednictvím druhého žalobního důvodu, odvolací senát v rozsahu, v němž zrušil bod 2 výroku rozhodnutí námitkového oddělení týkající se ostatních výrobků, překročil meze své pravomoci, tak jak je vymezena v čl. 64 odst. 1 nařízení č. 207/2009. Druhý žalobní důvod je tedy opodstatněný.

57 V každém případě je mezi účastníky řízení nesporné – a je to ostatně potvrzeno zněním sdělení o námitce, které je obsaženo ve spise o řízení před OHIM, který byl předán Tribunálu podle čl. 133 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu – že na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí, byly námitky skutečně omezeny pouze na dané tři výrobky. Z toho vyplývá, že první žalobní důvod je rovněž opodstatněný.

58 Za těchto podmínek není třetí žalobní důvod třeba přezkoumávat. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nebyl v každém případě oprávněn prozkoumat přihlášku k zápisu ve vztahu k ostatním výrobkům, je zbytečné vyjadřovat se k otázce, zda měl informovat žalobkyni o svém úmyslu takový průzkum provést a dát jí příležitost předložit vyjádření. Naproti tomu je třeba přezkoumat čtvrtý žalobní důvod, jelikož se týká daných tří výrobků, to znamená aspektu napadeného rozhodnutí, který je odlišný od aspektu dotčeného prvními třemi žalobními důvody.

Ke čtvrtému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) a čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidla 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95

59 Čtvrtým žalobním důvodem žalobkyně uvádí, že vedlejší účastnice neprokázala skutečné užívání starší ochranné známky. Podle ní v rozsahu, v němž odvolací senát dospěl k opačnému závěru, porušil čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec písm. a) a čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidlo 22 odst. 2 nařízení č. 2868/95.

60 Argumentace uplatněná žalobkyní se dělí na dvě části. První částí žalobkyně zpochybňuje posouzení důkazů o skutečném užívání starší ochranné známky předložených vedlejší účastnicí, které provedl odvolací senát.

61 Druhou částí žalobkyně tvrdí, že s ohledem na nedostatečnost důkazů o skutečném užívání starší ochranné známky měl odvolací senát přezkoumat, zda lze pro účely tohoto důkazu zohlednit užívání první obrazové ochranné známky vedlejší účastnice. Žalobkyně má za to, že zohlednění užívání posledně uvedené ochranné známky je v rozporu s judikaturou a s rozhodovací praxí OHIM.

62 Druhou část je třeba rovnou zamítnout jako irelevantní. Jak totiž vyplývá z bodu 28 napadeného rozhodnutí (viz rovněž bod 20 výše), odvolací senát, který měl za to, že důkazy předložené vedlejší účastnicí mu umožňují dospět k závěru, že skutečné užívání starší ochranné známky v podobě, ve které byla zapsána, prokázáno bylo, rozhodl, že pro účely posouzení této otázky nezohlední užívání první obrazové ochranné známky vedlejší účastnice.

63 Z toho vyplývá, že jestliže – jak tvrdí žalobkyně na základě první části projednávaného žalobního důvodu – měl odvolací senát neprávem za to, že důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky jsou dostačující, je třeba napadené rozhodnutí zrušit, aniž je zohledněno případné užívání první obrazové ochranné známky vedlejší účastnice. Jelikož posledně uvedenou otázku odvolací senát meritorně nepřezkoumal, nepřísluší Tribunálu, aby ji přezkoumával poprvé v rámci svého přezkumu legality napadeného rozhodnutí [viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh. s. I-5853, body 72 a 73 a rozsudek Tribunálu ze dne 12. května 2010, Beifa Group v. OHIM – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Psací náčiní), T-148/08, Sb. rozh. s. II-1681, bod 124 a citovaná judikatura].

64 V rámci první části čtvrtého žalobního důvodu žalobkyně uvádí sérii argumentů směřujících k prokázání nesprávnosti závěru odvolacího senátu, podle něhož bylo skutečné užívání starší ochranné známky prokázáno.

65 Zaprvé připomíná, že faktury předložené vedlejší účastnicí neobsahovaly starší ochrannou známku, ale první obrazovou ochrannou známku. Pochybuje o tom, že odlišení výrobků uvedených na faktuře podle ochranné známky, která je označuje, bylo nemožné, jak v podstatě uvedl odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí. V každém případě má za to, že důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky vyžaduje předložení faktur, na kterých je tato ochranná známka uvedena.

66 Zadruhé ostatní důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky předložené vedlejší účastnicí neuvádějí, zda se týkají výrobků, na které se vztahuje tato ochranná známka. Katalog výrobků uvedený v bodě 25 napadeného rozhodnutí v tomto ohledu dostatečný není, jelikož jednak obsahuje několik výrobků, na kterých je uvedena pouze první či druhá obrazová ochranná známka vedlejší účastnice, jednak se týká pouze sezóny 2006/2007 a pouze španělského trhu.

