Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
MACIEJE SZPUNARA
přednesené dne 13. ledna 2016 *

Věc C-597/14 P

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
proti

Xavieru Grau Ferrerovi

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Námitky majitele starší ochranné známky — Důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany starší ochranné známky — Skutečnost, že odvolací senát zohlední důkaz předložený opožděně — Nařízení (ES) č. 207/2009 — Článek 74 odst. 2 — Nařízení (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec“

I – **Úvod**

1. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) se svým kasačním opravným prostředkem domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie Grau Ferrer v. OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) ze dne 24. října 2014 **, kterým Tribunál vyhověl žalobě směřující ke zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM týkajícího se námitkového řízení mezi Xavierem Grau Ferrerem na straně jedné a J. C. Rubio Ferrerem a A. Rubio Ferrerem na straně druhé ***.

2. V tomto kasačním opravném prostředku je vznesena zejména otázka týkající se procesního aspektu významného pro praxi OHIM, a sice rozsahu pravomoci odvolacích senátů v případě připuštění důkazu předloženého opožděně podle čl. 76 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 ****.

3. Tato problematika, kterou měl Soudní dvůr již příležitost prohloubit *****, však vyžaduje ještě určitý přezkum otázek jak z hlediska judikatury, tak z normativního hlediska.

* Původní jazyk: francouzština.

** T-543/12, EU:T:2014:911, dále jen „napadený rozsudek“.

*** Rozhodnutí ze dne 11. října 2012 (spojené věci R 274/2011-4 a R-520/2011-4, dále jen „sporné rozhodnutí“).

**** Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).

***** Rozsudky OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); New Yorker SHK Jeans v. OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484); Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); Centrotherm Systemtechnik v. OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593); Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

II – **Právní rámec**

A – *Nařízení č. 207/2009*

4. Článek 41 odst. 3 nařízení č. 207/2009, který upravuje podání námitek proti zápisu ochranné známky Společenství, stanoví:

„Námitky musejí být podány písemně a musí být odůvodněny. [...] Ve lhůtě stanovené [OHIM] může ten, kdo podal námitky, předložit na jejich podporu skutečnosti, důkazy a vyjádření.“

5. Článek 76 odst. 2 tohoto nařízení stanoví:

„[OHIM] nemusí přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.“

B – *Nařízení č. 2868/95*

6. Pravidlo 15 odst. 2 nařízení (ES) č. 2868/95****** stanoví:

„Sdělení o námitce musí obsahovat:

[…]

b) jasnou identifikaci starší známky nebo staršího práva, na kterém jsou námitky založeny, konkrétně:

   i) […] údaj o spisovém čísle nebo čísle zápisu starší známky, údaj o tom, zda je starší známka zapsanou ochrannou známkou nebo jde o podanou přihlášku, a údaj o tom, ve kterém členském státě či pro který členský stát, případně včetně území Beneluxu, je starší známka chráněna, popř. údaj o tom, že jde o ochrannou známku Společenství,

[…]

e) vyobrazení zapsané nebo podané starší známky; je-li starší známka barevná, musí být barevné i vyobrazení.

[…]“

7. Pravidlo 19 tohoto nařízení stanoví:

„1. [OHIM] poskytne osobě, která námitky podala, příležitost uvést skutečnosti, důkazy a argumenty na podporu svých námitek [...] ve lhůtě, kterou stanoví a která bude činit alespoň dva měsíce ode dne, kdy bude námitkové řízení považováno za zahájené […].

****** Nařízení Komise ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. L 172, s. 4; Zvl. vyd. 17/01, s. 189, dále jen „nařízení č. 2868/95“).

2. Ve lhůtě uvedené v odstavci 1 předloží osoba, která námitky podala, i důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany své starší známky nebo staršího práva a důkazy o svém oprávnění podat námitky. Osoba, která námitky podala, předloží zejména tyto důkazy:

   a) jsou-li námitky založeny na ochranné známce, která není ochrannou známkou Společenství, důkazy o jejím podání nebo zápisu, a to tak, že předloží:

   […]

      ii) je-li ochranná známka zapsána, kopii příslušného osvědčení o zápisu, a případně nejnovějšího osvědčení o obnově zápisu, které prokazuje, že ochranná známka je chráněna i po lhůtě uvedené v odstavci 1 a jakémkoliv jejím prodloužení, nebo rovnocenné dokumenty vystavené orgánem, u něhož byla přihláška ochranné známky zapsána;

[…]“

8. Pravidlo 20 odst. 1 téhož nařízení stanoví:

„Neprokáže-li do uplynutí lhůty uvedené v pravidle 19 odst. 1 osoba, která námitky podala, existenci, platnost a rozsah ochrany své starší známky [...], budou námitky zamítnuty jako neodůvodněné.“

9. Pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 2868/95 stanoví:

„Směřuje-li odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení, omezí [odvolací] senát přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených nebo určených námitkovým oddělením v souladu s nařízením a těmito pravidly, pokud se senát nedomnívá, že by měly být vzaty v úvahu další nebo doplňkové skutečnosti a důkazy podle čl. [76] odst. 2 nařízení [č. 207/2009].“

III – **Skutečnosti předcházející sporu**

10. Dne 23. října 2008 J. C. Rubio Ferrer a A. Rubio Ferrer podali u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství, kterou tvoří obrazové označení obsahující slovní prvky „Bugui va“ pro určité výrobky a služby náležející do tříd 31, 35 a 39 Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“).

