ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

10. července 2006 *

Ve věci T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, se sídlem v Turís (Španělsko), zastoupená J. Carreño Morenem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

* Jednací jazyk: francouzština.

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

Baron Philippe de Rothschild SA, se sídlem v Pauillac (Francie), zastoupená K. Manhaevem, advokátem,

jejímž předmětem je žaloba proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 9. července 2003 (věc R 57/2003-2) týkajícímu se námitkového řízení mezi La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana a Baron Philippe de Rothschild SA,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení J. D. Cooke, předseda, R. García-Valdecasas a V. Trstenjak, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 17. listopadu 2005,

vydává tento

Rozsudek

Právní rámec

1 Článek 59, čl. 62 odst. 1 a článek 74 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, stanoví:

„*Článek 59*

Lhůta a forma

Odvolání [k odvolacímu senátu] se podává písemně u úřadu [pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)] ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí. Odvolání se považuje za podané až po zaplacení poplatku. Písemné odůvodnění odvolání musí být předloženo ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení rozhodnutí.

[...]

Článek 62

Rozhodnutí o odvolání

1. Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání.

[...]

Článek 74

Zkoumání skutečností úřadem z úřední moci

1. V průběhu řízení zkoumá úřad skutečnosti z moci úřední; v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se však úřad při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky.

2. Úřad nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili."

Skutečnosti předcházející sporu

2 Dne 26. ledna 2001 podala Baron Philippe de Rothschild SA (dále jen „vedlejší účastnice") u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství podle nařízení č. 40/94.

3 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení LA BARONNIE. Dne 23. července 2001 byla přihláška ochranné známky zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství*.

4 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí do třídy 33 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „alkoholické nápoje (s výjimkou piv)".

5 Dne 2. října 2001 podala La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky Společenství. Námitky se týkaly všech výrobků uvedených v přihlášce ochranné známky Společenství.

6 Důvodem uváděným na podporu námitek bylo nebezpečí záměny, upravené v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž majitelkou je žalobkyně. Dotčenou starší ochrannou známkou je slovní ochranná známka BARONIA, zapsaná ve Španělsku dne 3. listopadu 1976 pod číslem 699.163/7. Výrobky, pro které je starší ochranná známka zapsána, náležejí do třídy 33 a odpovídají následujícímu popisu: „všechny druhy vína".

7 Námitky byly rovněž založeny na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94. V tomto ohledu se žalobkyně v kolonce 99 formuláře pro podání námitek, nazvané „Vysvětlení důvodů", rovněž dovolávala výlučných práv spojených se svým obchodním jménem La Baronia de Turis, Coop. V. Naopak, kolonky 82 až 85 a 97 formuláře pro podání námitek, které osobě, která podává námitky, umožňují dovolávat se existence staršího označení užívaného v obchodním styku jakožto právního základu námitek na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, nebyly žalobkyní vyplněny.

8 Dne 28. ledna 2002 žalobkyně předložila dokumenty mající prokázat užívání starší ochranné známky, a sice: diplom osvědčující ocenění zlatou medailí z mezinárodní výstavy v Barceloně konané v roce 1929, kopii lístku do loterie z roku 1946, čtyři kopie nedatovaných etiket, pět vzorků etiket, jedna z nich z roku 2000, dvě kopie etiket z roku 1929, brožuru o vínech BARONIA, dvě kopie reklamní fotografie používané na autobusech ve Španělsku v roce 1984, nedatovanou kopii fotografie vinných lahví, nedatovanou kopii článku o vínech a nedatovanou kopii etiket vinných lahví.

9 Sdělením ze dne 5. července 2002 se vedlejší účastnice obrátila na námitkové oddělení OHIM, aby jej požádala v souladu s čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 o to, aby žalobkyně předložila důkaz o užívání starší ochranné známky, na které byly námitky založeny. Ve svém dopise vedlejší účastnice upřesnila:

„Žádáme o to, aby osoba, která podala námitky, předložila důkaz o užívání ochranné známky dovolávané na podporu námitek během posledních pěti let. Dokumenty, které předložila dne 4. dubna 2002, neprokazují skutečné užívání a nepocházejí z daného období."

10 Dne 9. července 2002 požádal OHIM žalobkyni, aby předložila tento důkaz do 10. září 2002 s upřesněním, že její námitky budou zamítnuty pro všechny výrobky nebo služby, pro které nebude důkaz o užívání starší ochranné známky předložen. Žalobkyně nové dokumenty nepředložila.

