ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)
z 10. júla 2006 *

Vo veci T-323/03,

La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, so sídlom v Turís (Španielsko), v zastúpení: J. Carreño Moreno, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: S. Petrequin a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: francúzština.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

Baron Philippe de Rothschild SA, so sídlom v Pauillac (Francúzsko), v zastúpení: K. Manhaeve, advokát,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. júla 2003 (vec R 57/2003-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana a Baron Philippe de Rothschild SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia R. García-Valdecasas a V. Trstenjak,
tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 17. novembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Právny rámec

1 Článok 59, článok 62 ods. 1 a článok 74 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení stanovujú:

„Článok 59

Lehota a forma odvolania

Oznámenie o odvolaní musí byť podané v písomnej forme na úrad [pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)] do dvoch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, proti ktorému sa podáva odvolanie. Oznámenie sa považuje za podané iba vtedy, ak bol uhradený požadovaný poplatok za odvolanie. Do štyroch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia sa musí podať písomné prehlásenie [vyjadrenie — *neoficiálny preklad*] s uvedením dôvodov odvolania.

...

Článok 62

Rozhodnutie o odvolaní

1. Po preskúmaní prípustnosti [podstaty — *neoficiálny preklad*] odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže vykonávať buď všetky právomoci v rámci právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo prípad postúpiť tomuto oddeleniu na ďalšie stíhanie. [Odvolací senát môže buď vykonať právomoci oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie, alebo vrátiť vec tomuto oddeleniu na ďalšie konanie — *neoficiálny preklad*].

...

Článok 74

Preskúmanie skutočností z moci úradnej [*ex offo — neoficiálny preklad*]

1. V priebehu konaní pred úradom preskúma úrad fakty na základe vlastnej iniciatívy; v prípade konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na fakty, dôkazy a argumenty predložené stranami a na požadovaný žalobný nárok. [V konaniach pred Úradom preskúma Úrad skutočnosti *ex offo*; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však Úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania — *neoficiálny preklad*].

2. Úrad môže nebrať do úvahy fakty alebo dôkazy, ktoré neboli predložené zúčastnenými stranami včas. [Úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas — *neoficiálny preklad*]."

Okolnosti predchádzajúce sporu

2 Dňa 26. januára 2001 podal Baron Philippe de Rothschild SA (ďalej len „vedľajší účastník konania") na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94.

3 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia LA BARONNIE. Uvedená prihláška bola zverejnená 23. júla 2001 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

4 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 33 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Alkoholické nápoje (s výnimkou piva)".

5 Dňa 2. októbra 2001 La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana podala námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva. Námietka sa vzťahovala na všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.

6 Dôvodom uvádzaným na podporu námietky bola pravdepodobnosť zámeny, uvedená v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou, ktorej majiteľom je žalobkyňa. Predmetná skoršia ochranná známka je slovná ochranná známka BARONIA, zapísaná v Španielsku 3. novembra 1976 pod číslom 699.163/7. Tovary, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, patria do triedy 33 a zodpovedajú tomuto opisu „Všetky druhy vína".

7 Námietka bola založená aj na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. V tejto súvislosti sa tiež žalobkyňa v rubrike 99 námietkového formulára s názvom „Vysvetlenie dôvodov" dovolávala výlučných práv spojených s jej obchodným menom La Baronia de Turis, Coop. V. Naproti tomu rubriky 82 až 85 a 97 námietkového formulára, ktoré umožňujú namietateľovi dovolávať sa existencie skoršieho označenia používaného v obchodnom styku ako právneho základu námietky pri uplatnení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, žalobkyňa nevyplnila.

8 Dňa 28. januára 2002 predložila žalobkyňa dokumenty určené na preukázanie používania skoršej ochrannej známky, konkrétne diplom zlatej medaily z medzinárodnej výstavy v Barcelone v roku 1929, kópiu lístka z lotérie z roku 1946, štyri nedatované kópie etikiet, päť vzoriek etikiet, z toho jednu datovanú z roku 2000, dve kópie etikiet z roku 1929, jednu brožúrku o vínach BARONIA, dve kópie reklamnej fotografie používanej na autobusoch v Španielsku v roku 1984, nedatovanú kópiu fotografie fliaš vína, nedatovanú kópiu článku o vínach a nedatovanú kópiu etikiet na fľaše vína.

9 Listom z 5. júla 2002 sa vedľajší účastník konania obrátil na námietkové oddelenie ÚHVT so žiadosťou, aby žalobkyňa v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 predložila dôkaz používania skoršej ochrannej známky, na ktorej je námietka založená. Vedľajší účastník konania upresnil vo svojom liste:

„Žiadame, aby namietateľ predložil dôkaz o používaní ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky počas posledných piatich rokov. Dokumenty, ktoré predložil 4. apríla 2002, nepreukazujú skutočné používanie a nie sú datované v dotknutom období."