11. Dne 10. srpna 2009 X. Grau Ferrer podal proti tomuto zápisu námitky, když uplatnil dvě starší ochranné známky, přičemž každou z nich tvoří obrazová označení obsahující slovní prvek „Bugui“:

— španělskou ochrannou známku č. 2600724, zapsanou pro všechny výrobky třídy 31 Niceské dohody, a

— ochrannou známku Společenství č. 2087534, zapsanou pro výrobky a služby tříd 31, 32 a 39 Niceské dohody.

12. Dne 21. prosince 2010 námitkové oddělení OHIM námitkám částečně vyhovělo.

13. Námitkové oddělení jednak konstatovalo, že osoba, která podala námitky, nepředložila ve stanovené lhůtě dokument obsahující vyobrazení španělské ochranné známky, a tedy důkaz o její existenci, a poté námitky založené na této ochranné známce zamítlo. Dále námitkové oddělení částečně vyhovělo námitkám založeným na ochranné známce Společenství s ohledem na nebezpečí záměny s přihlášenou ochrannou známkou pro některé výrobky, pro něž je zápis požadován.

14. X. Grau Ferrer podal proti tomuto rozhodnutí odvolání dne 10. února 2011 a J. C. Rubio Ferrer a A. Rubio Ferrer podali proti tomuto rozhodnutí odvolání dne 14. února 2011.

15. Čtvrtý odvolací senát OHIM sporným rozhodnutím odvolání podanému J. C. Rubio Ferrerem a A. Rubio Ferrerem vyhověl a odvolání podané X. Grau Ferrerem zamítl.

16. Pokud jde o námitky založené na španělské ochranné známce, odvolací senát potvrdil rozhodnutí námitkového oddělení, podle něhož důkaz o existenci této ochranné známky předložen nebyl.

17. Pokud jde o námitky založené na ochranné známce Společenství, měl odvolací senát na rozdíl od námitkového oddělení za to, že předložené důkazy nejsou dostačující k prokázání toho, že tato ochranná známka byla skutečně užívána v podobě, která nezhoršuje rozlišovací způsobilost této ochranné známky. Odvolací senát tedy rozhodnutí námitkového oddělení zrušil a námitky podané X. Grau Ferrem zamítl v plném rozsahu.

IV – **Napadený rozsudek**

18. Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 18. prosince 2012 podal X. Grau Ferrer žalobu směřující ke zrušení sporného rozhodnutí.

19. Na podporu této žaloby vznesl tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení článků 75 a 76 nařízení č. 207/2009, jakož i pravidla 50 nařízení č. 2868/95, druhý vychází z nesprávného posouzení skutečného užívání starší ochranné známky Společenství a třetí vychází z nesprávného posouzení nebezpečí záměny.

20. Tribunál prvnímu žalobnímu důvodu vyhověl v bodech 17 až 52 napadeného rozsudku z důvodu, že pokud jde o námitky založené na španělské ochranné známce, odvolací senát nevykonal svou posuzovací pravomoc vyplývající z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95.

21. Tribunál konstatoval, že přísluší odvolacímu senátu, aby odůvodněným způsobem rozhodl, zda je třeba zohlednit důkaz o platnosti starší španělské ochranné známky, třebaže byl tento důkaz předložen poprvé u odvolacího senátu, a tedy opožděně.

22. Pokud jde o účinky tohoto procesního pochybení, Tribunál upřesnil, že mu nepřísluší, aby poprvé přezkoumával, zda je třeba zohlednit opožděný důkaz o platnosti starší ochranné známky, jelikož toto posouzení přísluší odvolacímu senátu v rámci rozhodnutí, které vydá v návaznosti na zrušení sporného rozhodnutí.

23. Tribunál kromě toho v bodech 72 až 88 napadeného rozsudku rovněž přijal třetí vytýkanou skutečnost v rámci druhého žalobního důvodu poté, co konstatoval, pokud jde o námitky založené na starší ochranné známce Společenství, že důkaz o skutečném užívání předložený X. Grau Ferrerem u OHIM je dostatečný, jelikož se týká označení, která jsou globálně rovnocenná této starší ochranné známce v podobě, v níž byla zapsána.

24. Tribunál tudíž sporné rozhodnutí zrušil, aniž bylo třeba přezkoumávat třetí žalobní důvod.

V – **Návrhová žádání účastníků řízení**

25. OHIM ve svém kasačním opravném prostředku žádá, aby Soudní dvůr napadený rozsudek zrušil, a bude-li kasačnímu opravnému prostředku vyhověno, aby zamítl žalobu proti spornému rozhodnutí, nebo v případě, že se tak nestane, aby věci vrátil Tribunálu k novému projednání, jakož i aby X. Grau Ferrerovi uložil náhradu nákladů řízení. Ostatní účastníci řízení před Tribunálem návrhová žádání neuvedli.