11 Dne 19. listopadu 2002 námitkové oddělení zamítlo námitky z toho důvodu, že důkazy nebyly dostatečné k prokázání skutečného užívání ochranné známky BARONIA během pěti let před podáním přihlášky ochranné známky Společenství. Uvedlo, že diplom, lístek do loterie a etikety z roku 1929 se zjevně nevztahují k referenčnímu období – mezi 23. červencem 1996 a 23. červencem 2001 – a že ostatní dokumenty neposkytují informaci ohledně období nebo rozsahu užívání starší ochranné známky pro zapsané výrobky. Pokud jde o referenční období, zjistilo pouze jednu etiketu z roku 2000. Pokud jde o rozsah užívání, konstatovalo, že z předložených dokumentů nevyplývá žádná informace kvantitativní povahy. Pokud jde o důvod námitek založený na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, námitkové oddělení zamítlo námitky z toho důvodu, že žalobkyně nepředložila dostatečný důkaz o skutečném užívání obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V. v obchodním styku, jehož význam by nebyl pouze místní, v okamžiku, kdy byla podána přihláška ochranné známky Společenství. Uvedlo, že stejně tak z předložených dokumentů nelze vyvodit žádnou informaci ohledně rozsahu, období a doby užívání tohoto označení.

12 Dne 8. ledna 2003 žalobkyně podala odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení. Na podporu svého odvolání předložila nové důkazy, a sice veřejnou listinu osvědčující, že žalobkyně byla známa pod jménem „La Baronia de Turis, Coop. V.“, veřejnou listinu osvědčující existenci vinných lahví uváděných na trh pod ochrannou známkou BARONIA, faktury z let 1993 až 2002, vystavené dodavateli žalobkyně pro výrobky označené ochrannou známkou BARONIA, faktury vystavené žalobkyní několika zákazníkům za prodej vín uváděných na trh pod ochrannou známkou BARONIA, v období let 1996 až 2002, jakož i několik svazků faktur vystavených

žalobkyní z let 1999 až 2002, prokazujících prodeje vín označených ochrannou známkou BARONIA.

13 Rozhodnutím ze dne 9. července 2003 R 57/2003-2 (dále jen „napadené rozhodnutí") druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Potvrdil posouzení důkazů provedené námitkovým oddělením, jakož i důsledky, které z něj vyvodilo, pokud jde o nedostatečnost důkazu o užívání. Pokud jde o námitky založené na obchodním jménu, odvolací senát je považoval za přípustné, ale neopodstatněné z toho důvodu, že osoba, která podala námitky, nepředložila dostatečné důkazy o užívání obchodního jména a nepředložila pravidla rozhodného vnitrostátního práva. Pokud jde o důkazy, které byly předloženy poprvé ve stadiu odvolání, prohlásil je za nepřípustné, jelikož byly předloženy po uplynutí lhůty stanovené námitkovým oddělením.

Řízení a návrhová žádání účastníků řízení

14 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 12. září 2003 podala žalobkyně projednávanou žalobu.

15 OHIM a vedlejší účastnice předložily svá vyjádření kanceláři Soudu dne 19. března 2004 a 8. března 2004.

16 Na základě zprávy soudce zpravodaje Soud (první senát) rozhodl o zahájení ústní části řízení.

17 Řeči účastníků řízení a jejich odpovědi na otázky Soudu byly vyslechnuty na jednání konaném dne 17. listopadu 2005.

18 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství LA BARONNIE.

19 Při jednání se žalobkyně vzdala návrhů na důkazní opatření, které byly obsaženy v její žalobě, s výjimkou návrhu směřujícího k tomu, aby bylo Oficina Española de Patentes y Marcas (Španělský úřad pro patenty a ochranné známky, dále jen „OEPM“) nařízeno upřesnit současný statut ochranné známky BARONIA a uvést, jaká dokumentace byla tomuto úřadu předložena na podporu žádosti o obnovu zápisu č. 699.163/7.

20 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

21 Vedlejší účastnice v podstatě navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž prohlásilo námitky žalobkyně založené na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 za přípustné, a v důsledku toho prohlásil námitky za nepřípustné v rozsahu, v němž jsou založeny na tomto ustanovení;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K návrhu směřujícímu k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky Společenství

22 V rámci svého druhého bodu návrhových žádání se žalobkyně v podstatě domáhá, aby Soud zamítl zápis přihlašované ochranné známky.

23 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku soudu

Společenství. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Soudu [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 22].

24 Návrh žalobkyně směřující k tomu, aby Soud zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky Společenství LA BARONNIE je tedy nepřípustný.