67 Zatření prodeje výrobků označených starší ochrannou známkou, uvedené v bodě 25 napadeného rozhodnutí, se týkají minimálních množství, která podle judikatury a rozhodovací praxe OHIM nestačí k prokázání skutečného užívání ochranné známky zapsané pro výrobky hromadné spotřeby, jako starší ochranná známka.

68 OHIM a vedlejší účastnice mají za to, že odvolací senát správně dospěl k závěru, že skutečné užívání starší ochranné známky bylo prokázáno.

69 Podle OHIM odvolací senát správně vycházel z faktur předložených vedlejší účastnicí, pokud jde o důkaz o místě, času a rozsahu užívání starší ochranné známky. Na rozdíl od tvrzení žalobkyně není nezbytné, aby tato ochranná známka byla uvedena na samotných fakturách, přičemž určujícím prvkem je umístění ochranné známky na samotné výrobky.

70 Pokud jde o přezkum povahy užívání uvedené ochranné známky, odvolací senát správně vycházel z katalogů předložených vedlejší účastnicí, které prostřednictvím číselných kódů dotčených výrobků umožňují prokázat spojitost mezi výrobky a fakturami vedlejší účastnice. Kromě toho nelze tvrdit, že výrobky, na kterých je uvedena pouze starší ochranná známka, byly do uvedených katalogů převzaty pouze za účelem symbolického použití této ochranné známky.

71 Pokud jde o argument žalobkyně, vycházející z údajně minimálního množství prodejů uvedených v bodě 25 napadeného rozhodnutí, OHIM tvrdí, že odvolací senát nevypočítal obrat, kterého dosáhl každý výrobek označený starší ochrannou známkou, ale pouze příkladmo uvedl několik položek faktur předložených vedlejší účastnicí.

Existují jiné příklady prodejů výrobků, na nichž je uvedena tato ochranná známka, ale v každém případě není nezbytný čistě kvantitativní přehled obratů dosažených těmito výrobky, neboť podle judikatury není možné vymezit minimální stupeň užívání.

72 Vedlejší účastnice uvádí, že tvrzení žalobkyně, podle něhož faktury zohledněné odvolacím senátem prokazují pouze prodej 21 výrobků, je nesprávné, jak prokazuje několik jiných příkladů prodejů výrobků označených starší ochrannou známkou, které jsou zaneseny do uvedených faktur. Kromě toho odvolací senát správně uvedl, že je nepřiměřené vyžadovat od vedlejší účastnice, aby identifikovala každý výrobek uvedený ve zmíněných fakturách.

73 Předmětné faktury byly předloženy jako příklady a netýkají se veškerých prodejů uskutečněných vedlejší účastnicí ve Španělsku a v Itálii během relevantního období. Značné objemy uvedených prodejů vyplývají z místopřísežného prohlášení p. G, uvedeného v bodě 10 výše.

74 Kromě toho argumentace žalobkyně, vycházející z údajně nízkého objemu prodejů výrobků, na kterých je uvedena starší ochranná známka, přehlíží skutečnost, že OHIM musí provést globální posouzení všech důkazů o skutečném užívání. Takové posouzení neponechává prostor pro žádnou pochybnost, pokud jde o skutečné užívání starší ochranné známky v projednávaném případě. V každém případě se s ohledem na kritéria uvedená v judikatuře objem prodejů, na které odkazuje žalobkyně, nejeví jako nedostatečný.

75 Tribunál připomíná, že na základě čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 může přihlašovatel ochranné známky Společenství, které se týkají námitky, požádat o předložení důkazu o tom, že starší ochranná známka uplatněná na podporu těchto námitek, která je předmětem mezinárodního zápisu s účinkem v jednom nebo několika členských

státech, byla v uvedených členských státech po dobu pěti let před zveřejněním přihlášky skutečně užívána.

76 Kromě toho se podle čl. 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95, ve znění pozdějších předpisů, důkaz o užívání musí týkat místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky.

77 Podle ustálené judikatury z výše uvedených ustanovení, jakož i z desátého bodu odůvodnění nařízení č. 207/2009, vyplývá, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v omezení konfliktů mezi dvěma ochrannými známkami, pokud neexistuje oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem uvedených ustanovení není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodním využitím, která jsou kvantitativně rozsáhlá [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Sb. rozh. s. II-2811, body 36 až 38 a citovaná judikatura].

78 Ochranná známka je skutečně užívána, pokud je užívána v souladu se svou hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolických užití, která slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, bod 43). Navíc je podmínkou skutečného užívání ochranné známky, aby byla ochranná známka tak, jak je chráněna na relevantním území, užívána veřejně a navenek (rozsudek VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 39; viz rovněž v tomto smyslu a obdobně výše uvedený rozsudek Ansul, bod 37).

