ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (tretia komora)

zo 14. decembra 2011 *

Vo veci T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, so sídlom v Erdingu (Nemecko), v zastúpení: C. Raßmann, advokát,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

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

Marker Völkl International GmbH, so sídlom v Baare (Švajčiarsko), v zastúpení: J. Bauer, advokát,

* Jazyk konania: nemčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 30. septembra 2009 (vec R 1387/2008-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Marker Völkl International GmbH a spoločnosťou Völkl GmbH & Co. KG,

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora),

v zložení: predseda komory O. Czúcz, sudcovia I. Labucka a D. Gratsias (spravodajca),

tajomník: T. Weiler, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 16. decembra 2009,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 29. marca 2010,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. marca 2010,

so zreteľom na rozhodnutie z 19. apríla 2010, ktorým bolo zamietnuté podanie repliky,

po pojednávaní zo 14. júla 2011,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa, spoločnosť Völkl GmbH & Co. KG, podala 25. apríla 2005 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 1, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia VÖLKL.

3 Tovary uvedené v prihláške patria do tried 3, 9, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú pre každú z týchto tried tomuto opisu:

— trieda 3: „Prípravky na ošetrovanie obuvi“,

— trieda 9: „Špeciálna obuv (obuv pre hasičov)“,

— trieda 18: „Koža a kožený tovar, okrem športových a cestovných tašiek“,

— trieda 25: „Obuv, najmä lyžiarky, snehule, alpinistická obuv, kožušinová obuv, lezecká obuv, turistická obuv, športová obuv a voľnočasová obuv“.

4 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 5/2006 z 30. januára 2006.

5 Dňa 27. apríla 2006 podala spoločnosť Marker Völkl International GmbH, vedľajší účastník konania, na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

6 Námietka bola založená na medzinárodnej slovnej ochrannej známke VÖLKL (ďalej len „skoršia ochranná známka“) zapísanej 31. júla 1991 pod číslom 571440. Tento zápis sa vzťahuje okrem iného na Španielsko a Taliansko a týka sa najmä tovarov tried 18, 25 a 28 zodpovedajúcich pre každú z týchto tried nasledujúcemu opisu:

— trieda 18: „Športové tašky“,

— trieda 25: „Oblečenie“,

— trieda 28: „Gymnastické a športové náradie“.

7 Dôvod uvádzaný na podporu námietky bol dôvod uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009].

8 Žalobkyňa vo svojich pripomienkach predložených ÚHVT 20. decembra 2006 podala najmä návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky pre tovary uvádzané na podporu námietky podľa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009).

9 Po podaní tohto návrhu vedľajší účastník konania v prílohe svojich pripomienok predložených ÚHVT 1. marca 2007 poskytol najmä tieto dôkazy:

— štatistiky o obrate, ktorý dosiahla najmä v súvislosti s predajom lyží a snoubordov, lyžiarskeho a snoubordového oblečenia, ako aj športových doplnkov, ako sú športové tašky, v rokoch 2002 až 2006,

— dva katalógy týkajúce sa tovarov, ktoré uvádzala na trh v sezóne 2006/2007, z toho jeden s lyžami, snoubordmi a taškami na lyže a druhý s lyžiarskym a snoubordovým oblečením,

— dva súbory faktúr týkajúcich sa predaja tovarov vedľajšieho účastníka konania jej príslušným španielskym a talianskym predajcom.

10 Vedľajší účastník konania okrem toho predložil ÚHVT 2. marca 2007 miestoprísažné vyhlásenie pána G., spolupracovníka spoločnosti pridruženej k vedľajšiemu účastníkovi konania. Pán G. miestoprísažne potvrdzuje obraty dosiahnuté vedľajším účastníkom konania v rokoch 2002 až 2006, najmä v súvislosti s predajom tovarov uvedených v bode 9 vyššie, a vyhlasuje, že všetky tieto tovary boli označené skoršou ochrannou známkou.

11 Keďže námietkové oddelenie dospelo k záveru, že námietka sa týka iba zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary „lyžiarska obuv, snoubordová obuv, športová obuv“ triedy 25 (ďalej len „trojica tovarov“), námietke 31. júla 2008 vyhovelo v rozsahu, v akom ňou boli tieto tovary dotknuté (bod 1 výroku rozhodnutia námietkového oddelenia).

12 Námietkové oddelenie dospelo k záveru, že vedľajší účastník konania predložil dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 6 vyššie. Námietkové oddelenie sa v tejto súvislosti vo svojom rozhodnutí odvolávalo na faktúry, štatistiky o obrate a miestoprísažné vyhlásenie pána G. predložené vedľajším účastníkom konania a dospelo k názoru, že sa týkajú relevantného obdobia a relevantných členských štátov, v danom prípade Španielska a Talianska, a preukazujú značný objem predaja predmetných tovarov. Námietkové oddelenie konštatovalo, že na faktúrach sa nachádzalo toto obrazové označenie (ďalej len „prvá obrazová ochranná známka“):



13 Námietkové oddelenie však zastávalo názor, že používanie tohto označenia predstavuje používanie skoršej ochrannej známky vo forme nemeniacej jej rozlišovaciu

spôsobilosť v zmysle článku 15 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009], ktorý je analogicky uplatniteľný. Námietkové oddelenie okrem toho odmietlo tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého k uplatňovanému používaniu skoršej ochrannej známky došlo zo strany iného podniku a nie zo strany vedľajšieho účastníka konania. Keďže podľa námietkového oddelenia sa samotný vedľajší účastník konania odvolávala na používanie jej ochrannej známky treťou osobou, námietkové oddelenie implicitne predpokladalo, že k tomuto používaniu došlo s jej súhlasom v zmysle článku 15 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 15 ods. 2 nariadenia č. 207/2009).

14 Pokiaľ ide o trojicu tovarov, námietkové oddelenie dospelo k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou vzhľadom na zhodnosť uvedených ochranných známok a podobnosť tovarov, na ktoré sa vzťahujú. Námietkové oddelenie okrem toho v bode 2 výroku svojho rozhodnutia uviedlo, že zápis prihlasovanej ochrannej známky sa môže vykonať pre tovary tried 3, 9 a 18 uvedené v bode 3 vyššie, ako aj pre „obuv s výnimkou lyžiarskej obuvi, snoubordovej obuvi a športovej obuvi“ triedy 25 (ďalej spolu len „iné tovary“).

15 Dňa 25. septembra 2008 žalobkyňa podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).

16 Prvý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 30. septembra 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo žalobkyni doručené 16. októbra 2009, zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia, „pokiaľ ide o konštatovanie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, a [vrátil] rozhodnutie námietkovému oddeleniu na ďalšie konanie“ (bod 1 výroku napadnutého rozhodnutia). Naopak, „[zamietol] odvolanie v súvislosti s rozhodnutím o dôkaze“ riadneho „používania“ skoršej ochrannej známky (bod 2 výroku napadnutého rozhodnutia).

17 V prvom rade odvolací senát uviedol, že námietkové oddelenie neurčilo správne tovary, ktorých sa týkala námietka. Podľa odvolacieho senátu oznámenie o námietke podané vedľajším účastníkom konania neobsahovalo žiadny údaj, pokiaľ ide o tovary, ktorých sa toto oznámenie týka. V dôsledku toho v súlade s pravidlom 15 ods. 3 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), v znení zmien a doplnení, námietka bola riadne podaná proti všetkým tovarom, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Odvolací senát okrem toho uviedol, že kým „športová obuv" a „lyžiarska obuv" sú pokryté výrazom „lyžiarky" použitým v prihláške žalobkyne, „snoubordová obuv" nebola uvedená v tejto prihláške. Odvolací senát preto dospel k záveru, že námietkové oddelenie bralo do úvahy tovary, ktoré sa nenachádzali v zozname tovarov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Hoci účastníci konania neuvádzali túto otázku a obmedzili sa na otázku riadneho používania skoršej ochrannej známky, odvolací senát zastával názor, že rozhodnutie námietkového oddelenia sa má zrušiť v rozsahu, v akom sa týka pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami (body 15 až 18 napadnutého rozhodnutia).

18 V druhom rade odvolací senát zastával názor, podobne ako námietkové oddelenie, že vedľajší účastník konania preukázal riadne používanie skoršej ochrannej známky v Taliansku a Španielsku v súvislosti s tovarmi, pre ktoré je chránená (bod 22 napadnutého rozhodnutia).