VI – **Analýza**

26. OHIM vznáší tři důvody kasačního opravného prostředku.

27. První a druhý důvod vychází z toho, že byla ze dvou různých hledisek porušena ustanovení přiznávající odvolacímu senátu pravomoc připustit důkaz předložený opožděně, a sice čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 2868/95.

28. Svou analýzu zaměřím na oba tyto důvody kasačního opravného prostředku. Třetí důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009, musí být totiž z důvodů, které krátce uvedu následně, odmítnut bez dalšího jako nepřípustný.

A – *K odůvodnění napadeného rozsudku*

29. Úvodem mám za to, že je třeba i bez návrhu konstatovat chybné odůvodnění, jímž jsou stiženy důvody obsažené v bodech 43 až 46 napadeného rozsudku, kterých se týká první a druhý důvod kasačního opravného prostředku.

30. Tribunál těmito důvody odpověděl na argument OHIM, podle něhož je odvolací senát oprávněn nevykonat svou posuzovací pravomoc, jestliže je písemnost předložená opožděně zcela nová, a nikoli pouze doplňující.

31. Tribunál v tomto ohledu konstatoval, že odvolací senát odmítl předmětnou písemnost, „aniž přezkoumal, zda jde o novou či doplňující písemnost“ (bod 43 napadeného rozsudku), a že kromě toho tato písemnost není „zcela nová“ (bod 44 tohoto rozsudku). Dále Tribunál konstatoval, že „navíc, a to nezávisle i na doplňkovosti, či nikoli“ předmětného dokumentu měl odvolací senát posuzovací pravomoc, která jej opravňovala k tomu, aby jej přijal (bod 45), a odmítl argument OHIM, podle něhož jsou nové důkazy z této posuzovací pravomoci vyloučeny (bod 46 uvedeného rozsudku).

32. Chtěl bych poznamenat, že logický sled těchto důvodů z úvah uvedených v napadeném rozsudku jasně nevyplývá.

33. Tribunál totiž kritizuje odvolací senát za to, že odmítl přijmout předmětnou písemnost, aniž přezkoumal, zda jde o „novou či doplňující“ písemnost, a podotýká, že uvedená písemnost není „zcela nová“ (body 43 a 44 napadeného rozsudku). Dále pak Tribunál uvedl, že „navíc“ tato otázka není relevantní, neboť se uplatněná ustanovení použijí „nezávisle na doplňkovosti, či nikoli dokumentu“ a vztahují se rovněž na „nové důkazy“ (body 45 a 46 uvedeného rozsudku).

34. Vzhledem k tomu, že oba tyto důvody si vzájemně odporují, nelze mít za to, že jeden z nich je určující a druhý je uveden jen pro úplnost.

35. Tribunál totiž jednoznačně neodpověděl na argument OHIM, podle něhož odvolací senáty nemají žádnou posuzovací pravomoc v případě nové písemnosti, a tudíž nevysvětlil obsah procesního pravidla, které zamýšlel použít.

36. Poznamenávám však, že chybné odůvodnění nevede ke zrušení napadeného rozsudku, pokud se jeví, že je jeho výrok opodstatněný na základě jiných právních důvodů*******. Podle mého názoru tomu tak je v projednávané věci********.

B – *K porušení čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95 (první a druhý důvod kasačního opravného prostředku)*

37. OHIM svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku uvádí, že Tribunál vycházel z nesprávných kritérií ke konstatování, že opožděně předložená písemnost není „zcela nová“ (body 43 a 44 napadeného rozsudku). OHIM svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku kritizuje důvod napadeného rozsudku, podle něhož odvolací senát disponuje posuzovací pravomocí, jež mu umožňuje přijmout opožděně předloženou písemnost, a to nezávisle na skutečnosti, zda věděl, zda je nová, či nikoli (body 45 a 46 uvedeného rozsudku).

38. Pořadí těchto důvodů navrhuji změnit a přezkoumat nejprve otázku, zda odvolací senáty mají v námitkových řízeních posuzovací pravomoc za účelem zohlednění zcela nových důkazů.

1. Připomenutí judikatury

39. Diskuze vyvolaná v rámci prvního a druhého důvodu kasačního opravného prostředku se týká hlavně výkladu rozsudku OHIM v. Kaul********* a judikatury vyplývající z tohoto rozsudku.

40. V tomto rozsudku Soudní dvůr uvedl, že z ustanovení čl. 74 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94**********, jež je v současné době obsaženo v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, vyplývá, že obecně platí, není-li stanoveno jinak, že předložení skutečností a důkazů účastníky řízení je stále možné i po uplynutí lhůt stanovených podle uvedeného nařízení.

41. Toto ustanovení nemůže přiznávat účastníkovi řízení bezpodmínečné právo, ale přiznává OHIM širokou posuzovací pravomoc, kterou musí vykonat se zohledněním jednak relevance důkazu a jednak stadia řízení a jiných okolností, které jeho předložení provázejí.

42. Skutečnost, že tato posuzovací pravomoc nebude vykonána účinně, objektivně a odůvodněně, představuje vadu, která může způsobit zrušení rozhodnutí.

43. Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se použije na všechna oddělení v rámci OHIM.

44. Z toho vyplývá, že odvolací senáty OHIM nejsou v zásadě vázány lhůtami stanovenými v průběhu řízení v prvním stupni a mohou přijmout důkazy předložené opožděně na základě své posuzovací pravomoci stanovené v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 za předpokladu, že uvedenou pravomoc vykonávají účinně, objektivně a odůvodněně.

******* Rozsudky Komise v. Sytraval a Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, bod 47), jakož i Biret International v. Rada (C-93/02 P, EU:C:2003:517, bod 60).

******** Viz bod 99 tohoto stanoviska.

********* C-29/05 P, EU:C:2007:162.

********** Nařízení Rady ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

Rozsudek OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, bod 42).

Tamtéž (body 43 a 44).

Viz zejména rozsudek Centrotherm Systemtechnik v. OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, body 110 a 111).

45. Pokud jde o námitková řízení, toto posouzení vyplývá výslovně z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95, podle něhož odvolací senát omezí přezkum odvolání na skutečnosti a důkazy předložené ve lhůtách stanovených v řízení v prvním stupni, pokud se senát nedomnívá, že by měly být podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vzaty v úvahu „další nebo doplňkové“ skutečnosti a důkazy.

46. Rozsudek OHIM v. Kaul se nezabývá otázkou, zda odvolací senát může rovněž přijmout důkazy předložené po uplynutí lhůty, představují-li první návrh na provedení důkazu, v tom smyslu, že žádný relevantní důkaz nebyl předložen ve stanovené lhůtě.

47. Soudní dvůr tuto otázku přezkoumal ve věcech týkajících se jednak důkazu o užívání ochranné známky a jednak důkazu o existenci, platnosti a rozsahu ochrany.

48. Pokud jde o důkaz o užívání, Soudní dvůr uvedl v rozsudku New Yorker SHK Jeans v. OHIM, že jestliže ve stanovené lhůtě není předložen žádný důkaz o užívání dotčené ochranné známky, musí být zamítnutí námitek prohlášeno z úřední povinnosti. Naproti tomu, jestliže byly určité relevantní důkazy předloženy ve stanovené lhůtě, je možné opožděné předložení doplňkových důkazů, které spadá pod posuzovací pravomoc stanovenou v čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

49. Soudní dvůr v rozsudcích Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions a Centrotherm Systemtechnik v. OHIM použil tentýž výklad čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, pokud jde o předložení důkazu o užívání ochranné známky v rámci řízení o zrušení. Soudní dvůr uvedl, že výkon dotčené posuzovací pravomoci je podmíněn tím, že jde o doplňkové důkazy, které jsou předloženy k doplnění relevantních důkazů předložených ve stanovené lhůtě.

50. Pokud jde o důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky, Soudní dvůr v rozsudcích Rintisch v. OHIM uvedl, že odvolací senát OHIM má za účelem rozhodnutí, zda je, či není třeba zohlednit „další nebo doplňkové“ skutečnosti a důkazy předložené po uplynutí lhůty, posuzovací pravomoc vyplývající jak z pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95, tak z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

51. Je třeba uvést, že Soudní dvůr v tomto ohledu nepřijal návrh generální advokátky Sharpston v těchto věcech, která zdůraznila odlišnosti mezi jednak důkazem o užívání a jednak důkazem o existenci, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky. Pro posledně uvedenou kategorii je úroveň důkazu stanovena v pravidle 19 nařízení č. 2868/95, které vyžaduje zejména předložení osvědčení o zápisu starší ochranné známky. Podle generální advokátky Sharpston, pokud jde o dokument výslovně definovaný jako nezbytný v rámci námitek, neexistuje rozhodovací prostor pro diskuzi, zda je opožděný důkaz nový, nebo doplňkový. Dokument osvědčující zápis starší ochranné známky nemůže být v žádném případě přijat ve stadiu odvolání.

52. I když Soudní dvůr tento přístup odmítl, zohlednil nicméně zvláštní povahu předmětné kategorie důkazu, a sice skutečnost, že jde o dokumenty vyjmenované v pravidle 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95.

Tento výraz se podstatně liší podle jednotlivých jazykových verzí nařízení, viz poznámka pod čarou 26 tohoto stanoviska.

C-29/05 P, EU:C:2007:162.

C-621/11 P, EU:C:2013:484, body 27 až 30 a 34.

Pokud jde o lhůtu stanovenou v pravidle 40 odst. 5 druhé větě nařízení č. 2868/95, viz rozsudky Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) a Centrotherm Systemtechnik v. OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, body 33 a 34), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, body 32 a 33), jakož i Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, body 33 a 34).

Stanovisko generální advokátky Sharpston ve věcech Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312 a C-122/12 P, EU:C:2013:313, body 71 až 74).

53. Soudní dvůr upřesnil, že pro předmětnou kategorii důkazu musí být posuzovací pravomoc vyplývající z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 vykonána restriktivním způsobem, takže opožděné předložení důkazů může být připuštěno pouze v případě, že je prodlení odůvodněné okolnostmi, což přísluší prokázat dotyčné osobě. V tomto ohledu Soudní dvůr odmítl přístup, podle něhož přijetí důkazu podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 nevyžaduje odůvodnění prodlení.