79 Skutečné užívání ochranné známky je třeba posoudit na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, která jsou v dotyčném hospodářském odvětví považována za odůvodněná za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo služeb, znaků trhu a rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudek VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 40; viz rovněž obdobně rozsudek Ansul, bod 78 výše, bod 43).

80 Co se týče rozsahu užívání starší ochranné známky, je třeba zvláště přihlédnout jednak k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a jednak k délce časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným s užíváním, jakož i k četnosti těchto úkonů (rozsudky VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 41 a HIPOVITON, bod 40 výše, bod 35).

81 Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky je třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi zohledňovanými faktory. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak (rozsudky VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 42 a HIPOVITON, bod 40 výše, bod 36).

82 Dosažený obrat a množství prodejů výrobků pod starší ochrannou známkou nemohou být posuzovány v absolutním vyjádření, ale musí být posouzeny ve vztahu k jiným relevantním faktorům, jako jsou objem obchodní činnosti, výrobní nebo prodejní kapacity nebo stupeň diverzifikace podniku využívajícího ochrannou známku, jakož i vlastnosti výrobků nebo služeb na dotčeném trhu. Z tohoto důvodu nemusí být užívání starší ochranné známky vždy kvantitativně rozsáhlé, aby bylo kvalifikováno jako skutečné (rozsudky VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 42 a HIPOVITON, bod 40 výše, bod 36). I minimální užívání tedy může být dostačující k tomu, aby bylo kvalifikováno jako skutečné, za podmínky, že je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za

odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílu na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou. V důsledku toho není možné *a priori* abstraktně stanovit, jaká kvantitativní mez by měla být použita pro určení toho, zda je užívání skutečné či nikoliv, takže pravidlo *de mininis*, které by OHIM nebo – na základě žaloby – Tribunálu neumožnilo posoudit veškeré okolnosti sporu, který jim je předložen, stanoveno být nemůže (rozsudek Soudního dvora ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sb. rozh. s. I-4237, bod 72).

83 Jak vyplývá z čl. 15 odst. 1 prvního pododstavce nařízení č. 207/2009, sankce podle tohoto nařízení se vztahují pouze na ochranné známky, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. K tomu, aby se na ochrannou známku nevztahovaly uvedené sankce, tudíž stačí, aby byla skutečně užívána během části relevantního období (rozsudky VITAFRUIT, bod 77 výše, bod 45 a HIPOVITON, bod 40 výše, bod 40).

84 Konečně skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu [rozsudky Tribunálu ze dne 12. prosince 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes v. OHIM – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, s. II-5233, bod 47, a ze dne 6. října 2004, Vitakraft-Werke Wührmann v. OHIM – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Sb. rozh. s. II-3445, bod 28].

85 S ohledem na tyto úvahy je třeba přezkoumat, zda měl odvolací senát v projednávaném případě správně za to, že důkazy předložené vedlejší účastnicí skutečné užívání starší ochranné známky prokazují.

86 V tomto ohledu je třeba nejprve konstatovat, že vzhledem k tomu, že přihláška ochranné známky Společenství podaná žalobkyní byla zveřejněna dne 30. ledna 2006 (viz bod 4 výše), relevantním pětiletým obdobím stanoveným v čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je období od 30. ledna 2001 do 30. ledna 2006, jak správně uvedl odvolací senát v bodě 22 napadeného rozhodnutí.

87 Dále je třeba uvést, že ačkoli měl odvolací senát stejně jako námitkové oddělení za to, že skutečné užívání starší ochranné známky během výše uvedeného období prokázáno bylo, tento závěr založil na důvodech, které jsou podstatně odlišné od důvodů, které jsou uvedeny v rozhodnutí námitkového oddělení.

88 Jak vyplývá z jeho rozhodnutí, které je shrnuto v bodech 12 a 13 výše, námitkové oddělení totiž vycházelo nikoli pouze z faktur vedlejší účastnice, ale rovněž ze statistik, které vedlejší účastnice předložila, jakož i z místopřísežného prohlášení p. G. Dále – pokud jde o dotčené faktury – námitkové oddělení vycházelo pouze z toho, že v jejich záhlaví se vyskytuje první obrazová ochranná známka, což považovalo za dostatečný a přiměřený důkaz o užívání starší ochranné známky, která je totožná se slovním prvkem této obrazové ochranné známky. Rozhodnutí námitkového oddělení však vyvolává dojem, že nezohlednilo skutečnost, že první obrazová ochranná známka není pouze umístěním starší ochranné známky a obrazového prvku vedle sebe, ale představuje odlišnou zapsanou ochrannou známku. Námitkové oddělení tak nezaujalo stanovisko k otázce, zda skutečné užívání obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek může sloužit rovněž k prokázání skutečného užívání odlišné slovní ochranné známky, která je tvořena pouze uvedeným slovním prvkem.