19 Odvolací senát tento záver odôvodnil v bodoch 24 a 25 napadnutého rozhodnutia takto:

„24. Faktúry, ktoré [vedľajší účastník konania] predložil za roky 2002 až 2006, preukazujú obraty z predaja dosiahnuté v týchto rokoch v Španielsku a Taliansku, t. j. miesto, čas a rozsah používania. Hoci je výstižné, že tieto faktúry ukazujú výlučne na [prvú obrazovú ochrannú známku vedľajšieho účastníka konania], treba pripustiť, že od namietateľky nemožno požadovať, aby v prípade samotných

faktúr uviedla osobitne obraty z predaja tovarov označených [skoršou] ochrannou známkou. Vo všeobecnosti také rozlišovanie medzi tovarmi nie je celkom jednoducho možné, čo je zvlášť pravda, keď tovary nie sú všetky rovnako označené tým istým označením. V takom prípade rozlíšenie znamená administratívne úsilie, ktoré nie je normálne primerané očakávať od dotknutého podniku bez toho, aby sa predloženie dôkazu o používaní stalo takmer nemožným.

25. Pokiaľ ide o charakter používania namietanej ochrannej známky, z výňatkov z katalógov [vedľajšieho účastníka konania] vyplýva, že nepoužíva len [prvú obrazovú ochrannú známku] na označovanie svojich tovarov, ktoré sú tiež označované [inou obrazovou ochrannou známkou] a [skoršou] ochrannou známkou. [Skoršia] ochranná známka sa ako čisto slovný prvok objavuje samostatne na lyžiach, lyžiarskych paliciach a veľkom počte iného športového oblečenia, ktoré sú v nich zobrazené. Tovary zobrazené v katalógoch predložených namietateľkou sú tiež uvádzané vo faktúrach založených v spise. Faktúra z 12. januára 2006 vystavená španielskemu odberateľovi napríklad obsahuje tovar č. 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), č. 106021 (Racetiger RC Titanium) a č. 106051 (Supersport Allstar Titanium) a faktúra z 21. decembra 2005 sa týka najmä tovarov č. 106031 (Racetiger SC Titanium) a č 106240 (Attiva Star). Tieto tovary sú označené [skoršou] ochrannou známkou ako čisto slovnou ochrannou známkou a na inom mieste [druhou obrazovou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania]. Katalóg lyží v španielčine sa týka výlučne relevantného španielskeho trhu z dôvodu použitého jazyka. Z porovnania s faktúrami vystavenými talianskym odberateľom, ktoré do spisu predložila namietateľka, však vyplýva, že tovary sú tiež uvádzané na trh v Taliansku. Faktúra z 18. novembra 2005 sa napríklad týka tovarov s č. 106021 (Racetiger RC Titanium) a [skoršia] ochranná známka sa objavuje na týchto tovaroch ako výlučne slovná ochranná známka. Niektoré z nich sú tiež označené druhou obrazovou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania umiestnenou na inom mieste."

20 Druhá obrazová ochranná známka vedľajšieho účastníka konania uvedená v bode 25 napadnutého rozhodnutia (ďalej len „druhá obrazová ochranná známka“) je zobrazovaná takto:



21 Okrem toho odvolací senát, ktorý vychádzal z judikatúry Všeobecného súdu, zastával názor, že vedľajší účastník konania nemusí preukázať samostatné používanie skoršej ochrannej známky, ale že je postačujúce preukázať, že bola používaná na relevantných tovaroch spolu s inými ochrannými známkami (body 26 a 27 napadnutého rozhodnutia). Odvolací senát napokon vzhľadom na tieto závery dospel k názoru, že nie je potrebné skúmať otázku uvádzanú v judikatúre a týkajúcu sa rozšírenia ochrany, ktorú požíva zapísaná ochranná známka, na inú ochrannú známku, ktorá je len miernou obdobou prvej ochrannej známky (bod 28 napadnutého rozhodnutia).

Návrhy účastníkov konania

22 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia v rozsahu, v akom vyhovelo námietke,

— zamietol námietku,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

23 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu v rozsahu, v akom sa týka bodu 2 výroku napadnutého rozhodnutia v súvislosti s dôkazom o riadnom používaní skoršej ochrannej známky,

— v zostávajúcej časti zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal každého z účastníkov konania znášať vlastné trovy konania.

24 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti

25 V prvom rade sa zdá byť nevyhnutné preskúmať prípustnosť žaloby z hľadiska článku 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009. Podľa znenia tohto ustanovenia žalobu proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT na Všeobecný súd „môže podať každý účastník konania pred odvolacím senátom, ak mu jeho rozhodnutím nebolo vyhovené".

26 Rozhodnutie odvolacieho senátu sa má považovať za rozhodnutie, ktorým sa vyhovelo návrhom jedného z účastníkov konania pred týmto senátom, keď vyhovie návrhu tohto účastníka konania na základe jedného z dôvodov zamietnutia zápisu alebo neplatnosti ochrannej známky, či všeobecne len na základe časti argumentácie uplatnenej uvedeným účastníkom konania, ak by aj opomenulo preskúmať ostatné dôvody alebo tvrdenia uvedené tým istým účastníkom konania alebo ich odmietlo [pozri v tomto zmysle uznesenie Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2009, Hoo Hing/

ÚHVT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, neuverejnené v Zbierke, body 29 až 37].

27 Naopak rozhodnutie odvolacieho senátu ÚHVT sa má považovať za rozhodnutie, ktorým sa v zmysle článku 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 nevyhovelo návrhom účastníka konania, keď sa ním rozhodlo o návrhu podanom na ÚHVT týmto účastníkom v tom zmysle, že je to preňho nepriaznivé [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2009, Laytoncrest/ÚHVT – Erico (TRENTON), T-171/06, Zb. s. II-539, body 20 a 21].

28 Tento druhý prípad sa má chápať ako zahŕňajúci aj prípad, keď odvolací senát po tom, ako zamietol určitý návrh, ktorého prijatie by bolo konanie pred ÚHVT ukončilo priaznivo pre účastníka konania, ktorý ho podal, vracia vec nižšiemu oddeleniu na opätovné preskúmanie, a to bez ohľadu na prípadnú možnosť, že toto opätovné preskúmanie môže viesť k priaznivému rozhodnutiu pre tohto účastníka konania. Taká prípadná možnosť nestačí na to, aby sa taký prípad mohol považovať za prípad uvedený v bode 26 vyššie, v ktorom odvolací senát vyhovie návrhu na základe niekoľkých dôvodov alebo argumentov uvedených na jeho podporu a zamietne alebo opomenie preskúmať zvyšnú časť dôvodov alebo argumentov uvedených v návrhu.

29 V danom prípade je zjavné, že keďže sú dotknuté ostatné tovary, napadnuté rozhodnutie nevyhovelo návrhom žalobkyne. V bode 1 výroku totiž toto rozhodnutie zrušilo v celom rozsahu rozhodnutie námietkového oddelenia, pokiaľ ide o konštatovanie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami. V bode 2 svojho výroku však rozhodnutie námietkového oddelenia výslovne uviedlo, že zápis prihlasovanej ochrannej známky sa môže vykonať pre ostatné tovary, a v tomto zmysle vyhovelo v súvislosti s týmito tovarmi prihláške žalobkyne.

30 Z toho vyplýva, že žaloba je prípustná, lebo navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom toto rozhodnutie zrušilo bod 2 výroku rozhodnutia námietkového oddelenia týkajúceho sa ostatných tovarov.

31 Pokiaľ ide o trojicu tovarov, treba uviesť, že ani žalobkyňa a ani vedľajší účastník konania sa nezmieňovali v ich písomných podaniach o otázke prípustnosti žaloby v rozsahu, v akom sa ich týka. ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol, že preukázanie riadneho používania skoršej ochrannej známky predstavuje otázku predchádzajúcu posúdeniu pravdepodobnosti zámeny, ktorá môže byť preskúmaná Všeobecným súdom nezávisle od ostatných žalobných dôvodov. ÚHVT zastáva názor, že také preskúmanie je v danom prípade relevantné, keďže posúdenie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktoré dosiaľ odvolací senát nevykonal, má brať do úvahy len tovary, v súvislosti s ktorými bolo riadne používanie skoršej ochrannej známky preukázané.

32 Všeobecný súd zastáva názor, že žaloba je prípustná tiež v rozsahu, v akom sa týka trojice tovarov.

33 Nepochybne, pokiaľ ide o tieto tovary, bod 1 výroku napadnutého rozhodnutia sa obmedzuje na zrušenie rozhodnutia nižšieho oddelenia, ktoré bolo nepriaznivé pre žalobkyňu, a vracia vec na nové rozhodnutie tomuto oddeleniu.

34 Bod 2 výroku napadnutého rozhodnutia však v nadväznosti na návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorý podala žalobkyňa námietkovému oddeleniu, konštatuje, že tento dôkaz bol predložený, hoci žalobkyňa uvedeným návrhom sledovala dosiahnuť opačné konštatovanie, ktoré by znamenalo zamietnutie námietky.