10 Dňa 9. júla 2002 požiadal ÚHVT žalobkyňu o predloženie tohto dôkazu pred 10. septembrom 2002, upresňujúc, že zamietne námietku pre všetky tovary a služby, pre ktoré nebol dôkaz používania skoršej ochrannej známky predložený. Žalobkyňa nepredložila ďalšie dokumenty.

11 Dňa 19. novembra 2002 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že dôkazy neboli dostatočné na preukázanie riadneho používania ochrannej známky BARONIA počas piatich rokov pred podaním prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Poukázalo na to, že diplom, lístok z lotérie a etikety z roku 1929 sa zjavne nevzťahovali na referenčné obdobie — chápané medzi 23. júlom 1996 a 23. júlom 2001 — a že ďalšie dokumenty neobsahovali údaje vo vzťahu k obdobiu alebo rozsahu používania skoršej ochrannej známky pre zapísané tovary. Pokiaľ ide o referenčné obdobie, zaznamenalo len jedinú etiketu z roku 2000. Pokiaľ ide o rozsah používania, skonštatovalo, že z predložených dokumentov nevyplývajú žiadne informácie kvantitatívnej povahy. S ohľadom na žalobný dôvod založený na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že žalobkyňa dostatočne nepreukázala skutočné používanie, ktorého rozsah nie je len miestny, obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V. v obchodnom styku v čase podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Uviedlo, že z predložených dokumentov nemožno vyvodiť ani žiadne údaje týkajúce sa rozsahu, obdobia a dĺžky používania tohto označenia.

12 Žalobkyňa podala 8. januára 2003 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie. Na podporu svojho odvolania predložila ďalšie dôkazy, a síce verejnú listinu potvrdzujúcu, že žalobkyňa je známa pod menom „La Baronia de Turis, Coop. V.", ďalej verejnú listinu potvrdzujúcu existenciu fliaš vína uvádzaných na trh pod ochrannou známkou BARONIA, faktúry datované v rokoch 1993 až 2002, vystavené dodávateľmi žalobkyne za tovary označené ochrannou známkou BARONIA, faktúry vystavené žalobkyňou viacerým klientom za predaj vín uvádzaných na trh pod ochrannou známkou BARONIA, v období od roku 1996 do roku 2002, ako aj niekoľko zväzkov faktúr vystavených žalobkyňou, datovaných

v rokoch 1999 až 2002, svedčiacich o predaji vín označených ochrannou známkou BARONIA.

13 Rozhodnutím z 9. júla 2003 R 57/2003-2 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") druhý odvolací senát ÚHVT zamietol odvolanie. Potvrdil posúdenie dôkazov vykonané námietkovým oddelením, ako aj dôsledkov, ktoré ním boli z toho vyvodené, pokiaľ ide o nedostatočnosť dôkazu používania. Pokiaľ ide o námietku založenú na obchodnom mene, odvolací senát ju považoval za prípustnú, avšak nedôvodnú z dôvodu, že namietateľ nepredložil dostatočné dôkazy o používaní obchodného mena a neuviedol platné pravidlá vnútroštátneho práva. Dôkazy preložené prvýkrát v štádiu odvolania vyhlásil za neprípustné, keďže boli predložené po uplynutí lehoty stanovenej námietkovým oddelením.

Konanie a návrhy účastníkov konania

14 Žalobkyňa návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003 podala žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

15 ÚHVT podal svoje vyjadrenie do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. marca 2004 a vedľajší účastník konania 8. marca 2004.

16 Na základe správy sudcu spravodajcu Súd prvého stupňa (prvá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania.

17 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky Súdu prvého stupňa boli vypočuté počas pojednávania 17. novembra 2005.

18 Žalobkyňa v podstate navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva LA BARONNIE.

19 Na pojednávaní žalobkyňa vzala späť návrhy dôkazných prostriedkov uvedených v žalobe, s výnimkou toho, ktorým bolo nariadené Oficina Española de Patentes y Marcas (španielsky úrad pre patenty a ochranné známky, ďalej len „OEPM“) upresniť súčasný štatút ochrannej známky BARONIA a uviesť dokumentáciu, ktorá mu bola predložená na podporu žiadosti o obnovu zápisu č. 699.163/7.

20 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

21 Vedľajší účastník konania v podstate navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom vyhlásil námietku žalobkyne založenú na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 za prípustnú, a teda aby vyhlásil námietku za neprípustnú v rozsahu, v akom je založená na tomto ustanovení,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O návrhu týkajúcom sa zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva

22 V rámci druhého bodu návrhov žalobkyňa v podstate navrhuje, aby Súd prvého stupňa zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky.

23 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu

s rozsudkom súdu Spoločenstva. Preto Súdu prvého stupňa neprináleží ukladať ÚHVT príkazy. Povinnosťou ÚHVT je však vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov súdu Spoločenstva [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22].

24 Preto je návrh žalobkyne, aby Súd prvého stupňa zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva LA BARONNIE, neprípustný.