89 Odvolací senát odkázal pouze na dvě skupiny důkazů předložených vedlejší účastnicí, a sice faktury a katalogy (viz body 24 a 25 napadeného rozhodnutí). Měl kromě toho za to, že skutečné užívání starší ochranné známky, tak jak je zapsána, prokázáno bylo,

a že tudíž není nezbytné v tomto ohledu zohledňovat případné skutečné užívání první obrazové ochranné známky, jak vyplývá z bodu 28 napadeného rozhodnutí.

90 V bodě 24 napadeného rozhodnutí měl odvolací senát konkrétně za to, že faktury předložené vedlejší účastnicí za roky 2002 až 2006 prokazují „číselné údaje o prodejích uskutečněných v průběhu těchto let ve Španělsku a v Itálii, to znamená místo, čas a rozsah užívání". V bodě 25 téhož rozhodnutí zmínil katalogy vedlejší účastnice, o nichž měl za to, že jsou důkazy o povaze užívání starší ochranné známky, jelikož se „jakožto čistě slovní prvek objevuje samostatně na lyžích, lyžařských hůlkách a celé řadě jiného sportovního oblečení, které jsou v nich zobrazeny".

91 Odvolací senát kromě toho konstatoval, že výrobky zobrazené v katalozích jsou „rovněž uvedeny na fakturách založených do spisu" a odkázal „příkladmo" na dvě faktury týkající se prodeje pěti různých výrobků zákazníkovi ve Španělsku. Připustil, že se katalog lyží, vypracovaný ve španělštině, týká pouze španělského trhu, ale dodal, že ze srovnání s fakturami vystavenými italskému distributorovi vedlejší účastnice vyplývá, že výrobky uvedené v tomto katalogu byly uváděny na trh rovněž v Itálii. V tomto ohledu „příkladmo" zmínil fakturu ze dne 18. listopadu 2005, týkající se prodeje výrobku, na kterém je uvedena starší ochranná známka.

92 Jak již bylo uvedeno v bodě 53 výše, odvolací senát má z důvodu odvolání, které k němu bylo podáno, provést nový úplný přezkum merita námitek jak z hlediska právních, tak z hlediska skutkových otázek. V návaznosti na tento přezkum může zejména potvrdit rozhodnutí námitkového oddělení na základě důvodů, které jsou odlišné od důvodů, které uvedlo námitkové oddělení. V takové situaci je v případě žaloby podané k Tribunálu proti rozhodnutí odvolacího senátu třeba přezkoumat legalitu důvodů

uplatněných odvolacím senátem, a nikoli legalitu důvodů obsažených v rozhodnutí námitkového oddělení.

93 Je sice pravda, že bylo opětovně rozhodnuto, že jestliže odvolací senát potvrdí rozhodnutí nižšího oddělení OHIM, toto rozhodnutí, jakož i jeho odůvodnění jsou součástí kontextu, ve kterém bylo rozhodnutí odvolacího senátu přijato, kontextu, se kterým se účastníci řízení seznámili a který umožňuje soudu vykonat v plném rozsahu svůj přezkum legality, pokud jde o opodstatněnost posouzení odvolacího senátu [rozsudky Tribunálu ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 47 a ze dne 24. září 2008, HUP Uslugi Polska v. OHIM – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 48]. Tato úvaha však neumožňuje zohlednit důvody rozhodnutí nižšího oddělení, jestliže se odvolací senát, třebaže dospěl k témuž závěru jako nižší oddělení, neztotožnil s důvody rozhodnutí tohoto oddělení a ani na ně ve vlastním rozhodnutí neodkázal [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 30. června 2010, Matratzen Concord v. OHIM – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 26].

94 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci tomu tak je, je třeba provést přezkum důvodů uplatněných odvolacím senátem v napadeném rozhodnutí k odůvodnění jeho závěru, podle něhož skutečné užívání starší ochranné známky bylo prokázáno, aniž byly zohledněny důvody uvedené v rozhodnutí námitkového oddělení.