35 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky pridáva k námietkovému konaniu osobitnú a predbežnú otázku o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorú je v prípade jej nastolenia prihlasovateľom ochrannej známky potrebné vyriešiť pred samotným rozhodnutím o námietke [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 26; z 22. marca 2007, Saint-Gobain Pam/ÚHVT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Zb. s. II-757, bod 37, a z 18. októbra 2007, AMS/ÚHVT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Zb. s. II-4265, bod 106].

36 Táto otázka z dôvodu svojej osobitnej a predbežnej povahy nespadá do rámca preskúmania samotnej námietky založenej na existencii pravdepodobnosti zámeny so skoršou ochrannou známkou. Preto keď námietkové oddelenie, tak ako v danom prípade, dospeje k záveru, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky bol predložený a v nadväznosti na to námietke vyhovie, odvolací senát môže preskúmať otázku týkajúcu sa tohto dôkazu, len ak to prihlasovateľ ochrannej známky osobitne navrhne vo svojom odvolaní pred uvedeným senátom [pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2010, Inditex/ÚHVT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Zb. s. II-5119, body 33, 39 a 40].

37 Z týchto úvah vyplýva, že vzhľadom na to, že odvolací senát bodom 2 výroku napadnutého rozhodnutia zamietol návrh na predloženie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky, ktorý bol osobitne pred ním uplatnený žalobkyňou, a ďalej, že nezamietol námietku z iného dôvodu, čo odlišuje tento prípad od prípadu uvedeného v bode 26 vyššie, na uvedené rozhodnutie sa, pokiaľ ide o trojicu tovarov, vzťahuje prípad uvedený v bode 28 vyššie. V dôsledku toho sa uvedené rozhodnutie má považovať za rozhodnutie, ktoré nevyhovelo návrhom žalobkyne, a tá je preto oprávnená napadnúť ho na Všeobecnom súde.

38 Ak totiž platí, že na základe bodu 1 výroku napadnutého rozhodnutia má námietkové oddelenie opätovne preskúmať pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou v súvislosti s trojicou tovarov, tak tiež platí aj to, že vzhľadom na bod 2 výroku tohto rozhodnutia toto nové preskúmanie

nemá zahŕňať osobitnú a predbežnú otázku riadneho používania skoršej ochrannej známky, ktorá bola s konečnou platnosťou rozhodnutá odvolacím senátom.

39 V druhom rade treba preskúmať prípustnosť, spochybňovanú zo strany ÚHVT, druhého a tretieho návrhu žalobkyne sledujúcich zrušenie rozhodnutia námietkového oddelenia v rozsahu, v akom vyhovelo námietke, a zamietnutie námietky. ÚHVT tvrdí, že tieto návrhy sú neprípustné vzhľadom na to, že v skutočnosti sledujú to, aby mu Všeobecný súd uložil povinnosť, čo nespadá do jeho právomoci.

40 Túto argumentáciu nemožno pripustiť. Na rozdiel od toho, čo tvrdí ÚHVT, tieto návrhy v skutočnosti požadujú, aby Všeobecný súd prijal rozhodnutie, ktoré mal podľa žalobkyne prijať odvolací senát, keď rozhodoval o odvolaní. Z článku 64 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že odvolací senát môže zrušiť rozhodnutie oddelenia ÚHVT, voči ktorému bolo podané odvolanie, a vykonať právomoci tohto oddelenia, v danom prípade rozhodnúť o námietke a zamietnuť ju. V dôsledku toho sa tieto opatrenia nachádzajú medzi opatreniami, ktoré môžu byť prijaté Všeobecným súdom na základe jeho právomoci vykonať zmenu upravenej v článku 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 19; z 12. septembra 2007, Koipe/ÚHVT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Zb. s. II-3355, body 29 a 30, a z 11. februára 2009, Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neuverejnený v Zbierke, body 15 a 16].

41 Druhý a tretí návrh sú preto prípustné.

42 Tretí návrh, ktorý požaduje, aby Všeobecný súd zamietol námietku, treba však posudzovať z hľadiska argumentácie uvedenej žalobkyňou v rámci prvého dôvodu, podľa ktorej vedľajší účastník konania jednoznačne obmedzil v oznámení o námietke jej rozsah len na trojicu tovarov, na čo odvolací senát nepoukázal.

43 Treba preto vyvodiť záver, že tretí návrh sa týka len trojice tovarov. Pokiaľ ide o ostatné tovary, zrušenie napadnutého rozhodnutia, tak ako ho požaduje žalobkyňa jej prvým návrhom, by umožnilo rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktoré vyvodilo záver, že prihlasovaná ochranná známka môže byť zapísaná pre tieto ostatné tovary, nadobudnúť všetky svoje účinky a v dôsledku toho by bolo samo osebe dostačujúce na to, aby úplne vyhovelo návrhom žalobkyne v rozsahu, v akom sú dotknuté tieto tovary.

44 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že žaloba je prípustná, tak pokiaľ ide o zrušenie napadnutého rozhodnutia v celom rozsahu v zmysle prvého návrhu, ako aj v podstate pokiaľ ide o zamietnutie námietky v súvislosti s trojicou tovarov v zmysle druhého a tretieho návrhu.

O veci samej

45 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza štyri žalobné dôvody, založené po prvé na porušení dispozičnej zásady upravenej v článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009, po druhé na porušení zásady zákazu *reformatio in peius* odvolacím senátom v prípade rozhodnutia nižšieho oddelenia ÚHVT, proti ktorému bolo podané odvolanie, po tretie na porušení práva na obranu vyplývajúceho z článku 37 ods. 3 a článku 75 druhej vety nariadenia č. 207/2009 a po štvrté na porušení článku 15 ods. 1 druhého

pododseku písm. a) a článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ako aj pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95.

O prvom a druhom žalobnom dôvode, založených na porušení dispozičnej zásady upravenej v článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 a porušení zásady zákazu *reformatio in peius* odvolacím senátom v prípade rozhodnutia nižšieho oddelenia ÚHVT, proti ktorému bolo podané odvolanie

46 Prvý a druhý žalobný dôvod treba preskúmať spoločne.

47 Žalobkyňa prvým žalobným dôvodom tvrdí, že odvolací senát nesprávne zastával názor, že námietka sa týkala všetkých tovarov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka. Vedľajší účastník konania v oznámení o námietke jasne obmedzil jej dosah len na trojicu tovarov. Skutočnosť, že tovary, pre ktoré bol zápis ochrannej známky požadovaný, nezahŕňajú „snoubordovú obuv", je v tomto ohľade bezvýznamná. Námietkové oddelenie malo námietku v súvislosti s týmito tovarmi zamietnuť ako neprípustnú. To naopak neodôvodňuje rozšírenie námietky na všetky tovary, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ako to urobil odvolací senát.

48 V rámci svojej argumentácie týkajúcej sa druhého žalobného dôvodu žalobkyňa pripomína, že námietkové oddelenie sa obmedzilo na preskúmanie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v súvislosti s trojicou tovarov. Keďže odvolací senát vrátil vec námietkovému oddeleniu na preskúmanie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k všetkým tovarom uvedeným žalobkyňou v prihláške,

spôsobil, že sa žalobkyňa nachádza v situácii, ktorá je menej priaznivá než situácia, v ktorej sa nachádzala pred podaním odvolania. Odvolací senát tak vykonal *reformatio* rozhodnutia nižšieho oddelenia *in peius,* čo je zakázané článkom 59 nariadenia č. 207/2009.

49 V odpovedi tak na prvý, ako aj druhý žalobný dôvod ÚHVT uvádza, že žalobe treba vyhovieť v rozsahu, v akom sa týka bodu 1 výroku napadnutého rozhodnutia. Námietkové oddelenie správne zastávalo názor, že námietka sa obmedzila len na trojicu tovarov. Z nevysvetliteľných dôvodov odvolací senát toto obmedzenie nezaznamenal.

50 Vedľajší účastník konania v rovnakom kontexte potvrdzuje, že námietka sa týkala trojice tovarov. Dodáva, že na rozdiel od tvrdenia žalobkyne námietkové oddelenie oprávnene zastávalo názor, že námietka pre „snoubordovú obuv" nie je neprípustná v rozsahu, v akom sa prihláška žalobkyne týka všetkých druhov obuvi vrátane snoubordovej obuvi. Rôznym druhom obuvi uvedeným v zozname tovarov triedy 25, ktorých sa týka prihláška (pozri bod 3 vyššie), predchádza výraz „najmä", čo preukazuje, že boli uvedené len ako príklad. Usmernenia týkajúce sa námietkového konania pred ÚHVT priznávajú možnosť, aby sa námietka týkala špecifických tovarov zahrnutých do širšieho výrazu, na ktorý sa vzťahuje prihláška.