O návrhu vedľajšieho účastníka konania na čiastočné zrušenie napadnutého rozhodnutia

25 V rámci druhého bodu návrhov vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu v rozsahu, v akom vyhlásil námietku žalobkyne založenú na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 za prípustnú, a aby v dôsledku toho vyhlásil námietku za neprípustnú v rozsahu, v akom je založená na tomto ustanovení.

26 Treba pripomenúť, že podľa článku 134 ods. 3 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa je vedľajší účastník konania, ktorý bol účastníkom konania pred odvolacím senátom, oprávnený navrhnúť vo svojom vyjadrení k žalobe zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nebol uvedený v žalobe, a uviesť žalobné dôvody neuvedené v žalobe. Druhý bod návrhov vedľajšieho účastníka konania je preto prípustný.

27 Vedľajší účastník konania tvrdí, že žalobkyňa zle vyplnila námietkový formulár, najmä časti týkajúce sa právneho dôvodu, na ktorom je založená námietka. Presnejšie uvádza, že žalobkyňa nezaškrtla rubriky 82 až 85 a 97, týkajúce sa existencie obchodného mena ako skoršieho označenia používaného v obchodnom styku. Dodáva, že ak žalobkyňa uviedla existenciu svojho obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V. v rubrike 99 námietkového formulára s názvom/nadpisom „Vysvetlenie dôvodov", z údajov žalobkyne vyplýva, že právnym základom námietky je článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Domnieva sa, že keďže námietka vychádza z článku 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 40/94, nespĺňa podmienky upravené pravidlami uplatňovanými na prípustnosť námietok. Z toho vyvodzuje záver, že odvolací senát mal zamietnuť námietku ako neprípustnú v rozsahu, v akom je založená na obchodnom mene La Baronia de Turis, Coop. V.

28 Súd prvého stupňa uvádza, že podľa článku 18 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), ÚHVT zamietne námietku pre neprípustnosť, ak v námietke „nie je jasne určené... skoršie právo, na základe... ktorého bola námietka podaná".

29 Ak je v prejednávanej veci nesporné, že žalobkyňa nezaškrtla rubriky 82 až 85 a 97 v námietkovom formulári, ktoré umožňujú namietateľovi dovolávať sa existencie skoršieho označenia používaného v obchodnom styku ako právneho základu námietky, je takisto nesporné, že sa v rubrike 99 dovolávala ochrany viažucej sa na používanie svojho obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V.

30 Okrem toho je preukázané, že ÚHVT sa nikdy nedomnieval, že námietka obsahuje nepresnosť, pokiaľ ide o dovolávanie sa obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V. ako základu námietky, a to napriek tvrdeniam, ktoré v tomto zmysle uviedol vedľajší účastník konania vo svojom liste z 5. júla 2002. List ÚHVT z 9. júla

2002, ktorý mal oznámiť žalobkyni návrh vedľajšieho účastníka konania, v ktorom žiada predloženie dôkazu riadneho používania ochrannej známky BARONIA, totiž neobsahoval žiadnu žiadosť o vysvetlenie tohto bodu.

31 Takže napadnutým rozhodnutím bola námietka správne vyhlásená za prípustnú v rozsahu, v akom je založená na používaní obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V. podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

32 Druhý bod návrhov vedľajšieho účastníka konania musí byť preto zamietnutý ako nedôvodný.

O návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia

33 Žalobkyňa uvádza v podstate tri žalobné dôvody zrušenia. Prvý žalobný dôvod je založený na porušení ustanovení článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a pravidla 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95. V rámci druhého a tretieho žalobného dôvodu sa žalobkyňa odvoláva na porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

34 V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate jednak uvádza dostatočnosť dôkazov, ktoré predložila námietkovému oddeleniu na preukázanie riadneho používania svojej skoršej ochrannej známky a používania obchodného mena La Baronia de Turis, Coop. V., a jednak tvrdí, že odvolací senát porušil povinnosť preskúmať všetky dôkazy, ktoré doručila po prvýkrát v prílohe k vyjadreniu vysvetľujúcemu dôvody odvolania.

1. O dostatočnosti dôkazov predložených námietkovému oddeleniu

— Tvrdenia účastníkov konania

35 Žalobkyňa sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie porušuje platné ustanovenia o dôkaze používania skoršej ochrannej známky a dovoláva sa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ako aj článku 16 ods. 2, pravidla 22 ods. 1 a pravidla 92 ods. 1 nariadenia č. 2868/95. Podľa nej dôkazy pripojené k námietke sú dostatočné na preukázanie skutočného používania ochrannej známky, ktorá bola predmetom španielskeho zápisu č. 699.163/7, pretože zjavne svedčia o tom, že už sedemdesiatpäť rokov sústavne používa označenie BARONIA pri uvádzaní vín všetkých tried na trh. Takisto formálne náležitosti obnovy zápisu, ktoré splnila, predstavujú dôkaz o tom, že táto ochranná známka je stále platná.