95 V tomto ohledu je třeba uvést, že spis OHIM skutečně obsahuje celou řadu faktur svědčících o tom, že vedlejší účastnice prodala určité výrobky společnosti v Itálii a jiné společnosti ve Španělsku, které jsou podle vysvětlení, která vedlejší účastnice poskytla před OHIM, distributory jejich výrobků v obou těchto zemích. Předmětné faktury obsahují v hlavičce první obrazovou ochrannou známku vedlejší účastnice. Na některých z těchto faktur je tato ochranná známka uvedena vedle jiného obrazového označení obsahujícího slovní prvek „marker“. Na každé faktuře jsou prodané výrobky identifikovány kódem, jakož i názvem modelu, aniž je uvedena povaha

výrobku, o který se jedná, a aniž je uvedena starší ochranná známka. Jeví se, že množství a celková hodnota výrobků, kterých se týká každá faktura, jsou značné, neboť výše několika faktur týkajících se prodejů dosahuje stovek tisíc eur. Pokud jde o prodeje v Itálii, období dotčené předmětnými prodeji se vztahuje na dobu od 19. února 2002 do 14. prosince 2006; pokud jde o prodeje ve Španělsku, na dobu od 11. prosince 2002 do 18. srpna 2006, a v obou případech tedy zahrnuje velkou část relevantního období uvedeného v bodě 86 výše.

96 Skutečnost, že starší ochranná známa na zmíněných fakturách uvedena není, nemůže sama o sobě prokázat, že tyto faktury jsou pro účely důkazu o skutečném užívání uvedené ochranné známky irelevantní [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 27. září 2007, La Mer Technology v. OHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 65]. V projednávaném případě je tomu tak tím spíše, že tyto faktury nebyly určeny konečným spotřebitelům výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka, v daném případě široké veřejnosti, ale distributorům žalobkyně.

97 Aby však tyto faktury mohly představovat relevantní důkazy o užívání starší ochranné známky ve vztahu k výrobkům uvedeným v bodě 6 výše, je nezbytné ověřit, zda se skutečně týkají takových výrobků, a v kladném případě zda je na zmíněných výrobcích starší ochranná známka uvedena, anebo přinejmenším zda byla posledně uvedená ochranná známka užívána v souladu se svou základní funkcí veřejně a navenek v souvislosti s prodejem uvedených výrobků spotřebitelům.

98 Nebylo nezbytné, aby vedlejší účastnice pro účely tohoto ověření předložila oddělené číselné údaje o prodejích týkajících se pouze výrobků, na kterých je uvedena starší ochranná známka, přičemž měl odvolací senát za to, že je takové předložení velmi obtížné a v konečném výsledku nemožné. Bylo by dostačující, kdyby byly na fakturách – v případě potřeby odkazem na jiné důkazy – identifikovány výrobky kategorií uvedených v bodě 6 výše, na kterých je uvedena starší ochranná známka, a to

v množství, které by umožnilo vyloučit jakoukoli možnost čistě symbolického užití uvedené ochranné známky, a v důsledku toho by bylo dostačující k prokázání jejího skutečného užívání.

99 Oba katalogy předložené vedlejší účastnicí představovaly důkazy, které mohou sloužit k tomuto účelu, jak odvolací senát uvedl v bodě 25 napadeného rozhodnutí. První z těchto katalogů je vypracován ve španělštině a ukazuje několik modelů lyží uvedených na trh vedlejší účastnicí. Pro každý model obsahuje fotografii výrobku, jeho název, jakož i různé další relevantní informace, jako zejména kód použitý vedlejší účastnicí k jeho identifikaci. Druhý katalog je vypracován v italštině a v angličtině a obsahuje obdobné údaje pro sportovní oděvy uváděné na trh vedlejší účastnicí.

100 Jak uvedl odvolací senát v bodě 25 napadeného rozhodnutí, na řadě výrobků znázorněných v obou těchto katalozích je uvedena starší ochranná známka. V několika případech se tato ochranná známka objevuje společně s první či druhou obrazovou ochrannou známkou vedlejší účastnice. Jak však v podstatě uvedl odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí, tato skutečnost postrádá relevanci, pokud jde o otázku, zda vedlejší účastnice prokázala skutečné užívání starší ochranné známky. V oblasti ochranné známky Společenství totiž neexistuje žádné pravidlo, které by osobu, která podala námitky, zavazovalo k prokázání užívání starší ochranné známky samostatně, nezávisle na jakékoli jiné ochranné známce [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Sb. rozh. s. II-5309, body 33 a 34].

101 Předmětné katalogy tedy nepředstavují pouze důkazy o povaze užívání starší ochranné známky vedlejší účastnicí. Jelikož obsahují zejména číselné kódy výrobků, které jsou v nich prezentovány, umožňují ověřit, zda tyto výrobky byly uvedeny rovněž na fakturách předložených vedlejší účastnicí.

102 Pro účely takového ověření odvolací senát tím, že použil výraz „například“, v bodě 25 napadeného rozhodnutí odkázal příkladmo na šest různých výrobků, uvedených na třech „fakturách“ ze dne 18. listopadu a 21. prosince 2005 a ze dne 12. ledna 2006. Z katalogů vedlejší účastnice vyplývá, že všemi těmito šesti výrobky jsou lyže (a sice „Gymnastická a sportovní náčiní“ třídy 28) a je na nich skutečně uvedena starší ochranná známka.

