ROZSUDEK TRIBUNÁLU (osmého senátu)

9. prosince 2010 *

Ve věci T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, se sídlem v Tsing Yi, Hong Kong (Čína), zastoupená D. McFarland, barrister,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. Novais Gonçalvesem, jako zmocněncem,

žalovanému,

* Jednací jazyk: angličtina.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, se sídlem v Romfordu, Essex (Spojené království), zastoupená M. Edenboroughem, barrister,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 7. května 2008 (věc R 889/2007-1), týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Hoo Hing Holdings Ltd a Tresplain Investments Ltd,

TRIBUNÁL (osmý senát),

při poradě ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Papasavvas a A. Dittrich (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 30. července 2008,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě doručenému kanceláři Tribunálu dne 18. prosince 2008,

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě doručenému kanceláři Tribunálu dne 1. prosince 2008,

s přihlédnutím k návrhu na spojení projednávané věci s věcí T-300/08 pro účely ústní části řízení a rozsudku, který vedlejší účastnice podala formou dopisu došlého kanceláři Tribunálu dne 27. srpna 2008,

s přihlédnutím k vyjádření žalobkyně k tomuto návrhu na spojení, které kanceláři Tribunálu došlo formou dopisu dne 10. listopadu 2008, a s přihlédnutím k vyjádření OHIM k tomuto návrhu na spojení, které kanceláři Tribunálu došlo formou dopisu dne 14. října 2008,

s přihlédnutím k návrhu na znovuotevření písemné části řízení a předložení nových důvodů vedlejší účastnice, který došel kanceláři Tribunálu dne 6. srpna 2009,

s přihlédnutím k vyjádření žalobkyně k tomuto návrhu došlému kanceláři Tribunálu dne 22. září 2009,

s přihlédnutím k rozhodnutí Tribunálu stanovit lhůtu k podání nových důvodů,

s přihlédnutím k podání vedlejší účastnice předkládajícímu nové důvody, které došlo kanceláři Tribunálu dne 17. prosince 2009,

s přihlédnutím k vyjádření žalobkyně k novým důvodům předloženým vedlejší účastnicí, které došlo kanceláři Tribunálu dne 13. ledna 2010, a s přihlédnutím k vyjádření OHIM k novým důvodům předloženým vedlejší účastnicí, které došlo kanceláři Tribunálu dne 18. ledna 2010,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudce zpravodaje a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

Rozsudek

Skutkové okolnosti

1 Dne 29. dubna 1996 podala žalobkyně, společnost Tresplain Investments Ltd, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je následující obrazové označení:



3 Výrobek, pro který byl zápis požadován, spadá do třídy 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídá následujícímu popisu: „rýže“.

4 Dne 4. února 1999 byla pro žalobkyni zapsána uvedená ochranná známka Společenství pod číslem 241810 (dále jen „sporná ochranná známka Společenství“).

5 Dne 5. srpna 2005 podala vedlejší účastnice, společnost Hoo Hing Holdings Ltd, proti sporné ochranné známce Společenství návrh na prohlášení neplatnosti. Zaprvé uplatnila čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009], vykládaný ve vzájemném spojení s článkem 5 nařízení č. 40/94 (nyní článek 5 nařízení č. 207/2009), ve znění použitelném před 10. březnem 2004, kdy vstoupilo v platnost nové znění tohoto článku, ve znění nařízení Rady (ES) č. 422/2004 ze dne 19. února 2004, kterým se mění nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 70, s. 1; Zvl. vyd. 17/02, s. 3). Zadruhé se odvolala na čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 52 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009]. Zatřetí uplatnila čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 53 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009], vykládaný ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení (nyní čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009). V tomto ohledu uvedla, že pravidla upravující neoprávněné užívání označení (passing off) jí ve Spojeném království poskytují právo zakázat užívání sporné ochranné známky Společenství na základě její následující nezapsané obrazové ochranné známky, kterou užívala ve Spojeném království od roku 1988 pro označení rýže (dále jen „starší ochranná známka“):