2. Rozsah posuzovací pravomoci odvolacích senátů s ohledem na zcela nový důkaz

54. Z ustálené judikatury týkající se důkazu o užívání ochranné známky vyplývá, že čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 neumožňuje odvolacímu senátu, aby zohlednil zcela nový důkaz předložený opožděně, jestliže ve stanovené lhůtě nebyl předložen žádný relevantní důkaz.

55. Mám za to, jak uvádí OHIM v rámci projednávaného kasačního opravného prostředku, že je třeba uplatnit tentýž výklad dotčeného ustanovení, pokud jde o důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky.

56. Předně se mi jeví, že je tento přístup odůvodněn systematikou relevantních ustanovení.

57. Článek 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 totiž obsahuje pravidlo, které má horizontální roli v systému tohoto nařízení, jelikož se použije nezávisle na povaze dotčeného řízení.

58. Neshledávám žádný důvod k tomu, aby se rozlišovalo podle povahy důkazu pro účely jeho použití.

59. V tomto ohledu není podle mého názoru žádný relevantní rozdíl mezi důkazem o užívání ochranné známky uvedeným v pravidle 22 nařízení č. 2868/95 a důkazem o existenci, platnosti a rozsahu ochrany ochranné známky uvedeným v pravidle 19 odst. 2 téhož nařízení.

60. A navíc existuje dokonce určité překrývání mezi oběma těmito kategoriemi důkazů, pokud jde o důkaz o proslulé ochranné známce nebo o ochranné známce s dobrým jménem, které jsou uvedeny ve zmíněném pravidle 19 odst. 2 písm. b) a c). Důkazy osvědčující dobré jméno ochranné známky mohou být totožné s důkazy sloužícími k prokázání užívání ochranné známky, což plně odůvodňuje, že s oběma kategoriemi důkazů je zacházeno týmž způsobem.

61. Navíc se mi jeví, že jednotný výklad čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 je nezávisle na kategorii důkazu plně podepřen účelem tohoto ustanovení.

62. Dotčené ustanovení totiž sleduje dvojí cíl. Jednak dává podnět účastníkům řízení k tomu, aby dodrželi lhůty, neboť se v případě, že předloží důkaz opožděně, vystavují riziku jeho odmítnutí. Dále chrání pravomoc OHIM zohlednit relevantní důkaz, třebaže předložený po uplynutí lhůty, a to v zájmu právní jistoty a řádné správy.

63. OHIM při výkonu předmětné posuzovací pravomoci musí rovněž respektovat dvojí funkci procesních lhůt, které slouží k zajištění řádného průběhu řízení a umožňují zaručit dodržování práva na obhajobu v řízeních *inter partes*.

64. Podle mého názoru přitom všechny tyto úvahy platí stejným způsobem jak pro důkaz o užívání ochranné známky, tak pro důkaz o existenci, platnosti a rozsahu ochrany.

Viz zejména rozsudek Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, body 40 a 41).

Viz zejména rozsudek Centrotherm Systemtechnik v. OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, bod 117).

Viz rozsudek OHIM v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, body 47 a 48).

65. Samotná možnost připustit nový důkaz o existenci, platnosti a rozsahu staršího práva ve stadiu odvolání v situaci, kdy ve lhůtě původně stanovené za tímto účelem nebyl předložen žádný relevantní důkaz, by totiž ve značné míře snížila význam podnětu pro účastníka řízení k tomu, aby tuto lhůtu dodržel.

66. Kromě toho by přijetí důkazu předloženého opožděně za takových okolností vyvolalo významnou rovnováhu mezi účastníky řízení, neboť by účastníkovi řízení, který podal námitky, umožnilo přesunout diskuzi týkající se existence, platnosti a rozsahu ochrany jeho staršího práva v plném rozsahu do stadia odvolání.

67. Podle mého názoru tak zcela nový důkaz nelze přijmout ve stadiu odvolání, protože jinak by byl zpochybněn systém procesních lhůt, jehož cílem je mimo jiné zavést rovnováhu mezi účastníky řízení.

68. Konečně je třeba přezkoumat, zda je toto řešení vskutku v souladu se zásadami, na nichž stojí rozsudky Rintisch v. OHIM.

69. V těchto rozsudcích Soudní dvůr rozhodl, že pokud jde o důkaz o platnosti starší ochranné známky, má odvolací senát na základě čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 posuzovací pravomoc, aby rozhodl, zda je či není třeba zohlednit „další nebo doplňkové“ skutečnosti nebo důkazy předložené po uplynutí lhůty.

70. Úvodem poznamenávám, že znění rozsudků Rintisch v. OHIM v jednacím jazyce, a sice v angličtině, stejně jako většina ostatních jazykových verzí – s výjimkou španělské, francouzské, rumunské a finské verze, ledaže bych se dopustil pochybení – odkazují nikoli na „další nebo doplňkové“ skutečnosti a důkazy, ale na „dodatečné nebo doplňkové“, případně pouze na „dodatečné“ skutečnosti a důkazy.