K návrhu na částečné zrušení napadeného rozhodnutí podanému vedlejší účastnicí

25 V rámci svého druhého bodu návrhových žádání se vedlejší účastnice domáhá, aby Soud zrušil rozhodnutí odvolacího senátu v rozsahu, v němž prohlásilo námitky žalobkyně založené na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 za přípustné, a v důsledku toho, aby prohlásil námitky za nepřípustné v rozsahu, v němž jsou založeny na tomto ustanovení.

26 Je třeba připomenout, že podle čl. 134 odst. 3 jednacího řádu Soudu vedlejší účastník, který byl účastníkem řízení před odvolacím senátem, může ve svém vyjádření k žalobě navrhovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v bodě, který nebyl uveden v žalobě, a může uplatnit důvody neuvedené v žalobě. Druhý bod návrhových žádání vedlejší účastnice je tedy přípustný.

27 Vedlejší účastnice uplatňuje, že formulář pro podání námitek byl žalobkyní špatně vyplněn, zejména pokud jde o jeho části týkající se právního důvodu, na kterém jsou založeny námitky. Konkrétněji uvádí, že žalobkyně nevyplnila kolonky 82 až 85 a 97 týkající se existence obchodního jména jako staršího označení užívaného v obchodním styku. Dodává, že jestliže žalobkyně zmínila existenci svého obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V. v kolonce 99 formuláře pro podání námitek, nazvané „Vysvětlení důvodů", z informací poskytnutých žalobkyní vyplývá, že právním základem námitek byl čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Má za to, že v rozsahu, v němž jsou námitky založeny na čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 40/94, nesplňují podmínky definované pravidly použitelnými v oblasti přípustnosti sdělení o námitce. Dochází tak k závěru, že odvolací senát měl námitky v rozsahu, v němž byly založeny na obchodním jménu La Baronia de Turis, Coop. V, zamítnout jako nepřípustné.

28 Soud podotýká, že na základě pravidla 18 odst. 1 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), OHIM zamítne námitky jako nepřípustné, pokud sdělení o námitce „neurčuje jasně [...] starší právo, na základě kterých [kterého] se námitka [námitky] podává [podávají] [...]".

29 Jestliže v projednávaném případě není sporné, že žalobkyně nevyplnila kolonky 82 až 85 a 97 formuláře pro podání námitek, které osobě, která podává námitky, umožňují dovolávat se existence staršího označení užívaného v obchodním styku jako právního základu námitek, je rovněž nesporné, že se v kolonce 99 dovolávala ochrany spojené s užíváním svého obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V.

30 Krom toho, se zdá, že se OHIM nikdy nedomníval, že sdělení o námitce obsahovalo nepřesnost ohledně dovolávaní se obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V. jako základu námitek, a to navzdory argumentům předloženým v tomto smyslu žalobkyní v jejím dopise ze dne 5. července 2002. Dopis OHIM ze dne 9. července

2002, kterým byla žalobkyni předána žádost vedlejší účastnice směřující k tomu, aby předložila důkaz o skutečném užívání ochranné známky BARONIA, totiž neobsahoval žádnou žádost o vysvětlení v tomto ohledu.

31 V důsledku toho napadené rozhodnutí právem prohlásilo námitky za přípustné v rozsahu, v němž byly založeny na užívání obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V., na základě čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

32 Druhý bod návrhových žádání vedlejší účastnice musí být tedy zamítnut jako neopodstatněný.

K návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí

33 Žalobkyně předkládá v podstatě tři žalobní důvody směřující ke zrušení. První žalobní důvod vychází z porušení ustanovení čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 a pravidla 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95. V rámci svého druhého a třetího žalobního důvodu se žalobkyně dovolává porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 a čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

34 V rámci prvního žalobního důvodu žalobkyně v podstatě uplatňuje jednak dostatečnou povahu důkazů, které předložila námitkovému oddělení, aby odůvodnila skutečné užívání své starší ochranné známky a užívání obchodního jména La Baronia de Turis, Coop. V., a jednak tvrdí, že odvolací senát porušil svou povinnost přezkoumat důkazy, které předložila poprvé v příloze k odůvodnění odvolání.

1. K dostatečné povaze důkazů předložených před námitkovým oddělením

— Argumenty účastníků řízení

35 Žalobkyně má za to, že napadené rozhodnutí porušuje ustanovení upravující důkazy o užívání starší ochranné známky a dovolává se čl. 43 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94, jakož i pravidla 16 odst. 2, pravidla 22 odst. 1 a pravidla 92 odst. 1 nařízení č. 2868/95. Podle žalobkyně byly důkazy připojené ke sdělení o námitce dostatečné k prokázání skutečného užívání ochranné známky, na kterou se vztahuje španělský zápis č. 699.163/7, neboť jasně prokazovaly, že již více než sedmdesát pět let nepřetržitě užívá název BARONIA pro uvádění vín všech druhů na trh. Stejně tak formality pro obnovu zápisu, které provedla, představují důkaz toho, že tato ochranná známka je stále v platnosti.