103 Obecně lze konstatovat, že ze tří dokladů uvedených v bodě 25 napadeného rozhodnutí ve vzájemném spojení s katalogem lyží vedlejší účastnice vyplývá, že faktura ze dne 18. listopadu 2005 zmiňuje celkem šest párů lyží různých typů, na kterých je uvedena starší ochranná známka. Faktura ze dne 21. prosince 2005 zmiňuje celkem deset párů lyží různých typů, na nichž všech – jak potvrzuje katalog – je uvedena starší ochranná známka. „Faktura ze dne 12. ledna 2006 vystavená španělskému zákazníkovi“ obsahuje zmínku o 43 párech lyží různých typů, na kterých je rovněž uvedena starší ochranná známka. Podle vlastního názvu však posledně uvedený doklad není fakturou, ale dodacím listem, na kterém není uvedena žádná cena zboží, na které odkazuje. Na jednání zástupce vedlejší účastnice v odpovědi na otázku Tribunálu upřesnil, že se nejedná o účetní doklad.

104 Kromě toho mezi řadou faktur předložených vedlejší účastnicí existuje jedna faktura ze dne 20. prosince 2005, která je vystavena jejímu italskému distributorovi. Obsahuje 27 stran, týká se výrobků v celkové hodnotě 54 938,98 eur a na prvních dvou stranách uvádí několik párů lyží různých typů, na kterých je – jak lze potvrdit prostřednictvím katalogu lyží – uvedena starší ochranná známka. S výjimkou jednoho párů lyží prodaného za cenu 88 eur je však pro všechny ostatní páry uvedena prodejní cena 0 eur. V odpovědi na jinou otázku Tribunálu položenou na jednání zástupce vedlejší účastnice prohlásil, že nezná podrobnosti týkající se předmětné faktury, ale dodal, že jestliže byly nové modely lyží dány k dispozici distributorovi, aby uskutečnil testy, na odpovídající faktuře byla obvykle uvedena cena rovnající se nule. Tato prohlášení byla zaznamenána do protokolu z jednání.

105 Jiná faktura ze dne 12. ledna 2006, vystavená italskému distributorovi vedlejší účastnice, se týká prodeje výrobků v celkové hodnotě 408 625,40 eur. Velký počet uvedených výrobků představují lyže, na kterých je uvedena starší ochranná známka. Faktura uvádí zejména prodej 600 lyží modelu „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07", které jsou označeny číselným kódem 106001, v celkové hodnotě 124 200 eur, a 350 lyží modelu „Racetiger SL Racing Motion 06/07", které jsou označeny číselným kódem 106011, v celkové hodnotě 72 450 eur. Oba tyto modely jsou uvedeny v katalogu lyží vedlejší účastnice a lze tak potvrdit, že je na nich uvedena starší ochranná známka.

106 Třetí faktura ze dne 27. ledna 2006 v celkové hodnotě 13 631,90 eur, vystavená španělskému distributorovi vedlejší účastnice, se týká prodejů lyží různých modelů uvedených v katalogu lyží vedlejší účastnice, na kterých je uvedena starší ochranná známka, a to v množstvích pohybujících se od jednoho do čtyř párů každého modelu.

107 S výjimkou tří dokladů uvedených v bodě 25 napadeného rozhodnutí, tří faktur uvedených v bodech 104 až 106 výše a některých faktur následujících po relevantním období, tak jak je vymezeno v bodě 86 výše, se však zbývající faktury předložené vedlejší účastnicí, a sice jejich většina, týkají výrobků, které nemohou být identifikovány v katalozích založených do spisu vedlejší účastnicí, jelikož obsahují číselné kódy, které nejsou v těchto katalozích uvedeny.

108 Zástupce vedlejší účastnice, který byl na jednání vyzván k tomu, aby předložil vyjádření k identifikaci výrobků, kterých se týkají číselné kódy uvedené na většině faktur předložených vedlejší účastnicí, v podstatě uvedl, že číselné kódy použité vedlejší účastnicí se z logistických důvodů často mění podle konkrétní sezóny. Toto vysvětlení,

třebaže se jeví jako přijatelné, však neřeší problém identifikace výrobků označených na fakturách číselnými kódy, které nejsou uvedeny v katalozích vedlejší účastnice.