6 Rozhodnutím ze dne 16. dubna 2007 zrušovací oddělení OHIM návrh na prohlášení neplatnosti zamítlo. Pokud jde o důvod neplatnosti stanovený v čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vykládaném ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, zrušovací oddělení mělo za to, že relevantním datem pro posouzení, zda vedlejší účastnice získala starší právo ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, je den podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství, a sice 29. dubna 1996, a nikoli datum, kdy byla posledně uvedené ochranná známka poprvé užita ve Spojeném království. Mělo za to, že vedlejší účastnice dostatečně prokázala, že k tomuto datu užívala starší ochrannou známku v obchodním styku a že její význam není pouze místní. Mělo však za to, že s ohledem na to, že rýže prodávaná pod starší ochrannou známkou má zanedbatelný podíl na trhu, vedlejší účastnice neprokázala, že relevantní veřejnost spojovala s výrobky vztahujícími se ke starší ochranné známce „goodwill" (a sice přitažlivost pro klientelu, viz bod 101 níže). Vedlejší účastnice tedy neprokázala, že režim žaloby týkající se neoprávněného užívání označení jí umožňuje zakázat užívání sporné ochranné známky Společenství.

7 Dne 8. června 2007 podala vedlejší účastnice k OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

8 Rozhodnutím ze dne 7. května 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát OHIM rozhodnutí zrušovacího oddělení zrušil, spornou ochrannou známku Společenství prohlásil za neplatnou a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

9 Odvolací senát měl za to, že podmínky čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vykládaného ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 téhož nařízení, jsou splněny a spornou ochrannou známku Společenství prohlásil za neplatnou na tomto základě.

10 Odvolací senát uvedl, že k odůvodnění žaloby týkající se neoprávněného užívání označení podle common law, tak jak jej rozvinula anglická judikatura, musí osoba, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, prokázat zaprvé, že získala goodwill nebo dobré jméno na trhu pod nezapsanou ochrannou známkou a že její výrobky jsou rozpoznány na základě rozlišujícího prvku, zadruhé, že jde o klamavou prezentaci (úmyslnou, či nikoli) ze strany majitele ochranné známky Společenství, která vede nebo může vést k tomu, že se veřejnost bude domnívat, že výrobky, které majitel ochranné známky Společenství nabízí k prodeji, jsou výrobky osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, a zatřetí, že jí vznikla nebo hrozí, že jí vznikne, újma z důvodu záměny způsobené klamavou prezentací majitelem ochranné známky Společenství.

11 Odvolací senát se ztotožnil se závěrem zrušovacího oddělení, podle něhož relevantním datem, ke kterému musela vzniknout práva ke staršímu označení, je den podání přihlášky ochranné známky Společenství.

12 Zdůraznil, že důkazy poskytnuté vedlejší účastnicí prokazují skutečnou a seriózní obchodní činnost, zahrnující dovoz speciálních druhů rýže do Spojeného království pod starší ochrannou známkou a jejich prodej čínským a thajským potravinářským závodům. Označení tedy bylo užíváno v obchodním styku ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

13 Odvolací senát uvedl, že z důkazů poskytnutých vedlejší účastnicí vyplývá, že starší ochranná známka byla užívána ve Spojeném království (v Londýně a v sousedícím kentském a bedfordshirském hrabství). Navíc čestné prohlášení poskytnuté vedlejší účastnicí potvrdilo prodej rýže zákazníkům v jiných velkých městech Spojeného království, zejména v Manchesteru, Liverpoolu, Birminghamu, Glasgow a Bristolu. Vedlejší účastnice tedy prokázala, že užívání starší ochranné známky překročilo pouze místní význam ve smyslu čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

14 Vedlejší účastnice prokázala, že předmětná práva vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 8 odst. 4 písm. a) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 písm. a) nařízení č. 207/2009].