51 Všeobecný súd na úvod uvádza, že aj keď ÚHVT nemá aktívnu legitimáciu požadovanú na podanie žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, nemožno od neho ale naopak požadovať, aby bol povinný systematicky brániť každé napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu alebo aby povinne navrhoval zamietnutie akejkoľvek žaloby podanej proti takémuto rozhodnutiu. Nič teda nebráni tomu, aby sa ÚHVT pripojil k návrhu žalobkyne, ako je to v danom prípade, pokiaľ ide o prvý bod návrhov žalobkyne [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámcom a i.), T-81/03, T-82/03 a T-103/03, Zb. s. II-5409, body 26 a 27 a tam citovanú judikatúru].

52 Ďalej treba konštatovať, že druhý žalobný dôvod, napriek svojmu názvu, nastoľuje osobitnejšiu otázku právomoci odvolacieho senátu ÚHVT na preskúmanie námietky proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva pre určité tovary alebo služby, zatiaľ čo je tomuto senátu podané len odvolanie prihlasovateľky ochrannej známky, ktorá spochybňuje rozhodnutie námietkového oddelenia, ktoré vyhovelo námietke v súvislosti s inými tovarmi alebo službami uvedenými v tej istej prihláške. Preskúmanie tejto otázky musí logicky predchádzať preskúmaniu spochybnenia – prostredníctvom prvého žalobného dôvodu – tvrdenia uvedeného v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého vedľajší účastník konania neobmedzil zoznam tovarov, ktorých sa námietka týka.

53 Podľa článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní a pri takomto postupe môže „vykonávať… právomoci… oddelenia zodpovedného za rozhodnutie [oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie – *neoficiálny preklad*]“, teda v danom prípade môže sám rozhodnúť o námietke, o jej zamietnutí alebo vyhlásení za dôvodnú, pričom tak potvrdí či zruší napadnuté rozhodnutie. Ako rozhodol Súdny dvor vo svojom rozsudku z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul (C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 57), z tohto ustanovenia vyplýva, že odvolací senát má z dôvodu odvolania, ktoré mu bolo podané, pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietky.

54 Ak sa pritom odvolanie pred odvolacím senátom týka len časti tovarov alebo služieb, ktorých sa týka prihláška alebo námietka, toto odvolanie oprávňuje odvolací senát, aby vykonal nové vecné preskúmanie námietky, ale len v súvislosti s uvedenými tovarmi alebo službami, pretože prihláška a námietka mu neboli predložené, pokiaľ ide o ostatné dotknuté tovary alebo služby.

55 Tak je to aj v danom prípade. Žalobkyňa pred odvolacím senátom podala odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia len v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vyhovelo námietke a zamietlo prihlášku pre trojicu tovarov. Žalobkyňa okrem toho nemohla proti tomu istému rozhodnutiu podať odvolanie v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vyvodilo záver, že zápis prihlasovanej ochrannej známky sa môže vykonať

pre ostatné tovary, ktorých sa prihlasovaná ochranná známka týka. Z článku 59 prvej vety nariadenia č. 207/2009, podľa ktorého „každý účastník konania sa môže odvolať proti rozhodnutiu, ktorým mu nebolo vyhovené“, totiž vyplýva, že pokiaľ rozhodnutie nižšieho oddelenia ÚHVT vyhovelo návrhom dotknutého účastníka konania, tento účastník konania nemá aktívnu legitimáciu na podanie odvolania pred odvolacím senátom [uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. mája 2006, TeleTech Holdings/ÚHVT – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Zb. s. II-1367, bod 22].

56 V dôsledku toho, a ako žalobkyňa v podstate uviedla prostredníctvom druhého žalobného dôvodu, odvolací senát v rozsahu, v akom zrušil bod 2 výroku rozhodnutia námietkového oddelenia týkajúci sa ostatných tovarov, prekročil hranice svojej právomoci, tak ako je vymedzená v článku 64 ods. 1 nariadenia č. 207/2009. Druhý žalobný dôvod je teda dôvodný.

57 V každom prípade je medzi účastníkmi konania nesporné, a okrem toho aj potvrdené znením oznámenia o námietke, ktoré sa nachádza v spise založenom v rámci konania na ÚHVT, ktorý bol predložený Všeobecnému súdu podľa článku 133 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že na rozdiel od toho, čo bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, námietka bola skutočne obmedzená len na danú trojicu tovarov. Z toho vyplýva, že prvý žalobný dôvod je takisto dôvodný.

58 Za týchto podmienok netreba skúmať tretí žalobný dôvod. Vzhľadom na to, že odvolací senát nebol v každom prípade oprávnený preskúmať prihlášku v súvislosti s ostatnými tovarmi, je zbytočné vyjadrovať sa k otázke, či mal žalobkyňu informovať o svojom úmysle uskutočniť také preskúmanie a dať jej príležitosť predložiť svoje pripomienky. Naopak, treba preskúmať štvrtý žalobný dôvod, keďže sa týka danej trojice tovarov, t. j. aspektu napadnutého rozhodnutia, ktorý je odlišný od aspektu dotknutého prvými tromi žalobnými dôvodmi.

O štvrtom žalobnom dôvode, založenom na porušení článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) a článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ako aj pravidla 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95

59 Žalobkyňa štvrtým žalobným dôvodom tvrdí, že vedľajší účastník konania nepreukázal riadne používanie skoršej ochrannej známky. Podľa neho v rozsahu, v akom odvolací senát dospel k opačnému záveru, porušil článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) a článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ako aj pravidlo 22 ods. 2 nariadenia č. 2868/95.

60 Argumentácia uplatnená žalobkyňou sa delí na dve časti. Prvou časťou žalobkyňa spochybňuje posúdenie dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky predložených vedľajším účastníkom konania, ktoré vykonal odvolací senát.

61 Druhou časťou žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na nedostatočnosť dôkazov o riadnom používaní skoršej ochrannej známky mal odvolací senát preskúmať, či možno na účely tohto dokazovania zohľadniť používanie prvej obrazovej ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania. Žalobkyňa zastáva názor, že zohľadnenie používania poslednej uvedenej ochrannej známky je v rozpore s judikatúrou a rozhodovacou praxou ÚHVT.

62 Druhú časť treba hneď zamietnuť ako neúčinnú. Ako totiž vyplýva z bodu 28 napadnutého rozhodnutia (pozri tiež bod 20 vyššie), odvolací senát, ktorý zastával názor, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania mu umožňujú vyvodiť záver, že riadne používanie skoršej ochrannej známky v podobe, v akej bola zapísaná, bolo preukázané, rozhodol, že na účely posúdenia tejto otázky nezohľadní používanie prvej obrazovej ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania.

63 Z toho vyplýva, že ak, ako tvrdí žalobkyňa v prvej časti tohto žalobného dôvodu, odvolací senát nesprávne rozhodol, že dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky sú dostatočné, treba napadnuté rozhodnutie zrušiť bez toho, aby prípadné používanie prvej obrazovej ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania bolo zohľadnené. Keďže poslednú uvedenú otázku odvolací senát vecne nepreskúmal, Všeobecnému súdu neprislúcha, aby ju preskúmaval po prvýkrát v rámci svojho preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb. s. I-5853, body 72 a 73, a rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2010, Beifa Group/ÚHVT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Písacie potreby), T-148/08, Zb. s. II-1681, bod 124 a tam citovanú judikatúru].

64 V rámci prvej časti štvrtého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza rad tvrdení smerujúcich k preukázaniu nesprávnosti záveru odvolacieho senátu, podľa ktorého bolo riadne používanie skoršej ochrannej známky preukázané.

65 Po prvé, pripomína, že faktúry predložené vedľajším účastníkom konania neobsahovali skoršiu ochrannú známku, ale prvú obrazovú ochrannú známku. Pochybuje o tom, že rozlíšenie tovarov uvedených vo faktúre podľa ochrannej známky, ktorá ich označuje, bolo nemožné, ako v podstate uviedol odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia. V každom prípade zastáva názor, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky si vyžaduje predloženie faktúr, na ktorých je táto ochranná známka uvedená.

66 Po druhé, ostatné dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky predložené vedľajším účastníkom konania neuvádzajú, či sa týkajú tovarov, na ktoré sa vzťahuje táto ochranná známka. Katalóg tovarov uvedený v bode 25 napadnutého rozhodnutia nie je v tomto ohľade dostatočný, pretože jednak obsahuje niekoľko tovarov, na ktorých je uvedená len prvá či druhá obrazová ochranná známka vedľajšieho účastníka konania, a jednak sa týka len sezóny 2006/2007 a týka sa iba španielskeho trhu.

67 Po tretie, predaje tovarov označených skoršou ochrannou známkou, ktoré boli uvedené v bode 25 napadnutého rozhodnutia, sa týkajú minimálnych množstiev, ktoré podľa judikatúry a rozhodovacej praxe ÚHVT nestačia na preukázanie riadneho používania ochrannej známky zapísanej pre tovary širokej spotreby, ako je skoršia ochranná známka.