109 Žádná faktura tak bez dodatečných upřesnění neumožňuje dospět k závěru, že vedlejší účastnice během relevantního období prodávala „Sportovní tašky" třídy 18 a „Oblečení" třídy 25, na kterých by byla uvedena starší ochranná známka. Je sice pravda, že ze dvou katalogů předložených vedlejší účastnicí katalog týkající se lyží ukazuje několik typů tašek, na kterých je uvedena starší ochranná známka, a druhý katalog obsahuje určité sportovní oblečení, na kterém je uvedena tato ochranná známka. Žádný z těchto výrobků však není uveden na fakturách pocházejících z relevantního období, které předložila vedlejší účastnice. OHIM ve svém vyjádření k žalobě uvedl jediný příklad takové zmínky, který se ale týká faktury z 18. srpna 2006, tedy z doby po relevantním období. Kromě toho je třeba uvést, že katalogy vedlejší účastnice nemohou být samy o sobě považovány za dostačující důkazy o užívání starší ochranné známky, jelikož ze spisu nikterak nevyplývá, jak byly rozšiřovány.

110 Pokud jde o „Gymnastická a sportovní náčiní" třídy 28, je sice pravda – jak bylo uvedeno v bodech 102 až 105 výše – že existují určité faktury svědčící o prodejích lyží, které představují výrobky této kategorie, účastníci řízení však mají odlišný názor na otázku, zda množství dotčená těmito prodeji jsou dostatečná k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky či nikoli.

111 Na tuto otázku ovšem Tribunál odpovědět nemůže. Je totiž nutno konstatovat, že odvolací senát neměl za to, že prodeje uvedené v bodě 25 napadeného rozhodnutí prokazují samy o sobě skutečné užívání starší ochranné známky. Z výrazů použitých v tomto bodě naopak vyplývá, že tyto prodeje byly uvedeny pouze jako příklady. Jinak řečeno, odvolací senát měl implicitně, avšak jasně za to, že ostatní faktury předložené vedlejší účastnicí se týkají rovněž – přinejmenším z části – prodejů výrobků, kterých se týká starší ochranná známka a na kterých je tato ochranná známka uvedena. Na tomto základě odvolací senát dospěl k závěru, že skutečné užívání uvedené ochranné

známky bylo prokázáno. Tribunálu tedy přísluší, aby v rámci přezkumu legality rozhodnutí odvolacího senátu posoudil, zda spis předložený odvolacímu senátu umožnil dospět k takovému závěru.

112 Není tomu tak. Jak již bylo uvedeno v bodě 107 výše, výrobky dotčené většinou faktur předložených vedlejší účastnicí totiž nemohou být identifikovány jasným způsobem. Na rozdíl od toho, co by mohlo vyplývat z výrazů použitých odvolacím senátem v bodě 25 napadeného rozhodnutí, tři doklady, které jsou v něm uvedeny, nejsou typickými příklady vybranými náhodně, ale jsou součástí velmi omezené skupiny dokladů, které pocházejí všechny z období trvajícího o něco málo déle než dva měsíce, v projednávaném případě od 18. listopadu 2005 do 27. ledna 2006, pouze ve vztahu k nimž bylo možné potvrdit, že se týkají výrobků, na které se vztahuje starší ochranná známka a na kterých je tato ochranná známka uvedena.

113 Z toho vyplývá, že důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky zohledněné odvolacím senátem, a sice faktury a katalogy založené do spisu vedlejší účastnicí, nebyly dostatečné k podložení závěru napadeného rozhodnutí, podle něhož byla starší ochranná známka během celého období dotčeného uvedenými fakturami skutečně užívána pro výrobky tříd 18, 25 a 28, kterých se ochranná známka týká. Tyto důkazy představovaly nanejvýš indicie umožňující mít za to, že předpoklad takového užívání je pravděpodobný. Podle judikatury uvedené v bodě 84 výše přitom prostý předpoklad, ať se jeví jakkoli pravděpodobným, není dostatečný pro účely použití čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, který vyžaduje důkaz o takovém užívání.

114 Odvolací senát měl tedy prohloubit analýzu spisu a zohlednit rovněž ostatní důkazy předložené vedlejší účastnicí, zejména místopřísežné prohlášení p. G, jehož důkazní hodnotu bylo třeba určit. Odvolací senát mohl případně podle čl. 42 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyzvat účastníky řízení, aby předložili dodatečná vyjádření, případně na

základě článku 78 téhož nařízení provést dokazování (viz v tomto smyslu rozsudek HIPOVITON, bod 40 výše, body 57 a 58).

115 Na základě všech předcházejících úvah je tedy třeba dospět k závěru, že čtvrtý žalobní důvod je rovněž opodstatněný a je třeba mu vyhovět.

K návrhu na změnu

116 Jak bylo uvedeno v bodě 40 výše, žalobkyně svým druhým a třetím bodem návrhových žádání navrhuje, aby bylo napadené rozhodnutí změněno. Je tedy třeba přezkoumat, zda první, druhý a čtvrtý žalobní důvod, ohledně nichž již bylo uvedeno, že je jim třeba z titulu návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí vyhovět, takovou změnu odůvodňují.