71. Zdá se, že tento rozdíl mezi jednotlivými jazykovými verzemi dotčených bodů rozsudků Rintisch v. OHIM, který vyplývá z téhož rozdílu mezi jazykovými verzemi pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95, vyvolává pochybnosti, pokud jde o otázku, zda toto ustanovení neumožňuje odvolacím senátům přijmout opožděně předložený důkaz, včetně případu, kdy je tento důkaz zcela nový.

72. Tak tomu však není.

73. Podle ustálené judikatury nemůže formulace použitá v jedné z jazykových verzí ustanovení unijního práva sloužit jako jediný základ pro výklad. V případě rozdílů mezi různými jazykovými verzemi musí být dotčené ustanovení vykládáno jednotně podle celkové systematiky a účelu právní úpravy.

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, bod 33), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, bod 32) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, bod 33).

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

Tak například verze v jazyce německém („zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel“), anglickém („additional or supplementary facts and evidence“), italském („fatti e prove ulteriori o complementari“), litevském („papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai“) nebo polském („dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody“).

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C- 120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

Rozsudky Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, body 18 a 19), jakož i Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, bod 74).

74. V projednávané věci pravidlo 50 odst. 1 třetí pododstavec nařízení č. 2868/95 použitelné na námitková řízení, odkazuje pouze na čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Pokud jde o ustanovení prováděcího nařízení, uvedené pravidlo 50 tedy nepředstavuje zdroj dotčené posuzovací pravomoci a nemůže ani rozšířit rozsah pravomoci, kterou odvolací senáty vykonávají na základě čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

75. Jak jsem přitom již uvedl, posledně uvedené ustanovení musí být s ohledem na svůj účel a kontext vykládáno jednotně bez ohledu na povahu předmětného důkazu.

76. Rozdíly mezi jazykovými zněními pravidla 50 odst. 1 třetího pododstavce nařízení č. 2868/95, jimiž jsou dotčeny rovněž dotčené body rozsudků Rintisch v. OHIM, je tedy třeba vyřešit v tom smyslu, že posuzovací pravomoc odvolacích senátů vyplývající z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se týká pouze zohlednění doplňkových důkazů a nevztahuje se na případ, kdy ve stanovené lhůtě nebyl předložen žádný relevantní důkaz.

3. Použití tohoto výkladu na analýzu druhého důvodu kasačního opravného prostředku

77. OHIM svým druhým důvodem kasačního opravného prostředku uvádí, že se Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když měl v bodech 45 a 46 napadeného rozsudku za to, že odvolací senát má na základě čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 posuzovací pravomoc i s ohledem na nové důkazy.

78. S ohledem na mé předcházející vyjádření je toto stanovisko OHIM opodstatněné.

79. Napadený rozsudek je tedy stižen nesprávným právním posouzením, jelikož Tribunál v bodech 45 a 46 tohoto rozsudku konstatoval, že se dotčená posuzovací pravomoc vykonává, či nevykonává nezávisle na doplňkovosti důkazu a vztahuje se rovněž na nové důkazy.

80. Připomínám nicméně, že z ustálené judikatury vyplývá, že vykazuje-li odůvodnění rozsudku Tribunálu porušení unijního práva, avšak jeho výrok se jeví jako opodstatněný z jiných právních důvodů, nemůže takové porušení způsobit zrušení rozsudku.

81. V tomto ohledu poznamenávám, že Tribunál pro přijetí prvního důvodu žaloby v prvním stupni nepoužil pouze dotčenou část odůvodnění, ale vycházel rovněž ze skutečnosti, že odvolací senát předmětný důkaz odmítl, aniž přezkoumal, zda může být považován za „doplňující“ (bod 43 napadeného rozsudku).

82. Podle přístupu, který jsem právě uvedl, měl přitom odvolací senát v projednávané věci pro účely použití čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 přezkoumat, zda důkaz předložený opožděně může být považován za doplňkový.

83. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nepřezkoumal doplňkovost předmětného opožděného důkazu, porušil čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

84. Odpovídající konstatování Tribunálu může být tedy potvrzeno tímto ryze právním důvodem, kterým lze nahradit důvod uvedený v bodě 43 napadeného rozsudku.

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

Rozsudky Lestelle v. Komise (C-30/91 P, EU:C:1992:252, bod 28), jakož i FIAMM a další v. Rada a Komise (C-120/06 P a C-121/06 P, EU:C:2008:476, bod 187).

4. Použití tohoto výkladu na analýzu prvního důvodu kasačního opravného prostředku

85. OHIM svým prvním důvodem kasačního opravného prostředku uvádí, že dotčený důkaz předložený opožděně nemůže být považován za doplňkový a že Tribunál v bodech 43 a 44 napadeného rozsudku vycházel z nesprávných kritérií, když konstatoval opak.

86. Z napadeného rozsudku vyplývá, že X. Grau Ferrer, tedy osoba, která u OHIM podala námitky, předložil ve lhůtě stanovené za tímto účelem osvědčení o zápisu své španělské ochranné známky, které bylo neúplné, neboť neobsahovalo grafické vyobrazení ochranné známky a uvádělo pouze její barvy. Dotčené černobílé vyobrazení bylo uvedeno v odůvodnění námitek předloženém u námitkového oddělení. Úplné úřední osvědčení obsahující toto vyobrazení bylo předloženo opožděně před odvolacím senátem.