15 Pokud jde o podmínku stanovenou v čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 207/2009], podle níž nezapsané označení musí svému majiteli poskytnout právo zakázat užívání pozdější ochranné známky, odvolací senát uvedl následující.

16 Vedlejší účastnice prokázala, že ke dni podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství existoval dostatečný goodwill, který se v jejím podniku vytvořil na základě prodeje speciálních druhů rýže. Zrušovací oddělení pro prokázání goodwill stanovilo vyšší práh, než je práh stanovený anglickým právem upravujícím žalobu týkající se neoprávněného užívání označení.

17 Odvolací senát měl krom toho za to, že sporná ochranná známka Společenství je klamavou prezentací starší ochranné známky. V tomto ohledu uvedl, že jsou dotčené výrobky totožné. Tak je tomu rovněž v případě slovních prvků dotčených ochranných známek. Mezi posledně uvedenými ochrannými známkami existuje fonetická totožnost a pojmová podobnost, jakož i výrazná vzhledová podobnost. Dochází tedy nevyhnutelně k tomu, že veřejnost není s to rozlišovat dotčená označení a že spotřebitelé, kteří se setkají se starší ochrannou známkou, identifikují rýži, kterou žalobkyně uvádí na trh pod spornou ochrannou známkou Společenství, jako rýži uváděnou na trh vedlejší účastnicí.

18 Krom toho měl za to, že vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice prokázala existenci goodwill ve Spojeném království pro starší ochrannou známku, která vykazuje vysokou podobnost se spornou ochrannou známkou Společenství a která se vztahuje na totožné výrobky, je rozumné dospět k závěru, že hrozí, že vedlejší účastnici vznikne újma.

19 Krom toho, pokud jde o návrh na prohlášení neplatnosti v rozsahu, v němž je založen na čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, vykládaném ve vzájemném spojení s článkem 5 tohoto nařízení, měl odvolací senát v „úvodní poznámce" za to, že je nepřípustný. V bodě 19 napadeného rozhodnutí upřesnil, že vzhledem k tomu, že návrh na prohlášení neplatnosti byl podán dne 5. srpna 2005, znění nařízení č. 40/94, které bylo použitelné, je znění, které obsahuje změny týkající se absolutních důvodů neplatnosti, které zavedlo nařízení č. 422/2004, a že nový čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94, který byl použitelný, odkazuje pouze na článek 7 nařízení č. 40/94 (nyní článek 7 nařízení č. 207/2009), týkající se absolutních důvodů pro zamítnutí, a již nikoli na článek 5 téhož nařízení, týkající se majitelů ochranných známek Společenství.

20 Konečně odvolací senát v napadeném rozhodnutí nepřezkoumal argument vedlejší účastnice založený na čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

21 Dne 1. srpna 2008 vedlejší účastnice podala proti napadenému rozhodnutí žalobu k Tribunálu. Touto žalobou se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát dospěl k závěru, že důvod vycházející z důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je nepřípustný. Domáhala se rovněž změny napadeného rozhodnutí tak, aby její důvody vycházející z důvodů neplatnosti stanovených v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94 byly prohlášeny za přípustné a opodstatněné, jakož i změny napadeného rozhodnutí tak, aby sporná

ochranná známka Společenství byla prohlášena za neplatnou na základě jednoho z těchto dodatečných důvodů, případně obou důvodů.

22 Tribunál tuto žalobu odmítl jako nepřípustnou [usnesení Tribunálu ze dne 14. července 2009, Hoo Hing v. OHIM – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí]. Tribunál v podstatě konstatoval, že na základě čl. 63 odst. 4 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 65 odst. 4 nařízení č. 207/2009) společnost Hoo Hing nemůže podat žalobu k Tribunálu, neboť rozhodnutí odvolacího senátu v plném rozsahu vyhovělo jejím požadavkům (výše uvedené usnesení Golden Elephant Brand, bod 37).