36 Žalobkyňa sa osobitne zmieňuje o osvedčení španielskeho zápisu č. 699.163/7, ktoré svedčí o tom, že prihláška bola podaná 16. januára 1973 a že ochranná známka BARONIA bola obnovená 25. októbra 1996. Upresňuje, že v súlade so španielskou právnou úpravou ochranných známok je na získanie obnovy ochrannej známky nevyhnutné preukázať používanie dotknutej ochrannej známky v priebehu rokov, ktoré bezprostredne predchádzajú dátumu žiadosti o obnovu. Osvedčenie zápisu č. 699.163/7 teda preukazuje nespochybniteľným spôsobom používanie uvádzanej skoršej ochrannej známky.

37 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že posúdenie odvolacieho senátu o dostatočnosti dôkazov predložených námietkovému oddeleniu je dôvodné.

38 ÚHVT sa takisto domnieva, že oddelenia ÚHVT správne vylúčili všetky dokumenty datované pred referenčným obdobím. Pokiaľ ide o ďalšie dokumenty, uvádza, že s výnimkou jedinej etikety datovanej v roku 2000 nie sú datované a neumožňujú overiť, či sa týkajú príslušného obdobia. Tieto dokumenty okrem iného neumožňujú stanoviť rozsah používania skoršej ochrannej známky, pretože v prejednávanej veci ani jeden z nich neoznačuje množstvo predaných fliaš vína.

39 Pokiaľ ide o dôkaznú hodnotu osvedčenia španielskeho zápisu č. 699.163/7, ÚHVT uvádza, že OEPM sa pri obnovení zápisu uspokojí s čestným vyhlásením zo strany dotknutého podniku a nevykonáva žiadne skúmanie skutočného používania ochrannej známky, ktorej obnova sa požaduje. Osvedčenie zápisu predstavuje prinajlepšom len indíciu riadneho a skutočného používania, ktorú nemožno potvrdiť hmatateľným a overiteľným dôkazom.

40 Vedľajší účastník konania dodáva, že žalobkyňa ani nepreukázala existenciu podmienok údajne ukladaných španielskou právnou úpravou na získanie obnovy zápisu, ani nepredložila dôkaz o dokumentoch, ktoré predložila OEPM. Vedľajší účastník konania takisto upresňuje, že ak sa má brať do úvahy obnova ochrannej známky, uskutočnená 25. októbra 1996, žalobkyňa sa môže domáhať riadneho používania svojej skoršej ochrannej známky iba za obdobie troch mesiacov z celkových piatich relevantných rokov.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

41 Podľa ustálenej judikatúry je riadnym používaním ochrannej známky skutočné používanie, ktoré nie je určené výlučne na zachovanie práv vyplývajúcich z ochrannej známky. Musí ísť o jednotné používanie v súlade so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby tým, že mu umožní bez možnosti zámeny odlíšiť tento tovar alebo službu od tovaru alebo služby s iným pôvodom. Ochrana

ochrannej známky a účinok, že jej zápis možno uplatniť ako námietku voči tretím stranám, nemôžu byť zachované, ak ochranná známka stratí svoj obchodný účel spočívajúci vo vytvorení alebo udržaní odbytu pre tovary a služby nesúce označenie, ktoré ju tvorí, vo vzťahu k tovarom a službám pochádzajúcim od iných podnikov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 33; pozri analogicky aj rozsudok Súdneho dvora z 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, Zb. s. I-2439, body 36, 37 a 43].

42 Na používanie ochrannej známky, ktorého základným cieľom nie je vytvoriť alebo udržať podiel na trhu pre tovary alebo služby, ktoré chráni, sa má hľadieť tak, že v skutočnosti je jeho cieľom zmarenie akéhokoľvek návrhu na výmaz. Takéto používanie nemožno kvalifikovať ako „riadne" (pozri analogicky uznesenie Súdneho dvora z 27. januára 2004, La Mer Technology, C-259/02, Zb. s. I-1159, bod 26).

43 Posúdenie riadneho používania ochrannej známky musí spočívať na všetkých skutočnostiach a okolnostiach, ktoré preukazujú jej skutočné obchodné využívanie, osobitne používanie, ktoré sa považuje za odôvodnené v dotknutom hospodárskom odvetví na účely udržania alebo vytvorenia podielu na trhu v prospech tovarov alebo služieb chránených ochrannou známkou, na povahe týchto tovarov alebo služieb, vlastnostiach trhu, rozsahu a častosti používania ochrannej známky (rozsudok HIPOVITON, už citovaný, bod 34; pozri analogicky aj rozsudok Ansul, už citovaný, bod 43).

44 S ohľadom na rozsah používania skoršej ochrannej známky treba brať zreteľ predovšetkým na obchodný rozsah všetkých úkonov spojených s používaním na jednej strane a dĺžku obdobia, počas ktorého sa úkony spojené s používaním

uskutočnili, ako aj častosť týchto úkonov na druhej strane. Takisto čím viac je obmedzený obchodný rozsah využívania ochrannej známky, tým viac je nevyhnutné, aby účastník konania, ktorý podal námietku, predložil dodatočné údaje umožňujúce odstrániť možné pochybnosti o riadnej povahe používania dotknutej ochrannej známky (rozsudok HIPOVITON, už citovaný, body 35 a 37).