36 Žalobkyně konkrétněji zmiňuje osvědčení o španělském zápisu č. 699.163/7, které uvádí, že přihláška k zápisu byla podána dne 16. ledna 1973 a že ochranná známka BARONIA byla obnovena dne 25. října 1996. Upřesňuje, že v souladu se španělskými právními předpisy o ochranných známkách je pro obnovu ochranné známky nutné prokázat užívání dotčené ochranné známky během let bezprostředně předcházejících datu žádosti o obnovu. Osvědčení o zápisu č. 699.163/7 tedy nezpochybnitelně prokazuje užívání dovolávané starší ochranné známky.

37 OHIM a vedlejší účastnice mají za to, že posouzení odvolacího senátu ohledně nedostatečnosti důkazů předložených před námitkovým oddělením je opodstatněné.

38 OHIM se rovněž domnívá, že oddělení OHIM správně odmítla všechny dokumenty pocházející z doby před referenčním obdobím. Pokud jde o ostatní dokumenty, uvádí, že s výjimkou jediné etikety z roku 2000 nejsou datovány a neumožňují ověřit, zda se týkají příslušného období. Krom toho tyto dokumenty neumožňují prokázat rozsah užívání starší ochranné známky, neboť v projednávaném případě žádný z dokladů neuvádí množství prodaných vinných lahví.

39 Ohledně důkazní hodnoty osvědčení o španělském zápisu č. 699.163/7, OHIM uvádí, že obnovuje-li OEPM zápis, spokojuje se s čestným prohlášením dotyčného podniku a neprovádí žádný přezkum skutečného užívání ochranné známky, jejíž obnova je požadována. Osvědčení o zápisu může představovat nanejvýš náznak skutečného užívání, který není potvrzen žádným hmatatelným a ověřitelným důkazem.

40 Vedlejší účastnice dodává, že žalobkyně neodůvodnila existenci podmínek, které jsou údajně uloženy španělskými právními předpisy pro obnovu zápisu, ani nepředložila důkaz ohledně dokumentů, které údajně předložila OEPM. Vedlejší účastnice rovněž upřesňuje, že pokud by bylo třeba přihlédnout k obnově ochranné známky, ke které došlo dne 25. října 1996, žalobkyně by se mohla dovolávat skutečného užívání své starší ochranné známky pouze pro období tří měsíců z pěti let, které jsou relevantní.

— Závěry Soudu

41 Podle ustálené judikatury je ochranná známka skutečně užívána, pokud není užívána výlučně za účelem zachování práv z ochranné známky. Musí se jednat o užívání v souladu se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby tím, že mu umožní bez možnosti záměny odlišit tento výrobek nebo tuto službu od těch, které mají jiný původ. Ochrana ochranné známky a účinky, že její zápis může být namítán vůči třetím osobám, nemohou přetrvávat, pokud ochranná známka ztratila své obchodní

odůvodnění spočívající ve vytvoření nebo zachování odbytu pro výrobky nebo služby nesoucí označení, které ji tvoří, ve srovnání s výrobky nebo službami pocházejícími od jiných podniků [rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh. s. II-2787, bod 33; viz rovněž obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 11. března 2003, Ansul, C-40/01, Recueil, s. I-2439, body 36, 37 a 43].

42 Užívání ochranné známky, jehož hlavním účelem není vytvořit nebo zachovat podíly na trhu pro výrobky nebo služby, které chrání, musí být posouzeno jako užívání, jehož cílem je ve skutečnosti zmařit případný návrh na zrušení. Takové užívání nelze kvalifikovat jako „skutečné" (viz obdobně usnesení Soudního dvora ze dne 27. ledna 2004, La Mer Technology, C-259/02, Recueil, s. I-1159, bod 26).

43 Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro výrobky a služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo těchto služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (výše uvedený rozsudek HIPOVITON, bod 34; viz rovněž obdobně výše uvedený rozsudek Ansul, bod 43).

44 Pokud jde o rozsah užívání starší ochranné známky, je zvláště třeba zohlednit jednak obchodní objem představovaný souhrnem všech úkonů spojených s užíváním, a jednak i délku časového období, během kterého došlo k úkonům spojeným

s užíváním, jakož i četnost těchto úkonů. Čím omezenější je tak objem obchodního využívání ochranné známky, tím větší je nutnost, aby účastník řízení, který podal námitky, dodal doplňující údaje, které mohou rozptýlit případné pochybnosti o skutečném užívání dotyčné ochranné známky (výše uvedený rozsudek HIPOVITON, body 35 a 37).