Návrhová žádání účastníků řízení

23 Žalobkyně v žalobě navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

24 Ve svém vyjádření k žalobě OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

25 Ve svém vyjádření k žalobě vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– krom toho nebo podpůrně napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž se týká konstatování, podle něhož datem rozhodným pro vyřešení otázky neoprávněného užívání označení je den podání přihlášky ochranné známky Společenství, a nikoli datum prvního užití ochranné známky Společenství;

– navíc nebo podpůrně změnil napadené rozhodnutí za účelem konstatování, že datem rozhodným pro vyřešení otázky neoprávněného užívání označení je datum prvního užití ochranné známky Společenství, a nikoli den podání přihlášky ochranné známky Společenství;

– uložil OHIM nebo žalobkyni, anebo podpůrně OHIM a žalobkyni společně a nerozdílně náhradu nákladů řízení.

26 Navíc ve svém podání předkládajícím nové důvody vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž dospělo k závěru, že důvod vycházející z důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je nepřípustný;

– krom toho nebo podpůrně napadené rozhodnutí změnil tak, aby byl důvod vycházející z důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 prohlášen za přípustný a opodstatněný;

– změnil napadené rozhodnutí tak, aby byl důvod vycházející z důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 prohlášen za přípustný a opodstatněný;

– bude-li napadené rozhodnutí změněno v požadovaném smyslu, změnil jej rovněž tak, že sporná ochranná známka Společenství bude prohlášena za neplatnou na základě jednoho z těchto dodatečných důvodů, případně obou důvodů;

– uložil OHIM nebo žalobkyni, anebo podpůrně OHIM a žalobkyni společně a nerozdílně náhradu nákladů řízení.

27 Žalobkyně ve svém písemném vyjádření k novým důvodům navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl nové právní důvody;

– uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

28 OHIM ve svém písemném vyjádření k novým důvodům navrhuje, aby Tribunál:

– nové právní důvody odmítl jako nepřípustné;

– podpůrně nové právní důvody zamítl jako neopodstatněné;

– uložil vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

29 Pokud jde úvodem o návrh vedlejší účastnice na spojení projednávané věci s věcí T-300/08 pro účely ústní části řízení a rozsudku, stačí konstatovat, že se tento návrh stal bezpředmětným z důvodu, že žaloba ve věci T-300/08 byla odmítnuta jako nepřípustná (usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše).

1. *K návrhovým žádáním žalobkyně*

30 Žalobkyně na podporu své žaloby uplatňuje dva důvody, vycházející z porušení článků 73 a 74 nařízení č. 40/94 (nyní články 75 a 76 nařízení č. 207/2009) a z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článků 73 a 74 nařízení č. 40/94

K první části prvního žalobního důvodu, vycházející z porušení článku 74 nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

31 V rámci první části prvního žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že odvolací senát odmítl zohlednit relevantní skutečnosti, důkazy a argumenty, které předložila včas. Tím tak porušil článek 74 nařízení č. 40/94, a zejména odstavec 2 tohoto ustanovení (nyní čl. 76 odst. 2 nařízení č. 207/2009).

32 Odvolací senát konkrétně odmítl zohlednit argumenty žalobkyně týkající se:

– zpochybnění údajných „důkazů“ poskytnutých vedlejší účastnicí;

– skutečnosti, že vedlejší účastnice neposkytla důkazy týkající se významu a relevance údajného dobrého jména nebo goodwill získaných užíváním;

– toho, že neexistují skutečné případy záměny či nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami. Odvolací senát zejména nezohlednil skutečnost, že vedlejší účastnice (ani její zákazníci) proti žalobkyni nikdy nepodala žalobu, i když bylo připuštěno, že od měsíce listopadu 2003 docházelo k tomu, že na trh ve Spojeném království byly souběžně uváděny výrobky obou účastnic řízení, a sice rýže, která byla prodávána pod dotčenými ochrannými známkami.