68 ÚHVT a vedľajší účastník konania zastávajú názor, že odvolací senát oprávnene dospel k záveru, že riadne používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané.

69 Podľa ÚHVT odvolací senát správne vychádzal z faktúr predložených vedľajším účastníkom konania, pokiaľ ide o dôkaz o mieste, čase a rozsahu používania skoršej ochrannej známky. Na rozdiel od tvrdení žalobkyne nie je nevyhnutné, aby táto ochranná známka bola uvedená na samotných faktúrach, pričom určujúcou skutočnosťou je umiestnenie ochrannej známky na samotných tovaroch.

70 Pokiaľ ide o preskúmanie charakteru používania uvedenej ochrannej známky, odvolací senát správne vychádzal z katalógov predložených vedľajším účastníkom konania, ktoré prostredníctvom číselných kódov dotknutých tovarov umožňujú preukázať spojitosť medzi tovarmi a faktúrami vedľajšieho účastníka konania. Okrem toho nemožno tvrdiť, že tovary, na ktorých je uvedená len skoršia ochranná známka, boli do uvedených katalógov zaradené len na účely symbolického použitia tejto ochrannej známky.

71 Pokiaľ ide o argument žalobkyne založený na údajne minimálnom množstve predajov uvedených v bode 25 napadnutého rozhodnutia, ÚHVT tvrdí, že odvolací senát nevypočítal obrat, ktorý dosiahol každý tovar označený skoršou ochrannou známkou, ale iba ako príklad uviedol niekoľko položiek faktúr predložených vedľajším účastníkom konania. Existujú iné príklady predajov tovarov, na ktorých je uvedená táto ochranná

známka, ale v každom prípade nie je nevyhnutný čisto kvantitatívny prehľad obratov dosiahnutých týmito tovarmi, pretože podľa judikatúry nie je možné vymedziť minimálny stupeň používania.

72 Vedľajší účastník konania uvádza, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého faktúry zohľadnené odvolacím senátom preukazujú len predaj 21 tovarov, je nesprávne, ako dokazuje niekoľko iných príkladov predaja tovarov označených skoršou ochrannou známkou, ktoré sú zahrnuté v uvedených faktúrach. Odvolací senát okrem toho správne uviedol, že je neprimerané vyžadovať od vedľajšieho účastníka konania, aby identifikoval každý tovar uvedený v zmieňovaných faktúrach.

73 Predmetné faktúry boli predložené ako príklady a netýkajú sa všetkých predajov uskutočnených vedľajším účastníkom konania v Španielsku a v Taliansku počas relevantného obdobia. Značné objemy uvedených predajov vyplývajú z miestoprísažného vyhlásenia pána G. uvedeného v bode 10 vyššie.

74 Okrem toho argumentácia žalobkyne založená na údajne nízkom objeme predajov tovarov, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, opomína skutočnosť, že ÚHVT musí vykonať celkové posúdenie všetkých dôkazov o riadnom používaní. Také posúdenie neponecháva priestor na žiadnu pochybnosť, pokiaľ ide o riadne používanie skoršej ochrannej známky v danom prípade. V každom prípade sa vzhľadom na kritériá uvedené v judikatúre objem predajov, na ktoré sa žalobkyňa odvoláva, nejaví ako nedostatočný.

75 Všeobecný súd pripomína, že na základe článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 môže prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva, ktorej sa týka námietka, požiadať o predloženie dôkazu o tom, že skoršia ochranná známka uvádzaná na podporu

tejto námietky, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu s účinkom v jednom alebo niekoľkých členských štátoch, bola v uvedených členských štátoch v období piatich rokov pred dňom zverejnenia prihlášky riadne používaná.

76 Okrem toho sa podľa pravidla 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 v znení zmien a doplnení dôkaz o používaní musí týkať miesta, času, rozsahu a charakteru používania skoršej ochrannej známky.

77 Podľa ustálenej judikatúry z vyššie uvedených ustanovení, ako aj z odôvodnenia č. 10 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že *ratio legis* požiadavky, podľa ktorej musí byť skoršia ochranná známka riadne používaná, aby ju bolo možné namietať proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva, spočíva v obmedzení konfliktov medzi dvoma ochrannými známkami, pokiaľ neexistuje oprávnený hospodársky dôvod vyplývajúci zo skutočnej funkcie ochrannej známky na trhu. Naopak, cieľom uvedených ustanovení nie je vyhodnotenie obchodného úspechu ani kontrola ekonomickej stratégie podniku alebo to, aby bola ochrana ochranných známok vyhradená len pre ich obchodné využitie, ktoré je kvantitatívne rozsiahle [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb. s. II-2811, body 36 až 38 a tam citovanú judikatúru].

78 Ochranná známka je predmetom riadneho používania, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť totožnosť pôvodu výrobkov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, bod 43). Navyše podmienka týkajúca sa riadneho používania ochrannej známky vyžaduje, aby sa táto ochranná známka, tak ako je chránená na relevantnom území, navonok a verejne používala (rozsudok VITAFRUIT, už citovaný v bode 77 vyššie, bod 39; pozri tiež v tomto zmysle a analogicky rozsudok Ansul, už citovaný, bod 37).

79 Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí spočívať na súhrne skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať jej riadne obchodné používanie, najmä na používaniach považovaných v príslušnom ekonomickom odvetví za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov a služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudok VITAFRUIT, už citovaný v bode 77 vyššie, bod 40; pozri tiež analogicky rozsudok Ansul, už citovaný v bode 78 vyššie, bod 43).

80 Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na dĺžke obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, rovnako ako na frekventovanosť týchto úkonov na druhej strane [rozsudky VITAFRUIT, už citovaný v bode 77 vyššie, bod 41, a HIPOVITON, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 35).

81 Na účely skúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať globálne posúdenie vzhľadom na všetky relevantné okolnosti danej veci. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi okolnosťami branými do úvahy. Malý objem tovarov uvedených na trh pod predmetnou ochrannou známkou sa teda môže kompenzovať vysokou intenzitou alebo určitým trvaním obdobia používania predmetnej ochrannej známky a naopak (rozsudky VITAFRUIT, už citovaný v bode 77 vyššie, bod 42, a HIPOVITON, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 36).

82 Dosiahnutý obrat a množstvo tovarov predaných pod skoršou ochrannou známkou sa nemôžu posudzovať v absolútnych údajoch, ale musia sa posudzovať vo vzťahu k iným relevantným okolnostiam, akými sú napríklad objem obchodných aktivít, výrobné alebo obchodné kapacity, stupeň diverzifikácie obchodných aktivít podniku používajúceho ochrannú známku, ako aj vlastnosti tovarov alebo služieb na predmetnom trhu. Z tohto dôvodu používanie skoršej ochrannej známky nemusí byť vždy kvantitatívne významné, aby bolo kvalifikované ako riadne (rozsudky VITAFRUIT, už citovaný v bode 77 vyššie, bod 42, a HIPOVITON, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 36). Aj minimálne používanie môže byť teda postačujúce na to, aby bolo kvalifikované ako riadne, pod podmienkou, že je v príslušnom ekonomickom odvetví

považované za odôvodnené na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou. V dôsledku toho nie je možné *a priori* abstraktne stanoviť, aká kvantitatívna hranica by mala byť použitá na určenie, či je, alebo nie je používanie riadne, takže pravidlo *de minimis*, ktoré by neumožnilo ÚHVT, alebo na základe žaloby Všeobecnému súdu, posúdiť všetky okolnosti prejednávaného sporu, nemôže byť stanovené (rozsudok Súdneho dvora z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb. s. I-4237, bod 72).

83 Ako vyplýva z článku 15 ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 207/2009, sankcie stanovené týmto článkom sa uplatňujú len na ochranné známky, ktorých riadne používanie bolo prerušené na nepretržité obdobia piatich rokov. Z toho vyplýva, že aby sa na ochrannú známku uvedené sankcie neuplatňovali, stačí, aby bola riadne používaná počas časti relevantného obdobia (rozsudky VITAFRUIT, už citovaný v bode77 vyššie, bod 45, a HIPOVITON, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 40).

84 Riadne používanie ochrannej známky napokon nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannej známky na predmetnom trhu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/ÚHVT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Zb. s. II-5233, bod 47, a zo 6. októbra 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/ÚHVT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Zb. s. II-3445, bod 28].

85 Vzhľadom na tieto úvahy treba preskúmať, či odvolací senát v danom prípade oprávnene dospel k záveru, že dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky.

86 V tejto súvislosti treba najskôr uviesť, že vzhľadom na to, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva podaná žalobkyňou bola zverejnená 30. januára 2006 (pozri bod 4 vyššie), relevantným päťročným obdobím stanoveným v článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 je obdobie od 30. januára 2001 do 30. januára 2006, ako správne uviedol odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia.