45 V prejednávanej veci oddelenia ÚHVT správne charakterizovali ako nedostatočné dôkazy predložené námietkovému oddeleniu o používaní ochrannej známky BARONIA počas obdobia piatich rokov, ktoré predchádzali podaniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania. Námietkové oddelenie správne uviedlo, že diplom, lístok z lotérie a etikety z roku 1929 sa zjavne nevzťahovali na referenčné obdobie — od 23. júla 1996 do 23. júla 2001 — a že ďalšie dokumenty, konkrétne ďalšie etikety, brožúrka o vínach BARONIA, fotografia vínnych fliaš a článok z časopisu — neobsahovali, s výnimkou jedného z nich, žiadny údaj týkajúci sa obdobia alebo rozsahu používania skoršej ochrannej známky pre zapísané tovary. S ohľadom na obdobie, na ktoré sa má brať zreteľ, jediným relevantným dokumentom je jedna etiketa vínnej fľaše, ktorá je datovaná z roku 2000. S ohľadom na rozsah používania skoršej ochrannej známky, ako správne skonštatovalo námietkové oddelenie, z predložených dokumentov nemožno vyvodiť žiadny údaj kvantitatívnej povahy Jediná etiketa nemôže totiž sama osebe poskytnúť žiadny údaj o objeme predaja.

46 Okrem toho, ako už skonštatoval odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa nepredložila, opierajúc sa o prípustné dôkazy, žiadne vysvetlenie o rozsahu používania ochrannej známky BARONIA, predovšetkým s ohľadom na odbyt, zemepisný rozsah distribúcie — predovšetkým počet distribútorov a distribučné kanály — dĺžku obdobia, počas ktorého boli vykonané úkony spojené s používaním ochrannej známky, ako ani početnosť týchto úkonov.

47 Obnova španielskeho zápisu č. 699.163/7 a skutočnosť, že španielska právna úprava vyžaduje na vykonanie obnovy zápisu preukázanie používania ochrannej známky

v priebehu rokov bezprostredne predchádzajúcich žiadosti o obnovu, nemôžu byť dostatočné na preukázanie riadneho používania skoršej ochrannej známky po 25. októbri 1996, čo je dátum obnovy španielskeho zápisu. Obnova španielskeho zápisu č. 699.163/7 svedčí len o tom, že ochranná známka BARONIA bola v Španielsku stále platná v čase, keď vedľajší účastník konania podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva. Okrem toho žalobkyňa nepredložila žiadny údaj o dokumentoch, ktoré predložila OEPM. Napokon — a v každom prípade — žalobkyňa nepredložila námietkovému oddeleniu žiadny dôkaz spôsobilý odôvodniť používanie jej ochrannej známky BARONIA po 25. októbri 1996, teda po dátume obnovy španielskeho zápisu.

48 Navyše ani za predpokladu, že OEPM skúma dôkazy o nedávnom používaní ochrannej známky, ktorej obnova sa požaduje, táto okolnosť nemôže zbaviť žalobkyňu jej povinnosti predložiť dôkaz o riadnom používaní práv uvádzaných na podporu námietky, ak vedľajší účastník konania podal návrh v tomto zmysle. Predloženie takéhoto návrhu má totiž za následok to, že sa prenesie na namietateľa dôkazné bremeno o riadnom používaní — alebo o existencii opodstatnených dôvodov nepoužívania — pod sankciou zamietnutia námietky, pričom tento dôkaz musí byť predložený v lehote stanovenej ÚHVT podľa článku 22 nariadenia č. 2868/95 [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965, bod 38].

49 Napokon je opodstatnené pripomenúť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí byť posudzovaná výlučne na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako ho vykladá sudca Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe členského štátu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 53].

50 Z toho je potrebné vyvodiť záver, že žalobkyňa nepreukázala pred námietkovým oddelením, ani pred odvolacím senátom z hľadiska dôkazov predložených námietkovému oddeleniu existenciu riadneho používania ochrannej známky. Prvá časť tohto žalobného dôvodu musí byť preto zamietnutá ako nedôvodná.

2. O prípustnosti dôkazov predložených prvýkrát v štádiu konania pred odvolacím senátom

— Tvrdenia účastníkov konania

51 Žalobkyňa sa domnieva, že odvolací senát mal pripustiť dôkazy, ktoré boli pripojené k prílohe k vyjadreniu vysvetľujúcemu dôvody odvolania. Podľa žalobkyne nejde o nové dokumenty, ktoré sú neprípustné, ale naopak o dokumenty dopĺňajúce dôkazy včas predložené námietkovému oddeleniu.