33 Odvolací senát rovněž odmítl zohlednit důkazy týkající se neexistence nebezpečí záměny, které předložila žalobkyně ve svých písemných vyjádřeních.

34 Odvolací senát tak z velké části odmítl zohlednit vyjádření žalobkyně ze dne 3. února 2006, 31. října 2007 a 1. dubna 2008.

35 Odvolací senát neposoudil podíly na trhu a nezohlednil důkazy, které poskytla a z nichž vyplývá, že do Spojeného království je ročně dovezeno průměrně 500 000 tun rýže.

36 OHIM a vedlejší účastnice řízení navrhují, aby byla tato část prvního žalobního důvodu zamítnuta. OHIM zejména uvádí, že je tento důvod nepřípustný, neboť žalobkyně neuvádí dostatečně jasným způsobem, jaké z argumentů nebo důkazů, které předložila nebo poskytla během správního řízení, odvolací senát nezohlednil. V každém

případě není tato část prvního žalobního důvodu podle nich opodstatněná, neboť odvolací senát přezkoumal veškerá vyjádření předložená účastnicemi řízení.

– Závěry Tribunálu

37 Je třeba připomenout, že podle článku 21 statutu Soudního dvora a čl. 44 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu musí žaloba obsahovat zejména „předmět sporu" a „stručný popis žalobních důvodů". Navíc podle čl. 48 odst. 2 uvedeného řádu „[n]ové důvody nelze předkládat v průběhu řízení, ledaže by se zakládaly na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení". Z těchto ustanovení vyplývá, že každý žalobní důvod, který není dostatečně popsán v návrhu na zahájení řízení, musí být považován za nepřípustný (rozsudek Tribunálu ze dne 14. prosince 2005, Honeywell v. Komise, T-209/01, Sb. rozh. s. II-5527, bod 54).

38 K tomu, aby byla žaloba přípustná, je podle ustálené judikatury třeba, aby hlavní skutkové a právní okolnosti, na kterých je založena, vyplývaly přinejmenším stručně, ale uceleně a srozumitelně z textu samotné žaloby (viz rozsudek Honeywell v. Komise, bod 37 výše, bod 56 a citovaná judikatura). Ačkoli lze v tomto ohledu obsah žaloby podpořit a doplnit v konkrétních bodech odkazy na výňatky z písemností, které tvoří její přílohu, nemůže obecný odkaz na jiné písemnosti, třebaže jsou k žalobě přiloženy, zhojit neexistenci základních prvků právní argumentace, které podle výše připomenutých ustanovení musejí být uvedeny v žalobě. Mimoto Tribunálu nepřísluší, aby v přílohách vyhledával a zjišťoval žalobní důvody a argumenty, které by mohl považovat za důvody a argumenty tvořící základ žaloby, jelikož přílohy mají pouze důkazní a pomocnou funkci (viz rozsudek Honeywell v. Komise, bod 37 výše, bod 57 a citovaná judikatura).

39 Krom toho čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 nařízení č. 207/2009) stanoví, že OHIM sice zkoumá skutečnosti z moci úřední, avšak v řízení týkajícím se relativních důvodů zamítnutí se při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Podle odstavce 2 téhož článku nemusí OHIM přihlížet ke skutečnostem, které účastníci včas neuvedli, ani k důkazům, které včas nepředložili.

40 Žalobkyně v podstatě uvádí, že odvolací senát porušil toto procesní ustanovení tím, že odmítl zohlednit některé argumenty nebo důkazy předložené žalobkyní, třebaže podmínky uvedené v odstavci 2 tohoto článku splněny nebyly, neboť všechny tyto skutečnosti a důkazy uvedla včas.