117 Zaprvé je třeba připomenout, že v rámci argumentace týkající se prvního žalobního důvodu (viz bod 47 výše) žalobkyně tvrdí, že konstatování, které bylo provedeno v napadeném rozhodnutí, podle něhož se přihláška k zápisu netýká „snowboardové obuvi", je správné, ale že důsledkem, který je třeba z toho vyvodit, musí být zamítnutí námitek v rozsahu, v němž se týkají uvedené obuvi.

118 Tato část argumentace žalobkyně směřuje tedy hlavně ke změně napadeného rozhodnutí v tom smyslu, aby byl bod 1 výroku rozhodnutí námitkového oddělení zrušen a aby byly námitky zamítnuty v rozsahu, v němž se týkají „snowboardové obuvi".

119 Tento návrh není opodstatněný a musí být zamítnut. Jak správně uvádí vedlejší účastnice, na všechny výrobky dotčené námitkami se vztahuje přihláška žalobkyně k zápisu. Pokud jde o výrobky třídy 25, znění této přihlášky (viz bod 4 výše) uvádí nejprve „obuv" a následně různé druhy obuvi, kterým předchází výraz „zvláště". Podle judikatury má ale tento výraz, používaný při popisu výrobků, pouze hodnotu příkladu [rozsudek Tribunálu ze dne 12. listopadu 2008, Scil proteins v. OHIM – Indena (affilene), T-87/07, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 38; viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 9. dubna 2003, Durferrit v. OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, s. II-1589, bod 41]. Tento výraz, použitý na seznamu výrobků, slouží k odlišení výrobků, na nichž má majitel ochranné známky zvláštní zájem, aniž je ze seznamu vyloučen jakýkoli jiný výrobek (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek affilene, bod 39). Z toho vyplývá, že žalobkyně požádala o zápis své ochranné známky pro „obuv" obecně, a tedy také pro „lyžařskou obuv, snowboardovou obuv a sportovní obuv", kterých se týkají námitky.

120 Je třeba ostatně připomenout, že znění přihlášky k zápisu se týká rovněž – pokud jde o výrobky třídy 25 – „sportovní obuvi", která představuje obecnější kategorii, jež zahrnuje „snowboardovou obuv".

121 Zadruhé v rozsahu, v němž návrh na změnu směřuje k tomu, aby Tribunál sám konstatoval, že skutečné užívání starší ochranné známky prokázáno nebylo, a z tohoto důvodu námitky zamítl, je třeba uvést, že je sice pravda, že otázku skutečného užívání starší ochranné známky OHIM přezkoumal meritorně, avšak neúplně, jak bylo uvedeno v bodech 113 a 114 výše. Její přezkum Tribunálem by v podstatě znamenal výkon administrativních a vyšetřovacích funkcí vlastních OHIM, a z tohoto důvodu by byl v rozporu s institucionální rovnováhou, ze které vychází zásada rozdělení pravomocí mezi OHIM a Tribunálem. Za těchto okolností má Tribunál za to, že výše uvedenému návrhu žalobkyně není namístě vyhovět [rozsudek Tribunálu ze dne 14. května 2009, Fiorucci v. OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Sb. rozh. s. II-1375, bod 67; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 4. října 2006,

Freixenet v. OHIM (Tvar matné černé zabroušené láhve), T-188/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 47].

122 Napadené rozhodnutí je tedy třeba zrušit a žalobu ve zbývající části zamítnout.

K nákladům řízení

123 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Podle čl. 87 odst. 3 prvního pododstavce jednacího řádu však Tribunál může rozdělit náklady řízení, pokud jsou k tomu dány výjimečné důvody.

124 V projednávaném případě OHIM navrhl, aby bylo rozhodnuto, že každý účastník ponese vlastní náklady řízení, a kromě toho podpořil návrh na zrušení napadeného rozhodnutí, s výjimkou ustanovení vztahujících se k důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky (viz bod 49 výše). Tato okolnost nicméně nepředstavuje výjimečný důvod ve smyslu čl. 87 odst. 3 prvního pododstavce jednacího řádu, který by odůvodnil rozdělení nákladů řízení a nebrání tomu, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení žalobkyně v souladu s jejími návrhovými žádáními, jelikož napadené rozhodnutí vydal odvolací senát OHIM (viz v tomto smyslu rozsudek VENADO s rámečkem a další, bod 51 výše, bod 115 a citovaná judikatura). Je tedy třeba rozhodnout, že OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu rovněž náhrada nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

125 Vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice neměla ve věci úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (třetí senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 30. září 2009 (věc R 1387/2008-1) se zrušuje.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) OHIM ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené společností Völkl GmbH & Co. KG.

4) Společnost Marker Völkl International GmbH ponese vlastní náklady řízení.

Czúcz Labucka Gratsias

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 14. prosince 2011.

Podpisy.