87 Ďalej treba uviesť, že hoci odvolací senát, rovnako ako námietkové oddelenie, zastával názor, že riadne používanie skoršej ochrannej známky počas vyššie uvedeného obdobia bolo preukázané, tento záver založil na dôvodoch, ktoré sú podstatne odlišné od dôvodov, ktoré sú uvedené v rozhodnutí námietkového oddelenia.

88 Ako vyplýva z jeho rozhodnutia, ktoré je zhrnuté v bodoch 12 a 13 vyššie, námietkové oddelenie totiž vychádzalo nielen z faktúr vedľajšieho účastníka konania, ale tiež zo štatistík, ktoré vedľajší účastník konania predložil, ako aj z miestoprísažného vyhlásenia pána G. Ďalej potom, pokiaľ ide o predmetné faktúry, námietkové oddelenie vychádzalo len z toho, že v ich záhlaví sa nachádza prvá obrazová ochranná známka, čo považovalo za dostatočný a primeraný dôkaz o používaní skoršej ochrannej známky, ktorá je zhodná so slovným prvkom tejto obrazovej ochrannej známky. Rozhodnutie námietkového oddelenia však vyvoláva dojem, že nezohľadnilo skutočnosť, že prvá obrazová ochranná známka nie je len umiestnením skoršej ochrannej známky a obrazového prvku vedľa seba, ale predstavuje odlišnú zapísanú ochrannú známku. Námietkové oddelenie tak nezaujalo stanovisko k otázke, či riadne používanie obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok môže slúžiť tiež na preukázanie riadneho používania odlišnej slovnej ochrannej známky, ktorá je tvorená len uvedeným slovným prvkom.

89 Odvolací senát poukázal len na dve skupiny dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania, a síce faktúry a katalógy (pozri body 24 a 25 napadnutého rozhodnutia). Okrem toho zastával názor, že riadne používanie skoršej ochrannej známky, tak ako je zapísaná, bolo preukázané, a že teda nie je nevyhnutné v tejto súvislosti

zohľadňovať prípadné riadne používanie prvej obrazovej ochrannej známky, ako to vyplýva z bodu 28 napadnutého rozhodnutia.

90 V bode 24 napadnutého rozhodnutia odvolací senát najmä dospel k záveru, že faktúry predložené vedľajším účastníkom konania za roky 2002 až 2006 preukazujú „číselné údaje o predajoch uskutočnených počas týchto rokov v Španielsku a Taliansku, to znamená miesto, čas a rozsah používania“. V bode 25 toho istého rozhodnutia spomenul katalógy vedľajšieho účastníka konania, v súvislosti s ktorými zastával názor, že sú dôkazmi o charaktere používania skoršej ochrannej známky, keďže sa „ako čisto slovný prvok objavuje samostatne na lyžiach, lyžiarskych paliciach a veľkom počte iného športového oblečenia, ktoré sú v nich zobrazené“.

91 Odvolací senát okrem toho konštatoval, že tovary zobrazené v katalógoch sú „tiež uvádzané vo faktúrach založených v spise“, a „ako príklad“ poukázal na dve faktúry týkajúce sa predaja piatich rôznych tovarov odberateľovi v Španielsku. Pripustil, že katalóg lyží vypracovaný v španielčine sa týka len španielskeho trhu, ale dodal, že z porovnania s faktúrami vystavenými talianskemu distribútorovi vedľajšieho účastníka konania vyplýva, že tovary uvedené v tomto katalógu boli uvádzané na trh tiež v Taliansku. V tejto súvislosti „ako príklad“ uviedol faktúru z 18. novembra 2005 týkajúcu sa predaja tovaru, na ktorom je uvedená skoršia ochranná známka.

92 Ako už bolo uvedené v bode 53 vyššie, odvolací senát má z dôvodu odvolania, ktoré mu bolo podané, pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietky. V nadväznosti na toto preskúmanie môže najmä potvrdiť rozhodnutie námietkového oddelenia na základe dôvodov, ktoré sú odlišné od dôvodov, ktoré uviedlo námietkové oddelenie. V takej situácii treba v prípade žaloby podanej proti rozhodnutiu odvolacieho senátu na Všeobecnom súde preskúmať

zákonnosť dôvodov uplatnených odvolacím senátom a nie zákonnosť dôvodov uvedených v rozhodnutí námietkového oddelenia.

93 Je síce pravda, že bolo opätovne rozhodnuté, že ak odvolací senát potvrdí rozhodnutie nižšieho oddelenia ÚHVT, toto rozhodnutie, ako aj jeho odôvodnenie sú súčasťou kontextu, v ktorom bolo rozhodnutie odvolacieho senátu prijaté, kontextu, ktorý je známy účastníkom konania a ktorý umožňuje súdu v plnom rozsahu vykonať svoje preskúmanie zákonnosti v súvislosti s dôvodnosťou posúdenia odvolacieho senátu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 47, a z 24. septembra 2008, HUP Uslugi Polska/ÚHVT – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, neuverejnený v Zbierke, bod 48]. Táto úvaha však neumožňuje zohľadniť dôvody rozhodnutia nižšieho oddelenia, ak sa odvolací senát, hoci dospel k rovnakému záveru ako nižšie oddelenie, nestotožnil s dôvodmi rozhodnutia tohto oddelenia a ani na ne vo vlastnom rozhodnutí nepoukázal [pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 30. júna 2010, Matratzen Concord/ÚHVT – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, neuverejnený v Zbierke, bod 26].

94 Vzhľadom na to, že tak je to aj v prejednávanej veci, treba vykonať preskúmanie dôvodov uplatnených odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí na odôvodnenie jeho záveru, podľa ktorého riadne používanie skoršej ochrannej známky bolo preukázané, bez toho, aby boli zohľadnené dôvody uvedené v rozhodnutí námietkového oddelenia.

95 V tejto súvislosti treba uviesť, že spis ÚHVT skutočne obsahuje veľký počet faktúr svedčiacich o tom, že vedľajší účastník konania predal určité tovary obchodnej spoločnosti v Taliansku a inej spoločnosti v Španielsku, ktoré sú podľa vysvetlení, ktoré vedľajší účastník konania uviedol pred ÚHVT, distribútormi jej tovarov v oboch týchto štátoch. Predmetné faktúry obsahujú v záhlaví prvú obrazovú ochrannú známku vedľajšieho účastníka konania. Na niektorých z týchto faktúr je táto ochranná známka uvedená vedľa iného obrazového označenia obsahujúceho slovný prvok „marker“. Na každej faktúre sú predané tovary identifikované kódom, ako aj názvom modelu bez

toho, aby bol uvedený charakter tovaru, o ktorý ide, a bez toho, aby bola uvedená skoršia ochranná známka. Zdá sa, že množstvo a celková hodnota tovarov, ktorých sa týka každá faktúra, sú značné, pretože výška niekoľkých faktúr týkajúcich sa predajov dosahuje stovky tisíc eur. Pokiaľ ide o predaje v Taliansku, obdobie týkajúce sa predmetných predajov pripadá na obdobie od 19. februára 2002 do 14. decembra 2006, a pokiaľ ide o predaje v Španielsku, na obdobie od 11. decembra 2002 do 18. augusta 2006, pričom v oboch prípadoch tak zahŕňa veľkú časť relevantného obdobia uvedeného v bode 86 vyššie.

96 Skutočnosť, že skoršia ochranná známka nie je uvádzaná na uvedených faktúrach, nemôže sama osebe preukázať, že tieto faktúry sú irelevantné na účely dôkazu o riadnom používaní uvedenej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2007, La Mer Technology/ÚHVT – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, neuverejnený v Zbierke, bod 65]. V prejednávanom prípade je to tak o to viac, že tieto faktúry neboli určené konečným spotrebiteľom tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka, v danom prípade širokej verejnosti, ale distribútorom vedľajšieho účastníka konania.

97 Aby však tieto faktúry mohli predstavovať relevantné dôkazy o používaní skoršej ochrannej známky vo vzťahom k tovarom uvedeným v bode 6 vyššie, je nevyhnutné overiť, či sa skutočne týkajú takých tovarov, a v kladnom prípade, či je na uvedených tovaroch umiestnená skoršia ochranná známka, alebo prinajmenšom či bola posledná uvedená ochranná známka používaná v súlade s jej základnou funkciou verejne a navonok v súvislosti s predajom uvedených tovarov spotrebiteľom.

98 Nebolo nevyhnutné, aby vedľajší účastník konania na účely tohto overenia predložila samostatné číselné údaje o predajoch týkajúcich sa iba tovarov, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, pričom odvolací senát zastával názor, že také predloženie je veľmi náročné a v konečnom výsledku nemožné. Bolo by postačujúce, keby boli na faktúrach – v prípade potreby odkazom na iné dôkazy – identifikované tovary kategórií uvedených v bode 6 vyššie, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, a to v množstve, ktoré by umožnilo vylúčiť akúkoľvek možnosť celkom symbolického

používania uvedenej ochrannej známky, a v dôsledku toho by to bolo dostatočné na preukázanie jej riadneho používania.