87. Tribunál měl v bodě 44 napadeného rozsudku za to, že úřední grafické vyobrazení, předložené poprvé před odvolacím senátem, není „zcela nové“, jelikož v písemnostech předložených před námitkovým oddělením bylo uvedeno černobílé vyobrazení a v neúplném osvědčení byly zmíněny barvy.

88. OHIM uvádí, že grafické vyobrazení starší ochranné známky je základní skutečností v rámci námitek, neboť pouze toto vyobrazení umožňuje identifikovat přesný předmět a rozsah ochrany přiznané starší obrazovou ochrannou známkou, přičemž v případě nepředložení takového vyobrazení nemůže být rozsah ochrany této ochranné známky určen relevantním způsobem.

89. V tomto ohledu OHIM podle mého názoru právem uvádí, že identifikace označení musí být provedena úředním způsobem, prostřednictvím dokumentu výslovně uvedeného v pravidle 19 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 2868/95, což je v daném případě osvědčení o zápisu.

90. Pouhé vložení grafického vyobrazení do písemností předložených OHIM tedy nemůže být považováno za relevantní důkaz, jelikož důkazní prostředky vyžadované za tímto účelem jsou výslovně popsány v pravidle 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95.

91. Podle mého názoru však není přesvědčivé tvrzení OHIM, podle něhož úřední grafické vyobrazení předložené opožděně za účelem nahrazení neúplného osvědčení nelze nikterak považovat za doplňkový důkaz.

92. Je zajisté pravda, že jde-li o důkazy uvedené v pravidle 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95, může být obtížné odlišit původní důkaz a doplňkový důkaz.

93. Podle mého názoru však k tomu, aby byl zahájen výkon posuzovací pravomoci vyplývající z čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009 odvolacím senátem, stačí, aby dotčený účastník řízení předložil ve stanovené lhůtě určité důkazy, relevantní pro prokázání existence, platnosti a rozsahu ochrany staršího práva v souladu s pravidlem 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95, i když jsou tyto důkazy nedostatečné k prokázání všech těchto skutečností.

94. Jeví se, že tento přístup je konsistentní s přístupem zastávaným Soudním dvorem ve věcech, ve kterých byly vydány rozsudky Rintisch v. OHIM, v nichž osoba, která podala námitky, předložila osvědčení o zápisu starší ochranné známky, avšak důkaz o obnově jejího zápisu přiložila až ve stadiu odvolání, takže důkaz o platnosti ochranné známky byl předložen opožděně.

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

95. Tato situace zahrnuje rovněž případ, který pochází z judikatury Tribunálu, v němž osoba, která podala námitky, předložila osvědčení o zápisu, ale ve stanovené lhůtě jej nedoplnila důkazem o převodu vlastnictví, takže důkaz, pokud jde o majitele staršího práva, byl předložen po uplynutí lhůty.

96. OHIM totiž sám připouští, že neúplný důkaz v rozsahu, v němž se týká pouze jedné ze skutečností uvedených v pravidle 19 odst. 2 nařízení č. 2868/95, jako je platnost, rozsah ochrany ochranné známky nebo oprávnění osoby, která podala námitky, podat námitky, může být považován za relevantní. OHIM totiž ve svém kasačním opravném prostředku poznamenává, že v rámci skutkových okolností, za nichž byly vydány rozsudky Rintisch v. OHIM, byla osvědčení o zápisu předložená ve stanovené lhůtě relevantní přinejmenším pro účely identifikace starší ochranné známky a prokázání rozsahu její ochrany, třebaže platnost této ochranné známky prokázána nebyla.

97. Podle mého názoru tato analýza týkající se nedostatečného, třebaže relevantního důkazu platí rovněž v situaci, jako je projednávaný případ, kdy osoba, která podala námitky, předložila neúplné osvědčení o zápisu, které neobsahovalo grafické vyobrazení ochranné známky, takže se relevantní důkaz omezuje na existenci starší ochranné známky, jejího slovního prvku a jejího majitele, avšak předmět a rozsah ochrany nejsou prokázány přesným a relevantním způsobem.

98. Tyto úvahy, které mohou nahradit nesprávné důvody uvedené v napadeném rozsudku, které kritizoval OHIM, vedou ke konstatování, že Tribunál měl v bodě 40 napadeného rozsudku právem za to, že odvolací senát nemohl odmítnout předmětný důkaz, aniž přezkoumal, zda může být považován za doplňkový, a případně zda může být přijat opožděně podle čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009.

5. Dílčí závěr

99. Ze všech předcházejících úvah vyplývá, že třebaže jsou úvahy uvedené v bodech 43 až 46 napadeného rozsudku nesprávné, závěr, k němuž dospěl Tribunál v bodě 40 tohoto rozsudku, podle něhož odvolací senát pochybil při použití čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009, musí být potvrzen.