41 V projednávaném případě je třeba konstatovat, že některé argumenty uváděné žalobkyní na podporu této části prvního žalobního důvodu nebyly v žalobě uvedeny dostatečně přesným způsobem. Žalobkyně tak v žalobě nevysvětlila, jaké argumenty předložila v průběhu správního řízení týkajícího se zpochybnění důkazů poskytnutých vedlejší účastnicí. Neuvedla ani to, jaké argumenty v jejích podáních ze dne 3. února 2006, 31. října 2007 a 1. dubna 2008 odvolací senát podle ní odmítl zohlednit.

42 Část argumentů uplatněných žalobkyní na podporu této části prvního žalobního důvodu však byla v samotné žalobě uvedena dostatečně jasným způsobem. Ze žaloby tak vyplývá, že žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že nezohlednil její argumentaci, podle níž vedlejší účastnice neposkytla důkazy týkající se významu a relevance údajného dobrého jména nebo goodwill získaných užíváním. Ze žaloby rovněž vyplývá, že

se žalobkyně domnívá, že odvolací senát odmítl zohlednit její argumentaci, podle níž mezi dotčenými ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny. Navíc žalobkyně odvolacímu senátu výslovně vytýká, že nezohlednil její argument, podle něhož je do Spojeného království každý rok dovezeno průměrně 500 000 tun rýže. Pokud jde o tyto argumenty, obsah argumentace ze žaloby přinejmenším stručně vyplývá.

43 První část prvního žalobního důvodu, vycházející z toho, že se odvolací senát dopustil procesního pochybení, když odmítl zohlednit část argumentů žalobkyně, aniž byly splněny podmínky pro takové odmítnutí, tedy nelze považovat za nepřípustnou jako takovou. Nepřípustné jsou pouze některé argumenty uváděné na podporu této části, neboť v žalobě nebyly uvedeny dostatečně jasným způsobem (viz bod 41 výše).

44 Pokud jde o meritum první části prvního žalobního důvodu, je třeba uvést následující. Jak zdůrazňuje OHIM, z napadeného rozhodnutí nebo z korespondence vyměněné mezi ním a žalobkyní nikterak nevyplývá, že by odmítl zohlednit skutečnosti, důkazy a argumenty, které žalobkyně předložila.

45 Je třeba zdůraznit, že odvolací senát v bodech 3, 5, 14 a 16 napadeného rozhodnutí shrnul argumentaci, kterou žalobkyně předložila, odrážející všechna podání, která žalobkyně předložila v průběhu správního řízení.

46 V tomto rámci je třeba poukázat na to, že se odvolací senát nemusí vyjadřovat ke všem argumentům uváděným účastníky řízení. Stačí, aby popsal skutečnosti a právní úvahy, které mají zásadní význam v rámci struktury rozhodnutí (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 11. ledna 2007, Technische Glaswerke Ilmenau

v. Komise, C-404/04 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 30). Z toho vyplývá, že okolnost, že odvolací senát nepřevzal všechny argumenty účastníka řízení nebo neodpověděl na každý z těchto argumentů, neumožňuje sama o sobě dospět k závěru, že je odvolací senát odmítl zohlednit.

47 V projednávaném případě odvolací senát v bodě 14 napadeného rozhodnutí uvedl, že žalobkyně poukázala na to, že podíl vedlejší účastnice na trhu je příliš slabý k tomu, aby prokázal goodwill, a v bodě 16 napadeného rozhodnutí uvedl, že žalobkyně tvrdila, že vedlejší účastnice neposkytla důkaz o existenci goodwill. Krom toho shrnul argumenty žalobkyně, pokud jde o slabý podíl vedlejší účastnice na trhu, v bodech 3 a 14 napadeného rozhodnutí.

48 V bodech 40 až 43 napadeného rozhodnutí odvolací senát přezkoumal otázku, zda vedlejší účastnice prokázala existenci goodwill právně dostačujícím způsobem, a nic neumožňuje mít za to, že odvolací senát odmítl zohlednit veškeré argumenty, které žalobkyně v tomto ohledu uplatnila.