45 V projednávaném případě oddělení OHIM právem posoudily důkazy předložené před námitkovým oddělením o užívání ochranné známky BARONIA vedlejší účastnicí během pěti let před podáním přihlášky ochranné známky Společenství, jako nedostatečné. Námitkové oddělení správně uvedlo, že diplom, lístek do loterie a etikety z roku 1929 se zjevně nevztahují k referenčnímu období – od 23. července 1996 do 23. července 2001 – a že ostatní dokumenty – a sice ostatní etikety, brožura o vínech BARONIA, fotografie vinných lahví a článek z novin – neposkytovaly, s výjimkou jednoho z nich, žádnou informaci ohledně období nebo rozsahu užívání starší ochranné známky pro zapsané výrobky. Pokud jde o referenční období, jediným relevantním dokumentem je jedna etiketa vinné láhve z roku 2000. Pokud jde o rozsah užívání starší ochranné známky, jak správně konstatovalo námitkové oddělení, z předložených dokumentů nemohla být vyvozena žádná informace kvantitativní povahy. Samotná etiketa totiž neposkytuje žádnou informaci o objemu prodejů.

46 Krom toho, jak konstatoval odvolací senát v bodě 19 napadeného rozhodnutí, žalobkyně neposkytla, opíraje se o připuštěné důkazy, žádné vysvětlení ohledně rozsahu užívání ochranné známky BARONIA, zejména pokud jde o objem prodejů, zeměpisné rozšíření distribuce – zejména, počet distributorů, distribuční kanály –, délku trvání období, během kterého byla ochranná známka užívána, jakož i četnosti tohoto užívání.

47 Obnova španělského zápisu č. 699.163/7 a skutečnost, že španělské právní předpisy pro účely provedení obnovy zápisu požadují prokázání užívání ochranné známky

během let bezprostředně předcházejících žádosti o obnovu, nemohou stačit k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky po 25. říjnu 1996, datu obnovy španělského zápisu. Obnova španělského zápisu č. 699.163/7 pouze prokazuje, že ochranná známka BARONIA byla ve Španělsku stále platná ke dni, kdy vedlejší účastnice podala svou přihlášku ochranné známky Společenství. Mimoto žalobkyně neposkytla žádnou informaci ohledně dokumentů, které údajně předložila OEPM. Konečně, v každém případě žalobkyně před námitkovým oddělením nepředložila žádný důkaz, který by mohl doložit užívání její ochranné známky BARONIA po 25. říjnu 1996, datu obnovy španělského zápisu.

48 I kdyby ostatně OEPM přezkoumal důkazy o nedávném užívání ochranné známky, jejíž obnova byla požadována, taková okolnost nemůže žalobkyni zbavit povinnosti předložit důkaz o skutečném užívání práv dovolávaných na podporu jejích námitek, jakmile byla v tomto smyslu vedlejší účastnicí podána žádost. Předložení takové žádosti má totiž za následek to, že osoba, která podává námitky, nese důkazní břemeno ohledně skutečného užívání – nebo existence řádných důvodů pro neužívání – pod sankcí zamítnutí jejích námitek, přičemž tento důkaz musí být předložen ve lhůtě stanovené OHIM v souladu s pravidlem 22 nařízení č. 2868/95 [rozsudky Soudu ze dne 17. března 2004, El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Recueil, s. II-965, bod 38].

49 Konečně je namístě připomenout, že legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí být posuzována výlučně na základě nařízení č. 40/94, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoliv na základě dřívější rozhodovací praxe určitého členského státu [rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, bod 53].

50 Je třeba tudíž dospět k závěru, že žalobkyně ani před námitkovým oddělením, ani před odvolacím senátem neprokázala s přihlédnutím k důkazům předloženým před námitkovým oddělením existenci skutečného užívání starší ochranné známky. První část tohoto žalobního důvodu tak musí být zamítnuta jako neopodstatněná.

2. K přípustnosti důkazů předložených poprvé před odvolacím senátem

— Argumentace účastníků řízení

51 Žalobkyně má za to, že odvolací senát měl přijmout důkazy, které připojila k odůvodnění svého odvolání. Podle žalobkyně se nejedná o nové dokumenty, které by byly nepřípustné, ale naopak o dokumenty doplňující důkazy předložené včas před námitkovým oddělením.