100. Navrhuji tedy, aby byl první a druhý důvod kasačního opravného prostředku zamítnut.

C – *K porušení čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 (třetí důvod kasačního opravného prostředku)*

101. Podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce písm. a) nařízení č. 207/2009 se za užívání ochranné známky Společenství považuje její užívání v podobě, která se liší od podoby, ve které byla ochranná známka zapsána, prvky nezhoršujícími rozlišovací způsobilost ochranné známky.

102. Toto ustanovení tím, že nestanoví požadavek striktního souladu používané podoby a zapsané podoby, má za cíl umožnit majiteli ochranné známky, aby na označení v rámci jeho obchodního využívání provedl různé obměny, které mu beze změny jeho rozlišovací způsobilosti umožňují lépe se přizpůsobit realitě měnícího se trhu.

Viz rozsudek You-View.tv v. OHIM – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

Rozsudky Rintisch v. OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch v. OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) a Rintisch v. OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

Viz rozsudek Specsavers International Healthcare a další (C-252/12, EU:C:2013:497, bod 29). Obdobně viz rozsudek Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, body 21 a 22).

103. Tribunál, který toto ustanovení použil, uvedl ve své analýze druhého důvodu žaloby v prvním stupni v bodech 82 až 86 napadeného rozsudku, že označení používaná X. Grau Ferrerem k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky Společenství nezhoršují její rozlišovací způsobilost, jelikož dotčené odlišnosti představují „zanedbatelné obměny“ nebo mají „velmi nízkou rozlišovací způsobilost“ a používaná označení jsou „globálně rovnocenná“ ochranné známce v podobě, v níž byla zapsána.

104. OHIM uvádí, že se Tribunál dopustil v bodech 83 až 85 napadeného rozsudku nesprávného právního posouzení při použití tohoto ustanovení, když některé prvky srovnávaných označení kvalifikoval jako zanedbatelné, jelikož nepřezkoumal, zda změna individuálních prvků s sebou nese globální zhoršení rozlišovací způsobilosti zapsané ochranné známky, a tedy neprovedl globální posouzení používaných označení.

105. Poznamenávám, že konstatování v bodech 83 až 85 napadeného rozsudku, v nichž Tribunál srovnal celkový dojem vyvolaný každým z užívaných označení s celkovým dojmem vyvolaným zapsanou ochrannou známkou, přičemž zohlednil rozlišující prvky, představují posouzení skutkové povahy.

106. Argumentace OHIM je tedy nepřípustná v rozsahu, v němž směřuje k tomu, aby Soudní dvůr nahradil posouzení skutkového stavu provedené Tribunálem vlastním posouzením skutkového stavu, aniž bylo v této argumentaci ostatně namítáno zkreslení skutkového stavu a důkazů.

107. Jinak by tomu bylo v případě, kdy by bylo možné mít za to, že Tribunál, třebaže připomněl požadavek, že posouzení označení musí být založeno na celkovém dojmu, ve skutečnosti globální posouzení neprovedl.

108. Tento případ je třeba vykládat striktně, aby byl zachován užitečný účinek čl. 58 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie, který neumožňuje sankcionovat Tribunál z důvodu jeho svrchovaného posouzení skutkového stavu.

109. Připouštím, že při pohledu na označení vyobrazená v bodě 66 napadeného rozsudku, která jsou uvedena níže, si lze klást otázku ohledně správnosti závěru, k němuž Tribunál dospěl v bodě 86 napadeného rozsudku, podle něhož jsou užívaná označení „globálně rovnocenná“ zapsané ochranné známce:

Užívaná označení	Zapsaná ochranná známka
	

Viz zejména rozsudky Rossi v. OHIM (C-214/05 P, EU:C:2006:494, bod 26) a Alcon v. OHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 71).
Rozsudek OHIM v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, body 37 až 43).

110. To však nemění nic na tom, že argumenty OHIM podle mého názoru neumožňují konstatovat, že Tribunál i přes výslovnou formulaci uvedenou v napadeném rozsudku ve skutečnosti neprovedl globální analýzu označení založenou na jejich celkovém dojmu, což by mohlo založit nesprávné právní posouzení.

111. Přezkum provedený Tribunálem, pokud jde o otázku, zda obměny zapsané ochranné známky mění její rozlišovací způsobilost, přitom nelze považovat za výklad práva, a tedy nemůže být zpochybněn v rámci kasačního opravného prostředku, neboť jinak by došlo k zásahu do pravomoci Tribunálu zjistit skutkový stav.

112. V důsledku toho navrhuji, aby byl třetí důvod kasačního opravného prostředku odmítnut, a aby byl tedy kasační opravný prostředek zčásti zamítnut a ve zbývající části odmítnut.

113. Vzhledem k tomu, že OHIM neměl ve věci úspěch a ostatní účastníci řízení před Tribunálem návrhová žádání neuvedli, navrhuji podle čl. 184 odst. 1 a čl. 138 odst. 1 jednacího řádu Soudního dvora, aby bylo rozhodnuto, že OHIM ponese vlastní náklady řízení.

VII – **Závěry**

114. S ohledem na vše předcházející navrhuji, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zčásti zamítl a ve zbývající části odmítl a dále rozhodl, že Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ponese vlastní náklady řízení.