49 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát nezohlednil argumenty a důkazy, které předložila, týkající se neexistence nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami, je třeba uvést následující. Je pravda, že ve shrnutí argumentace žalobkyně obsaženém v napadeném rozhodnutí není uveden žádný argument, pokud jde o neexistenci nebezpečí záměny. Je však třeba zdůraznit, že žalobkyně v průběhu správního řízení nepředložila podrobně vypracovanou argumentaci, pokud jde o neexistenci nebezpečí záměny. Žalobkyně se spokojila s tím, že ve svém podání ze dne 31. října 2007 uvedla, poté, co zdůraznila slabý podíl vedlejší účastnice na trhu, že „se nemůže jednat o goodwill, klamavou prezentaci či újmu“, že „nejde o klamavou

prezentaci a žádná újma z toho nevyplývá“, a ve svém podání ze dne 1. dubna 2008 uvedla, že vedlejší účastnice „nemůže [...] prokázat klamavou prezentaci či újmu.“

50 Odvolací senát v bodech 44 až 47 napadeného rozhodnutí přezkoumal otázku existence klamavé prezentace. Vzhledem k tomu, že se žalobkyně v rámci správního řízení spokojila s tím, že uvedenou existenci zpochybnila, aniž rozvinula svou argumentaci, pouhá skutečnost, že odvolací senát zkoumal otázku existence klamavé prezentace, znamená, že odvolací senát argumentaci žalobkyně zohlednil.

51 Pokud jde o argument, podle něhož odvolací senát zejména nezohlednil skutečnost, že vedlejší účastnice (ani její zákazníci) proti žalobkyni nikdy nepodala žalobu, i když od měsíce listopadu 2003 docházelo k souběžnému uvádění výrobků na trh, je třeba zdůraznit, že se žalobkyně na tyto okolnosti ve své argumentaci v průběhu správního řízení neodvolala. Nelze tedy hovořit o tom, že by bylo odmítnuto zohlednit argumenty uvedené žalobkyní v průběhu správního řízení.

52 Pokud jde o argument, podle něhož dovozy rýže do Spojeného království představovaly průměrně 500 000 tun ročně, je třeba konstatovat, že odvolací senát tento argument výslovně zmínil v bodě 3 napadeného rozhodnutí. V bodě 26 napadeného rozhodnutí však poukázal na to, že i malé podniky mohou mít goodwill. Z toho vyplývá, že podle odvolacího senátu nebylo nezbytné prokazovat přesný podíl vedlejší účastnice na trhu. Skutečnost, že odvolací senát nevypočítal podíl vedlejší účastnice na trhu na základě důkazů poskytnutých žalobkyní, pokud jde o celkový objem trhu, tedy neznamená, že odvolací senát odmítl zohlednit část argumentů nebo důkazů poskytnutých žalobkyní v rozporu s článkem 74 nařízení č. 40/94. Skutečnost, že nebyl

určen přesný podíl vedlejší účastnice na trhu, lze vysvětlit tím, že tento podíl neměl zásadní význam ve struktuře napadeného rozhodnutí.

53 Z předcházejícího vyplývá, že odvolací senát neodmítl zohlednit argumenty uváděné žalobkyní v průběhu správního řízení. Argumentace žalobkyně tedy není skutkově podložena, takže první část prvního žalobního důvodu je třeba zamítnout.

Ke druhé části prvního žalobního důvodu, vycházející z porušení článku 73 a čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

54 V rámci druhé části prvního žalobního důvodu žalobkyně uvádí, že v napadeném rozhodnutí odvolací senát vycházel z údajných „skutečností" a z domněnek a právních tvrzení, které účastnice řízení neuvedly nebo nepodepřely. Porušil tak článek 73 a čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 (nyní čl. 76 odst. 1 *in fine* nařízení č. 207/2009).

55 Zaprvé odvolací senát podle žalobkyně nesprávně definoval, nebo podpůrně na projednávaný případ nesprávně použil, anglické právo upravující žalobu týkající se neoprávněného užívání označení.