52 OHIM se domnívá, že rozsudek Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, s. II-3253), nemůže být vykládán tak, že účastníku řízení povoluje předložit skutkové okolnosti a důkazy na podporu námitek poprvé – nebo případně podruhé – před odvolacím senátem, jestliže tento účastník řízení nedodržel lhůtu, která mu byla stanovena k předložení těchto skutkových okolností a těchto důkazů před námitkovým oddělením.

53 OHIM se stejně jako vedlejší účastnice domnívá, že odvolací senát byl oprávněn prohlásit tyto důkazy za nepřípustné z toho důvodu, že byly předloženy po uplynutí lhůty, kterou námitkové oddělení žalobkyni stanovilo na základě pravidla 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95 k tomu, aby předložila důkaz o užívání ochranné známky BARONIA. OHIM se dovolává judikatury vycházející z rozsudku Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, s. II-4301), a dodává, že se žalobkyně rozhodla nedoplnit dokumentaci, kterou předložila dne 28. ledna 2002, i přesto, že ji k tomu OHIM formálně vyzval.

54 OHIM se domnívá, že v řízení *inter partes* brání existence lhůty stanovené na základě pravidla 22 odst. 1 nařízení č. 2868/95 diskreční pravomoci, kterou má, pokud jde o přijetí nebo odmítnutí důkazů, které nebyly předloženy včas, na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Tento rozbor je potvrzen samotným zněním tohoto ustanovení, které se použije jen tehdy, pokud nebyly důkazy předloženy „včas", a nikoliv byly-li poskytnuty „po uplynutí lhůty". Krom toho možnost předložit důkazy po uplynutí stanovené lhůty by znamenala prodloužení námitkových řízení neslučitelné se zásadou hospodárnosti řízení. V důsledku toho má OHIM za to, že následkem podání odvolání k odvolacím senátům nemůže být opětovné zahájení běhu lhůt stanovených námitkovým oddělením po uplynutí uvedených lhůt. Skutečnost, že mezi námitkovým oddělením a odvolacími senáty existuje funkční kontinuita, nemá na tento závěr dopad. Jakýkoli odlišný výklad by byl ostatně v rozporu se zásadou „rovnosti zbraní" mezi účastníky řízení a poškozoval by zájmy druhé strany.

55 Vedlejší účastnice dodává, že i kdyby nové důkazy před odvolacím senátem byly přípustné, byly by v každém případě nedostatečné k prokázání skutečného užívání ochranné známky BARONIA během příslušného období. Faktury týkající se tisku etiket neprokazují rozsah uvádění výrobků prodávaných pod ochrannou známkou BARONIA na trh. Existuje pouze velmi omezený počet faktur uvádějících vína prodaná pod touto ochranou známkou a počet láhví uvedených na těchto fakturách je vždy omezený na nejvýše několik tuctů.

— Závěry Soudu

56 Článek 62 odst. 1 nařízení č. 40/94 stanoví, že odvolací senát může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc tomuto oddělení vrátit k dalšímu jednání. Z tohoto ustanovení, jakož i ze systematiky nařízení č. 40/94

vyplývá, že odvolací senát má pro rozhodnutí o odvolání stejné pravomoci, jako oddělení, které přijalo napadené rozhodnutí, a že se jeho přezkum týká celého sporu ve stadiu ke dni, kdy rozhoduje.

57 Z tohoto článku, jakož i z ustálené judikatury rovněž vyplývá, že mezi jednotlivými útvary OHIM, a sice průzkumovým referentem, námitkovým oddělením, oddělením pro správu známek a právní otázky a zrušovacími odděleními na jedné straně a odvolacími senáty na druhé straně existuje funkční kontinuita (viz výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 25 a uvedená judikatura).

58 Z funkční kontinuity mezi jednotlivými odděleními OHIM vyplývá, že v rámci přezkumu rozhodnutí vydaných v prvním stupni útvary OHIM, jejž jsou odvolací senáty povinny provádět, mají tyto senáty povinnost založit své rozhodnutí na všech skutkových a právních okolnostech, které účastníci řízení uplatnili buď v řízení před útvarem rozhodujícím v prvním stupni, nebo v odvolacím řízení [rozsudky Soudu KLEENCARE, uvedený výše, bod 32; ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 18, a ze dne 9. listopadu 2005, Focus Magazin Verlag v. OHIM – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, Sb. rozh. s. II-4725, bod 37].