52 ÚHVT sa domnieva, že rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Zb. s. II-3253), nemožno vykladať v tom zmysle, že umožňuje účastníkovi konania predložiť skutočnosti a dôkazy na podporu námietky prvýkrát — alebo prípadne druhýkrát — v štádiu konania pred odvolacím senátom, ak tento účastník konania nedodržal lehotu, ktorá mu bola stanovená na predloženie týchto skutočností a dôkazov námietkovému oddeleniu.

53 ÚHVT ako vedľajší účastník konania sa domnieva, že odvolací senát dôvodne vyhlásil tieto dôkazy za neprípustné, keďže boli predložené po uplynutí lehoty, ktorú námietkové oddelenie stanovilo žalobkyni na základe článku 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, aby preukázala používanie ochrannej známky BARONIA. ÚHVT sa dovoláva judikatúry podľa rozsudku Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS) (T-388/00, Zb. s. II-4301), a dodáva, že žalobkyňa sa rozhodla nedoplniť dokumentáciu, ktorú predložila 28. januára 2002, hoci ju ÚHVT formálne vyzval, aby to urobila.

54 ÚHVT sa domnieva, že v konaní *inter partes* existencia lehoty stanovenej podľa článku 22 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 prekáža výkonu diskrečnej právomoci, ktorou disponuje na účely pripustenia alebo zamietnutia dôkazov, ktoré neboli včas predložené, pri uplatnení článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Táto úvaha je založená na samotnom texte tohto ustanovenia, ktoré sa uplatňuje, len ak neboli dôkazy predložené „včas", a nie keď boli predložené „po uplynutí lehoty". Navyše možnosť predložiť dôkazy po uplynutí stanovenej lehoty by spôsobila prieťahy v námietkovom konaní v rozpore so zásadou hospodárnosti konania. V dôsledku toho sa ÚHVT domnieva, že dôsledkom podania odvolania na odvolací senát nemôžu lehoty stanovené námietkovým oddelením nanovo plynúť po uplynutí uvedených lehôt. Existencia funkčnej kontinuity medzi námietkovým oddelením a odvolacími senátmi nemá na toto posúdenie žiadny vplyv. Akýkoľvek odchylný výklad by bol navyše v rozpore so zásadou rovnosti prostriedkov medzi účastníkmi konania a na ujmu záujmom druhého účastníka konania.

55 Vedľajší účastník konania dodáva, že aj za predpokladu, že by nové dôkazy pred odvolacím senátom boli prípustné, v každom prípade sú nedostatočné na preukázanie riadneho používania ochrannej známky BARONIA počas relevantného obdobia. Faktúry za vytlačenie etikiet nepreukazujú intenzitu uvádzania na trh tovarov predávaných pod ochrannou známkou BARONIA. Existuje iba obmedzený počet faktúr uvádzajúcich vína predávané pod touto ochrannou známkou a počet fliaš uvedených v týchto faktúrach sa vždy obmedzuje na najviac niekoľko tuctov.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

56 Článok 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že odvolací senát je oprávnený vykonávať právomoci oddelenia, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie, alebo vrátiť vec tomuto oddeleniu na ďalšie konanie. Z toho ustanovenia, ako aj zo systematiky

nariadenia č. 40/94 vyplýva, že odvolací senát pri rozhodovaní o odvolaní disponuje rovnakými právomocami ako oddelenie, ktoré vydalo napadnuté rozhodnutie, a že jeho skúmanie sa vzťahuje na celý spor v čase, keď rozhoduje.

57 Z tohto článku, ako aj z ustálenej judikatúry takisto vyplýva, že existuje funkčná kontinuita medzi rôznymi oddeleniami ÚHVT, teda prieskumovým pracovníkom, námietkovým oddelením, oddelením pre správu ochranných známok a právne otázky a výmazovým oddelením na jednej strane a odvolacími senátmi na druhej strane (pozri rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 25 a citovanú judikatúru).

58 Z funkčnej kontinuity medzi jednotlivými oddeleniami Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) vyplýva, že v rámci nového preskúmania, ktoré sú odvolacie senáty povinné uskutočniť v súvislosti s rozhodnutiami prijatými útvarmi Úradu rozhodujúcimi na prvom stupni, sú odvolacie senáty povinné založiť svoje rozhodnutie na všetkých skutkových a právnych okolnostiach, ktoré dotknutý účastník konania predložil buď v rámci konania na prvom stupni, alebo v odvolacom konaní [rozsudky Súdu prvého stupňa KLEENCARE, už citovaný, bod 32; z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 18, a z 9. novembra 2005, Focus Magazin Verlag/ÚHVT — ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, Zb. s. II-4725, bod 37].