99 Oba katalógy predložené vedľajším účastníkom konania predstavovali dôkazy, ktoré môžu slúžiť na tento účel, ako odvolací senát uviedol v bode 25 napadnutého rozhodnutia. Prvý z týchto katalógov je vypracovaný v španielčine a ponúka niekoľko modelov lyží uvedených na trh vedľajším účastníkom konania. V prípade každého modelu obsahuje fotografiu tovaru, jeho názov, ako aj rôzne ďalšie relevantné informácie, ako najmä kód použitý vedľajším účastníkom konania na jeho identifikáciu. Druhý katalóg je vypracovaný v taliančine a angličtine a obsahuje obdobné údaje pre športové oblečenie uvádzané na trh vedľajším účastníkom konania.

100 Ako uviedol odvolací senát v bode 25 napadnutého rozhodnutia, na veľkom počte tovarov zobrazených v oboch týchto katalógoch je uvedená skoršia ochranná známka. V niekoľkých prípadoch sa táto ochranná známka objavuje s prvou alebo druhou obrazovou ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania. Ako však v podstate uviedol odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia, táto skutočnosť je irelevantná, pokiaľ ide o otázku, či vedľajší účastník konania preukázal riadne používanie skoršej ochrannej známky. V oblasti ochrannej známky Spoločenstva totiž neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by osobu, ktorá podala námietku, zaväzovalo preukázať používanie skoršej ochrannej známky samostatne, nezávisle od akejkoľvek inej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. decembra 2005, Castellblanch/ÚHVT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Zb. s. II-5309, body 33 a 34].

101 Predmetné katalógy teda nepredstavujú len dôkazy o charaktere používania skoršej ochrannej známky vedľajším účastníkom konania. Keďže obsahujú najmä číselné kódy tovarov, ktoré sa v nich nachádzajú, umožňujú overiť, či tieto tovary boli uvedené tiež vo faktúrach predložených vedľajším účastníkom konania.

102 Na účely takého overenia odvolací senát tým, že použil výraz „napríklad“, v bode 25 napadnutého rozhodnutia uviedol ako príklad šesť rôznych tovarov zahrnutých v troch „faktúrach“ z 18. novembra a 21. decembra 2005 a z 12. januára 2006. Z katalógov vedľajšieho účastníka konania vyplýva, že všetkými týmito šiestimi tovarmi sú lyže (t. j. „Gymnastické a športové náradie“ triedy 28) a je na nich skutočne uvedená skoršia ochranná známka.

103 Všeobecnejšie možno konštatovať, že z troch dokladov uvedených v bode 25 napadnutého rozhodnutia v spojení s katalógom lyží vedľajšieho účastníka konania vyplýva, že faktúra z 18. novembra 2005 obsahuje celkovo šesť párov lyží rôznych typov, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka. Faktúra z 21. decembra 2005 obsahuje celkom desať párov lyží rôznych typov, pričom na všetkých je uvedená skoršia ochranná známka, ako potvrdzuje katalóg. „Faktúra z 12. januára 2006 vystavená španielskemu odberateľovi“ obsahuje údaj o 43 pároch lyží rôznych typov, na ktorých je tiež uvedená skoršia ochranná známka. Podľa presného názvu však posledný uvedený doklad nie je faktúrou, ale dodacím listom, na ktorom nie je uvedená žiadna cena tovaru, ktorého sa týka. Na pojednávaní zástupca vedľajšieho účastníka konania v odpovedi na otázku Všeobecného súdu upresnil, že nejde o účtovný doklad.

104 Okrem toho medzi množstvom faktúr predložených vedľajším účastníkom konania sa nachádza jedna z 20. decembra 2005, ktorá bola vystavená jej talianskemu distribútorovi. Má 27 strán, týka sa tovaru v celkovej hodnote 54 938,98 eura a na prvých dvoch stranách obsahuje niekoľko párov lyží rôznych typov, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, čo možno potvrdiť prostredníctvom katalógu lyží. S výnimkou jedného páru lyží predaného za cenu 88 eur je však pre všetky ostatné páry uvedená kúpna cena 0 eur. V odpovedi na inú otázku Všeobecného súdu položenú na pojednávaní zástupca vedľajšieho účastníka konania vyhlásil, že nepozná podrobnosti týkajúce sa predmetnej faktúry, ale dodal, že keď sú nové modely lyží poskytnuté distribútorovi, aby ich otestoval, na príslušnej faktúre sa zvyčajne uvádza cena rovnajúca sa nule. Toto vyhlásenie bolo zaznamenané do zápisnice z pojednávania.

105 Iná faktúra z 12. januára 2006 vystavená talianskemu distribútorovi vedľajšieho účastníka konania sa týka predaja tovarov v celkovej hodnote 408 625,40 eura. Veľký počet uvedených tovarov predstavujú lyže, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka. Faktúra vyúčtováva najmä predaj 600 lyží modelu „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07“, ktoré sú označené číselným kódom 106001, v celkovej hodnote 124 200 eur, a 350 lyží modelu „Racetiger SL Racing Motion 06/07“, ktoré sú označené číselným kódom 106011, v celkovej hodnote 72 450 eur. Oba tieto modely sú uvedené v katalógu lyží vedľajšieho účastníka konania a možno tak potvrdiť, že je na nich uvedená skoršia ochranná známka.

106 Tretia faktúra z 27. januára 2006 v celkovej hodnote 13 631,90 eura vystavená španielskemu distribútorovi vedľajšieho účastníka konania sa týka predaja lyží rôznych modelov uvedených v katalógu lyží vedľajšieho účastníka konania, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, a to v množstvách pohybujúcich sa od jedného do štyroch párov každého modelu.

107 S výnimkou troch dokladov uvedených v bode 25 napadnutého rozhodnutia, troch faktúr uvedených v bodoch 104 až 106 vyššie a niektorých faktúr vystavených po relevantnom období, tak ako je vymedzené v bode 86 vyššie, sa však zvyšné faktúry predložené vedľajším účastníkom konania, a síce ich väčšina, týkajú tovarov, ktoré nemôžu byť identifikované v katalógoch založených v spise vedľajšieho účastníka konania, keďže obsahujú číselné kódy, ktoré nie sú v týchto katalógoch uvedené.

108 Zástupca vedľajšieho účastníka konania, ktorý bol na pojednávaní vyzvaný, aby predložil svoje pripomienky k identifikácii tovarov, ktorých sa týkajú číselné kódy uvedené vo väčšine faktúr predložených vedľajším účastníkom konania, v podstate uviedol, že číselné kódy použité vedľajším účastníkom konania sa z logistických dôvodov často menia podľa konkrétnej sezóny. Toto vysvetlenie, aj keď sa ukazuje ako prijateľné,

však nerieši problém identifikácie tovarov označených na faktúrach číselnými kódmi, ktoré nie sú uvedené v katalógoch vedľajšieho účastníka konania.

109 Žiadna faktúra tak bez dodatočných spresnení neumožňuje dospieť k záveru, že vedľajší účastník konania počas relevantného obdobia predával „Športové tašky" triedy 18 a „Oblečenie" triedy 25, na ktorých by bola uvedená skoršia ochranná známka. Je síce pravda, že z dvoch katalógov predložených vedľajším účastníkom konania katalóg týkajúci sa lyží ponúka niekoľko typov tašiek, na ktorých je uvedená skoršia ochranná známka, a druhý katalóg obsahuje určité športové oblečenie, na ktorom je uvedená táto ochranná známka. Žiadny z týchto tovarov však nie je uvedený na faktúrach pochádzajúcich z relevantného obdobia, ktoré predložil vedľajší účastník konania. ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe uviedol jediný príklad takej zmienky, ktorý sa ale týka faktúry z 18. augusta 2006, t. j. po relevantnom období. Okrem toho treba uviesť, že katalógy vedľajšieho účastníka konania nemôžu byť samy osebe považované za dostatočné dôkazy o používaní skoršej ochrannej známky, keďže zo spisu nijako nevyplýva, ako boli distribuované.

110 Pokiaľ ide o „Gymnastické a športové náradie" triedy 28, je síce pravda, ako bolo uvedené v bodoch 102 až 105 vyššie, že existujú určité faktúry svedčiace o predajoch lyží, ktoré predstavujú tovary tejto kategórie, účastníci konania však majú odlišný názor na otázku, či množstvá zodpovedajúce týmto predajom sú dostatočné na preukázanie riadneho používania skoršej ochrannej známky, alebo nie.