59 Odvolací senáty proto mohou, s jedinou výhradou čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, odvolání vyhovět na základě nových skutečností dovolávaných účastníkem, který podal odvolání, nebo také na základě nových důkazů předložených tímto účastníkem [rozsudek Soudu ze dne 3. prosince 2003, Audi v. OHIM (TDI), T-16/02, Recueil, s. II-5167, bod 81, a výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 26]. Přezkum prováděný odvolacími senáty se neomezuje na přezkum legality napadeného rozhodnutí, nýbrž v důsledku devolutivního účinku odvolacího řízení znamená nové posouzení celého sporu, přičemž mají odvolací senáty v plném rozsahu přezkoumat původní návrh a přihlédnout k včas předloženým důkazům.

60 V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, pokud jde o řízení *inter partes*, funkční kontinuita mezi jednotlivými odděleními OHIM nemá za následek, že účastník řízení nemůže na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 uplatňovat před odvolacím senátem nové skutkové a právní okolnosti, které nebyly předloženy před útvarem rozhodujícím v prvním stupni (výše uvedený rozsudek Hi-FOCuS, bod 37). Tvrzení OHIM by vedlo k popření obecné pravomoci odvolacího senátu k rozhodování sporu.

61 Pravidlo zakotvené v čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, podle kterého OHIM zkoumá skutečnosti z moci úřední, obsahuje dvě omezení. Jednak v rámci řízení týkajících se relativních důvodů pro zamítnutí zápisu je zkoumání omezeno na skutečnosti týkající se důvodů a návrhů přednesených účastníky řízení. Dále odstavec 2 tohoto článku svěřuje OHIM fakultativně pravomoc nepřihlížet k důkazům, které účastníci řízení nepředložili „včas".

62 Z funkční kontinuity, která je příznačná pro vztah mezi odděleními OHIM, přitom vyplývá, že pojem „včas" musí být v rámci odvolacího řízení před odvolacím senátem vykládán tak, že odkazuje na lhůtu, jež platí pro podání odvolání, jakož i na lhůty stanovené v průběhu dotčeného řízení. Vzhledem k tomu, že tento pojem platí v rámci každého řízení probíhajícího před OHIM, uplynutí lhůt stanovených útvarem rozhodujícím v první instanci k předložení důkazů tedy nemá vliv na otázku, zda tyto důkazy byly předloženy „včas" před odvolacím senátem. Odvolací senát je tedy povinen přihlédnout k jemu předloženým důkazům bez ohledu na to, zda byly předloženy před námitkovým oddělením, či nikoli.

63 V projednávaném případě žalobkyně před odvolacím senátem předložila jednak dvě ověřená osvědčení, a jednak řadu faktur uvádějících vína prodaná pod ochrannou známkou BARONIA v letech 1996 až 2002, které vystavila sama nebo byly vystaveny jejím dodavatelem vinných etiket. Tyto dokumenty byly předloženy na podporu argumentace již předložené před námitkovým oddělením, podle které byla tato ochranná známka skutečně užívána.

64 V důsledku toho, jelikož dotčené dokumenty byly předloženy žalobkyní v příloze jejího odůvodnění před odvolacím senátem ve lhůtě čtyř měsíců stanovené článkem 59 nařízení č. 40/94, jejich předložení nemůže být považováno za opožděné ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Odvolací senát tedy nemohl odmítnout zohlednění těchto dokumentů (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Hi-FOCuS, bod 38).

65 V tomto ohledu nemůže obstát odkaz OHIM na výše uvedený rozsudek ELS týkající se předložení důkazů námitkovému oddělení o užívání starší ochranné známky po uplynutí lhůty stanovené OHIM vzhledem k tomu, že pokud byly důkazní materiály odvolacímu senátu předloženy včas, je odvolací senát povinen je zohlednit při svém přezkumu odvolání (výše uvedené rozsudky KLEENCARE, bod 32, a Hi-FOCuS, bod 40). Mimoto v projednávaném případě námitkové oddělení žalobkyni nepožádalo, aby předložila konkrétní dokumenty, ale celou řadu dokumentů majících prokázat starší užívání ochranné známky. Jelikož žalobkyně předložila určité dokumenty, které námitkové oddělení nepovažovalo za prokazující starší užívání ochranné známky, nic jí nebránilo předložit nové dokumenty před odvolacím senátem.

66 V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, nepředstavuje připuštění nových důkazů před odvolacím senátem v žádném případě porušení práv obhajoby přihlašovatele, jelikož ten je schopen ujistit se o existenci a přesném rozsahu ochrany staršího práva

dovolávaného na podporu námitek. Pokud jsou jako v projednávaném případě tyto dokumenty předmětem jednání až ve stadiu odvolacího řízení, práva obhajoby přihlašovatele nejsou porušena, může-li přihlašovatel zpochybnit existenci nebo rozsah starších práv před odvolacím senátem na základě čl. 61 odst. 2 nařízení č. 40/94. V projednávaném případě se vedlejší účastnice mohla užitečně vyjádřit k těmto dokumentům před odvolacím senátem. S ohledem na předcházející nemůže OHIM tvrdit, že vedlejší účastnice nebyla schopna se ujistit o existenci a přesném rozsahu ochrany starších práv dovolávaných na podporu námitek. Je namístě dojít k závěru, že přípustnost sporných dokumentů ve stadiu odvolacího řízení neporušuje práva obhajoby vedlejší účastnice nebo zásadu „rovnosti zbraní" mezi účastníky řízení.