59 Preto odvolacie senáty môžu bez toho, aby bol dotknutý článok 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, vyhovieť odvolaniu na základe nových skutkových okolností uvedených účastníkom konania, ktorý podal odvolanie, alebo ešte na základe nových ním poskytnutých dôkazov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. decembra 2003, Audi/ÚHVT (TDI), T-16/02, Zb. s. II-5167, bod 81, a KLEENCARE, už citovaný, bod 26]. Preskúmanie odvolacími senátmi sa neobmedzuje na skúmanie zákonnosti napadnutého rozhodnutia, ale prostredníctvom devolutívneho účinku odvolacieho konania v sebe zahŕňa nové posúdenie sporu v jeho celku, pričom odvolacie senáty sú povinné preskúmať pôvodný návrh nanovo v celom rozsahu a vziať do úvahy včas poskytnuté dôkazy.

60 V rozpore s tvrdením ÚHVT, ak ide o konanie *inter partes*, funkčná kontinuita, ktorá existuje medzi jednotlivými oddeleniami ÚHVT, nemá za následok, že účastník konania sa nemôže podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94 dovolávať pred odvolacím senátom nových skutkových a právnych okolností, ktoré neboli predložené pred útvarom rozhodujúcim na prvom stupni (rozsudok Hi-FOCuS, už citovaný, bod 37). Tvrdenie ÚHVT by sa rovnalo popretiu všeobecnej právomoci odvolacieho senátu rozhodnúť spor.

61 Pravidlo uvedené v článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, podľa ktorého Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) pristúpi k preskúmaniu skutočností *ex offo*, stanovuje dve obmedzenia. Na jednej strane sa v rámci konaní týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu preskúmanie obmedzí na skutočnosti týkajúce sa dôvodov, dôkazov a návrhov predložených účastníkmi konania. Na druhej strane odsek 2 tohto článku priznáva Úradu fakultatívnu právomoc nevziať do úvahy dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili „včas".

62 Pritom z funkčnej kontinuity, ktorá je pre vzťah medzi oddeleniami Úradu charakteristická, vyplýva, že pojem „včas" sa má na účely odvolacieho konania pred odvolacím senátom vykladať ako odkazujúci na lehotu uplatniteľnú pre podanie odvolania, ako aj na lehoty stanovené v priebehu predmetného konania. Keďže sa tento pojem vzťahuje na všetky konania prebiehajúce na Úrade, nebude mať plynutie lehôt stanovených útvarom rozhodujúcim na prvom stupni na predloženie dôkazov vplyv na otázku, či tieto dôkazy boli predložené odvolaciemu senátu „včas". Odvolací senát je tak povinný vziať do úvahy jemu predložené dôkazy nezávisle od skutočnosti, či tie boli alebo neboli predložené námietkovému oddeleniu.

63 V prejednávanej veci žalobkyňa predložila odvolaciemu senátu jednak dve notárske osvedčenia, jednak rad faktúr uvádzajúcich vína predávané pod ochrannou známkou BARONIA v období od roku 1996 až do roku 2002, ktoré vystavila ona sama alebo jej dodávatelia vínnych etikiet. Tieto dokumenty boli predložené na podporu tvrdenia už predneseného pred námietkovým oddelením, podľa ktorého bola táto ochranná známka predmetom riadneho používania.

64 Takže pokiaľ ide o sporné dokumenty, ktoré žalobkyňa predložila odvolaciemu senátu v prílohe k svojmu vyjadreniu v lehote štyroch mesiacov stanovenej v článku 59 nariadenia č. 40/94, ich predloženie nemožno považovať za oneskorené v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Preto odvolací senát nemôže odmietnuť vziať ich do úvahy (pozri v tomto zmysle rozsudok Hi-FOCuS, už citovaný, bod 38).

65 V tejto súvislosti nemožno prijať ani odkaz ÚHVT na už citovaný rozsudok ELS týkajúci sa predloženia dôkazov o používaní skoršej ochrannej známky námietkovému oddeleniu po uplynutí lehoty stanovenej ÚHVT, keďže, ak boli dôkazy odvolaciemu senátu predložené včas, tento je povinný vziať ich do úvahy pri preskúmavaní odvolania (rozsudky KLEENCARE, už citovaný, bod 32, a Hi-FOCuS, už citovaný, bod 40). Okrem toho v prejednávanej veci námietkové oddelenie nepožiadalo žalobkyňu o predloženie určených dokumentov, ale všetkých druhov dokumentov určených na preukázanie skoršieho používania ochrannej známky. Keďže žalobkyňa predložila niektoré dokumenty, ktoré námietkové oddelenie nepovažovalo za spôsobilé preukázať skoršie používanie ochrannej známky, nič jej nebránilo v predložení nových dokumentov odvolaciemu senátu.