111 Na túto otázku pritom Všeobecný súd nemôže odpovedať. Treba totiž uviesť, že odvolací senát nezastával názor, že predaje uvedené v bode 25 napadnutého rozhodnutia preukazujú samy osebe riadne používanie skoršej ochrannej známky. Z výrazov použitých v tomto bode naopak vyplýva, že tieto predaje boli uvedené len ako príklady. Inými slovami, odvolací senát implicitne, avšak jednoznačne, dospel k názoru, že ostatné faktúry predložené vedľajším účastníkom konania sa týkajú tiež, prinajmenšom sčasti, predaja tovarov, ktorých sa týka skoršia ochranná známka a na ktorých je táto ochranná známka uvedená. Na tomto základe odvolací senát dospel k záveru, že riadne používanie uvedenej ochrannej známky bolo preukázané. Všeobecnému súdu

teda prislúcha, aby v rámci svojho preskúmania zákonnosti rozhodnutia odvolacieho senátu posúdil, či spis predložený odvolaciemu senátu umožnil vyvodenie takého záveru.

112 Nie je to tak. Ako už bolo uvedené v bode 107 vyššie, tovary, ktorých sa týkala väčšina faktúr predložených vedľajším účastníkom konania, nemôžu byť totiž identifikované jednoznačným spôsobom. Na rozdiel od toho, čo by mohlo vyplývať z výrazov použitých odvolacím senátom v bode 25 napadnutého rozhodnutia, tri doklady, ktoré sú v ňom uvedené, nie sú typickými príkladmi vybranými náhodne, ale sú súčasťou veľmi obmedzenej skupiny dokladov, ktoré všetky pochádzajú z obdobia trvajúceho len niečo vyše dva mesiace, v danom prípade od 18. novembra 2005 do 27. januára 2006, pričom len vo vzťahu k nim bolo možné potvrdiť, že sa týkajú tovarov, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka a na ktorých je táto ochranná známka uvedená.

113 Z toho vyplýva, že dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky zohľadnené odvolacím senátom, a síce faktúry a katalógy založené do spisu vedľajším účastníkom konania, neboli dostatočné na podloženie záveru napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého bola skoršia ochranná známka počas celého obdobia, na ktoré sa vzťahujú uvedené faktúry, riadne používaná pre tovary tried 18, 25 a 28, ktorých sa ochranná známka týka. Tieto dôkazy predstavovali nanajvýš indície umožňujúce domnievať sa, že predpoklad takého používania je pravdepodobný. Podľa judikatúry uvedenej v bode 84 vyššie pritom obyčajný predpoklad, nech už sa zdá byť akokoľvek pravdepodobný, nie je dostatočný na účely uplatnenia článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, ktorý vyžaduje dôkaz o takom používaní.

114 Odvolací senát mal teda prehĺbiť svoju analýzu spisu a zohľadniť tiež ostatné dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania, najmä miestoprísažné vyhlásenie pána G., ktorého dôkaznú hodnotu bolo treba určiť. Odvolací senát mohol prípadne podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyzvať účastníkov konania, aby predložili dodatočné pripomienky, či dokonca na základe článku 78 toho istého nariadenia

nariadiť vykonanie dokazovania (pozri v tomto zmysle rozsudok HIPOVITON, už citovaný v bode 40 vyššie, body 57 a 58).

115 Na základe všetkých predchádzajúcich úvah treba vyvodiť záver, že štvrtý žalobný dôvod je tiež dôvodný a treba ho prijať.

O návrhu na zmenu

116 Ako bolo uvedené v bode 40 vyššie, žalobkyňa svojím druhým a tretím bodom návrhov požaduje, aby napadnuté rozhodnutie bolo zmenené. Treba teda preskúmať, či prvý, druhý a štvrtý žalobný dôvod, v súvislosti s ktorými už bolo uvedené, že ich treba z titulu návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia prijať, odôvodňujú takú zmenu.

117 Po prvé treba pripomenúť, že v rámci svojej argumentácie týkajúcej sa prvého žalobného dôvodu (pozri bod 47 vyššie) žalobkyňa tvrdí, že konštatovanie, ktoré bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého sa prihláška netýka snoubordovej obuvi, je správne, ale že dôsledkom, ktorý z toho treba vyvodiť, má byť zamietnutie námietky v rozsahu, v akom sa týka uvedenej obuvi.

118 Táto časť argumentácie žalobkyne smeruje teda hlavne k zmene napadnutého rozhodnutia v tom zmysle, aby bol bod 1 výroku rozhodnutia námietkového oddelenia zrušený a aby námietka bola zamietnutá v rozsahu, v akom sa týka „snoubordovej obuvi“.

119 Tento návrh nie je opodstatnený a musí byť zamietnutý. Ako správne uvádza vedľajší účastník konania, na všetky tovary dotknuté námietkou sa vzťahuje prihláška žalobkyne. Pokiaľ ide o tovary triedy 25, znenie tejto prihlášky (pozri bod 4 vyššie) uvádza najprv „obuv" a potom rôzne druhy obuvi, ktorým predchádza výraz „najmä". Podľa judikatúry má pritom tento výraz, ktorý sa používa pri opise tovarov, iba význam príkladu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. novembra 2008, Scil proteins/ÚHVT – Indena (affilene), T-87/07, neuverejnený v Zbierke, bod 38; pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 41]. Keď je tento výraz použitý v zozname tovarov, slúži na odlíšenie tovarov, na ktorých má majiteľ ochrannej známky osobitný záujem, bez toho, aby bol zo zoznamu vylúčený akýkoľvek iný tovar (pozri v tomto zmysle rozsudok affilene, už citovaný, bod 39). Z toho vyplýva, že žalobkyňa požiadala o zápis svojej ochrannej známky pre „obuv" všeobecne, a teda tiež pre „lyžiarsku obuv, snoubordovú obuv a športovú obuv", ktorých sa týka námietka.

120 Napokon treba pripomenúť, že znenie prihlášky sa týka tiež, pokiaľ ide o tovary triedy 25, „športovej obuvi", ktorá predstavuje všeobecnejšiu kategóriu zahŕňajúcu „snowbordovú obuv".

121 Po druhé, v rozsahu, v akom návrh na zmenu smeruje k tomu, aby Všeobecný súd sám konštatoval, že riadne používanie skoršej ochrannej známky nebolo preukázané, a z tohto dôvodu námietku zamietol, treba uviesť, že je síce pravda, že otázku riadneho používania skoršej ochrannej známky ÚHVT meritórne preskúmal, avšak neúplne, ako bolo uvedené v bodoch 113 a 114 vyššie. Jej preskúmanie Všeobecným súdom by v podstate znamenalo výkon administratívnych funkcií a vyšetrovania prislúchajúcich ÚHVT, a z tohto dôvodu by bol v rozpore s inštitucionálnou rovnováhou, z ktorej vychádza zásada rozdelenia právomocí medzi ÚHVT a Všeobecný súd. Za týchto okolností Všeobecný súd zastáva názor, že vyššie uvedenému návrhu žalobkyne nie je opodstatnené vyhovieť [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. mája 2009, Fiorucci/

ÚHVT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Zb. s. II-1375, bod 67; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. októbra 2006, Freixenet/ÚHVT (Tvar matnej čiernej brúsenej fľaše), T-188/04, neuverejnený v Zbierke, bod 47].

122 Napadnuté rozhodnutie teda treba zrušiť a žalobu v zostávajúcej časti zamietnuť.

O trovách

123 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Všeobecný súd však podľa článku 87 ods. 3 prvého pododseku rokovacieho poriadku môže z výnimočných dôvodov rozdeliť náhradu trov konania medzi účastníkov konania.

124 ÚHVT v danom prípade navrhol, aby bolo rozhodnuté, že každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania, a okrem toho podporil návrh na zrušenie napadnutého rozhodnutia s výnimkou ustanovení týkajúcich sa dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky (pozri bod 49 vyššie). Táto okolnosť však nepredstavuje výnimočný dôvod v zmysle článku 87 ods. 3 prvého pododseku rokovacieho poriadku odôvodňujúci rozdelenie náhrady trov konania medzi účastníkov konania a nebráni tomu, aby bolo ÚHVT uložené nahradiť trovy konania žalobkyne v súlade s jej návrhom, keďže napadnuté rozhodnutie vydal odvolací senát ÚHVT (pozri v tomto zmysle rozsudok VENADO s rámcom a i., už citovaný v bode 51 vyššie, bod 115 a tam citovanú judikatúru). Je preto opodstatnené ÚHVT zaviazať, aby znášal vlastné trovy konania a nahradil trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni.

125 Keďže vedľajší účastník konania vo svojich návrhoch nemal úspech, znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 30. septembra 2009 (vec R 1387/2008-1) sa zrušuje.**

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

3. **ÚHVT znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Völkl GmbH & Co. KG.**

4. **Marker Völkl International GmbH znáša vlastné trovy konania.**

Czúcz Labucka Gratsias

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 14. decembra 2011.

Podpisy