67 Krom toho argument OHIM, podle kterého by se řízení o zápisu ochranných známek Společenství značně prodloužilo, pokud by účastníci řízení mohli poprvé předkládat skutkové okolnosti nebo důkazy před odvolacím senátem, nemůže obstát. Naopak právě odmítnutí přijetí dodatečných důkazů předložených odvolacímu senátu mělo za následek prodloužení tohoto řízení (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Hi-FOCuS, bod 42).

68 Z toho vyplývá, že nezohledněním důkazů, které mu žalobkyně předložila ve lhůtě stanovené článkem 59 nařízení č. 40/94, porušil odvolací senát článek 74 nařízení č. 40/94 (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Hi-FOCuS, bod 43).

69 Je třeba nicméně přezkoumat důsledky, které je nutno vyvodit z tohoto právního pochybení. Podle ustálené judikatury totiž vada řízení vede k celkovému nebo částečnému zrušení rozhodnutí pouze tehdy, pokud je prokázáno, že v případě neexistence této vady mohlo mít napadené rozhodnutí jiný obsah (rozsudky

Soudního dvora ze dne 29. října 1980, Van Landewyck a další v. Komise, 209/78 až 215/78 a 218/78, Recueil, s. 2111, bod 47, a ze dne 23. dubna 1986, Bernardi v. Parlament, 150/84, Recueil, s. 1375, bod 28; rozsudky Soudu ze dne 6. července 2000, Volkswagen v. Komise, T-62/98, Recueil, s. II-2707, bod 283, a ze dne 5. dubna 2006, Degussa v. Komise, T-279/02, Sb. rozh. s. II-897, bod 416). Ze znění čl. 63 odst. 2 a 3 nařízení č. 40/94 ve vzájemném spojení rovněž vyplývá, že jak zrušení, tak i změna rozhodnutí odvolacích senátů jsou možné jen tehdy, pokud je toto rozhodnutí stiženo hmotněprávní či procesní vadou [rozsudek Soudu ze dne 12. prosince 2002, eCopy v. OHIM (ECOPY), T-247/01, Recueil, s. II-5301, bod 46].

70 V projednávaném případě nelze vyloučit, že důkazy, které odvolací senát neoprávněně odmítl zohlednit, mohly změnit obsah napadeného rozhodnutí. Týkají se totiž referenčního období – od 23. července 1996 do 23. července 2001 – přičemž námitkové oddělení zamítlo námitky zejména proto, že mezi předloženými důkazy se referenčního období týkala pouze jediná etiketa z roku 2000. V tomto ohledu však nepřísluší Soudu nahrazovat OHIM při posuzování dotčených důkazů.

71 S přihlédnutím k výše uvedenému je namístě napadené rozhodnutí zrušit, aniž by bylo nezbytné zkoumat ostatní žalobní důvody nebo vyhovět návrhu na důkazní opatření žalobkyně. Soud krom toho podotýká, že žalobkyně neuvádí důvod, proč jí bylo zabráněno předložit dotčené důkazní materiály a potřebovala zásah Soudu.

K nákladům řízení

72 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. Na základě čl. 87 odst. 4 třetího pododstavce téhož řádu může Soud nařídit, že vedlejší účastník ponese vlastní náklady řízení.

73 V projednávaném případě neměly OHIM a vedlejší účastnice ve věci úspěch. Nicméně žalobkyně nenavrhla, aby byla OHIM a vedlejší účastnici uložena náhrada nákladů řízení.

74 V důsledku toho je namístě rozhodnout, že každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 9. července 2003 (věc R 57/2003-2) se zrušuje.

2) **Návrh žalobkyně, La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, směřující k zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky Společenství se odmítá jako nepřípustný.**

3) **Návrh vedlejší účastnice, Baron Philippe de Rothschild SA, směřující k tomu, aby byly námitky v rozsahu, v němž jsou založeny na čl. 8 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství, prohlášeny za nepřípustné, se zamítá.**

4) **Ve zbývající části se žaloba zamítá.**

5) **Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. července 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

R. García-Valdecasas