66 V protiklade k tvrdeniu ÚHVT pripustenie nových dôkazov v konaní pred odvolacím senátom v žiadnom prípade nepredstavuje porušenie práva prihlasovateľa na obhajobu, ak má možnosť uistiť sa o existencii a presnom rozsahu ochrany

skoršieho práva uvádzaného na podporu námietky. Ak sú, ako v prejednávanej veci, tieto dokumenty súčasťou rozpravy až v štádiu odvolacieho konania, práva prihlasovateľa na obhajobu nie sú porušené, ak môže napadnúť existenciu alebo rozsah skorších práv pred odvolacím senátom podľa článku 61 ods. 2 nariadenia č. 40/94. V prejednávanej veci mal vedľajší účastník konania možnosť vyjadriť všetky vhodné pripomienky k týmto dokumentom pred odvolacím senátom. S ohľadom na uvedené skutočnosti ÚHVT nemôže tvrdiť, že vedľajší účastník konania nemal možnosť uistiť sa o existencii a presnom rozsahu ochrany skorších práv uvádzaných na podporu námietky. Je opodstatnené vyvodiť záver, že prípustnosť sporných dokumentov v štádiu odvolacieho konania nezasahuje do práv vedľajšieho účastníka konania na obhajobu alebo do zásady rovnosti prostriedkov medzi účastníkmi konania.

67 Okrem toho tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého by bolo konanie o zápise ochranných známok Spoločenstva postihnuté značnými prieťahmi, ak by účastníci konania mohli predložiť skutkové okolnosti alebo dôkazy prvýkrát v konaní pred odvolacím senátom, nemožno prijať. Naopak, práve odmietnutie prijatia dodatočných dôkazov predložených odvolaciemu senátu je skutočnosťou, ktorá mala za následok prieťahy v konaní (pozri v tomto zmysle Hi-FOCuS, už citovaný, bod 42).

68 Z toho vyplýva, že nezohľadnením dôkazov, ktoré mu žalobkyňa predložila v lehote stanovenej v článku 59 nariadenia č. 40/94, odvolací senát porušil článok 74 nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle rozsudok Hi-FOCuS, už citovaný, bod 43).

69 Treba však preskúmať, aké dôsledky majú byť vyvodené z tohto nesprávneho právneho posúdenia. Podľa ustálenej judikatúry totiž procesná vada nespôsobuje úplnú alebo čiastočnú neplatnosť rozhodnutia, ibaže sa preukáže, že pri neexistencii tejto vady mohlo mať napadnuté rozhodnutie iný obsah (rozsudky Súdneho dvora

z 29. októbra 1980, Van Landewyck a i./Komisia, 209/78 až 215/78 a 218/78, Zb. s. 2111, bod 47, a z 23. apríla 1986, Bernardi/Parlament, 150/84, Zb. s. 1375, bod 28; rozsudky Súdu prvého stupňa zo 6. júla 2000, Volkswagen/Komisia, T-62/98, Zb. s. II-2707, bod 283, a z 5. apríla 2006, Degussa/Komisia, T-279/02, Zb. s. II-897, bod 416). Takisto z článku 63 ods. 2 v spojení s článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zrušenie, ako aj zmena rozhodnutia odvolacích senátov sú možné len vtedy, ak rozhodnutie má hmotnoprávne alebo formálne vady [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, eCopy/ÚHVT (ECOPY), T-247/01, Zb. s. II-5301, bod 46].

70 V prejednávanej veci nemožno vylúčiť, že dôkazy, ktoré odvolací senát neprávom odmietol vziať do úvahy, by mohli byť spôsobilé zmeniť obsah napadnutého rozhodnutia. Vzťahujú sa totiž na referenčné obdobie — od 23. júla 1996 do 23. júla 2001 — pričom námietkové oddelenie zamietlo námietku predovšetkým preto, že spomedzi predložených dôkazov sa jedine etiketa datovaná z roku 2000 týkala referenčného obdobia. V tejto súvislosti však neprináleží Súdu prvého stupňa nahrádzať ÚHVT v posúdení predmetných dôkazov.

71 Vo svetle predchádzajúcich úvah je opodstatnené zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, aby bolo nevyhnutné pristúpiť k skúmaniu ďalších žalobných dôvodov alebo vyhovieť návrhu dôkazných prostriedkov podanému žalobkyňou. Okrem toho Súd prvého stupňa konštatuje, že žalobkyňa neuvádza dôvod, pre ktorý jej bolo znemožnené predložiť predmetné dôkazy a pre ktorý bola potrebná intervencia Súdu prvého stupňa.

O trovách

72 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.

Podľa článku 87 ods. 4 rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa nariadiť, že vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

73 V tomto prípade nemali ÚHVT a vedľajší účastník konania vo veci úspech. Žalobkyňa však nenavrhla, aby boli ÚHVT a vedľajší účastník konania zaviazaní nahradiť trovy konania.

74 Je preto opodstatnené nariadiť, aby každý účastník konania znášal svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 9. júla 2003 (vec R 57/2003-2) sa zrušuje.**

2. **Návrh žalobkyne La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana, smerujúci k zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva sa odmieta ako neprípustný.**

3. **Návrh vedľajšieho účastníka konania Baron Philippe de Rothschild SA smerujúci k tomu, aby bola námietka vyhlásená za neprípustnú v rozsahu, v akom je založená na článku 8 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva, sa zamieta.**

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

5. **Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. júla 2006.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

R. García-Valdecasas