56 Zadruhé si odvolací senát „vymyslel závěry“ a k podpoře svých tvrzení ohledně údajného nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami vycházel ze spekulací a z předpokladů.

57 Zatřetí odvolací senát neprávem dospěl k závěru, že existuje újma, a to i přes neexistenci důkazu nebo tvrzení týkajících se existence takové újmy.

58 Vedlejší účastnice neprokázala, že získala goodwill. Její podíl na trhu s rýží ve Spojeném království je příliš slabý pro získání goodwill.

59 Navíc odvolací senát pochybil, když nezohlednil anatomické, estetické a umělecké rozdíly ztvárnění hlavy slona v dotčených ochranných známkách.

60 Odvolací senát nezohlednil skutečnost, že většina důkazů poskytnutých vedlejší účastnicí neprokazuje užívání starší ochranné známky pro rýži v dotčeném období. Například pokladní role odkazují pouze na rýži „G/E“ nebo „GE“, a nikoli na starší ochrannou známku.

61 Žalobkyně se domnívá, že argumentace odvolacího senátu v bodě 40 napadeného rozhodnutí je nelogická, jelikož měl za to, že „zrušovací oddělení stanovilo vyšší práh, než je práh požadovaný anglickým právem upravujícím neoprávněné užívání označení“, avšak se neztotožnil se závěrem zrušovacího oddělení, podle něhož nebylo prokázáno neoprávněné užívání označení.

62 Tvrdí, že odvolací senát neměl žádný skutkový základ k tomu, aby v bodě 43 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že je „velmi málo pravděpodobné, že by míra nárůstu prodejů zaznamenaná po dni podání byla taková, jaká je, bez existence goodwill vytvořeného podnikem k tomuto datu". Krom toho odvolací senát nebyl důsledný, když použil výraz „goodwill vytvořený podnikem".

63 OHIM a vedlejší účastnice navrhují, aby byla tato část prvního žalobního důvodu zamítnuta.

– Závěry Tribunálu

64 Nejprve je třeba přezkoumat údajné porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94 a následně přezkoumat údajné porušení čl. 73 druhé věty nařízení č. 40/94 (nyní čl. 75 druhá věta nařízení č. 207/2009).

65 Je třeba připomenout, že podle čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 v řízeních týkajících se relativních důvodů zamítnutí se OHIM při zkoumání omezí na skutečnosti, důvody a návrhy přednesené účastníky. Článek 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 se použije rovněž na řízení o prohlášení neplatnosti týkající se relativního důvodu neplatnosti na základě článku 52 téhož nařízení [rozsudek Tribunálu ze dne 25. května 2005, TeleTech Holdings v. OHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Sb. rozh. s. II-1767, bod 65]. V řízeních o prohlášení neplatnosti týkajících se relativního důvodu neplatnosti tudíž přísluší účastníkovi, který podal návrh na prohlášení neplatnosti s odvoláním na starší národní ochrannou známku, aby prokázal její existenci, a popřípadě rozsah její ochrany [viz v tomto smyslu rozsudek Tribunálu ze dne 20. dubna 2005, Atomic Austria v. OHIM – Fabricas

Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Sb. rozh. s. II-1319, bod 33].

66 OHIM přísluší naproti tomu zkoumat, zda jsou v rámci řízení o prohlášení neplatnosti splněny podmínky použití uplatňovaného důvodu neplatnosti. V tomto rámci je povinen posoudit věcnou správnost uplatněných skutečností a důkazní sílu důkazních prostředků předložených účastníky (viz v tomto smyslu rozsudek ATOMIC BLITZ, bod 65 výše, bod 34).

67 OHIM může příslušet, aby přihlédl zejména k vnitrostátním právním předpisům členského státu, ve kterém starší ochranná známka, na které je založen návrh na prohlášení neplatnosti, požívá ochrany. V tomto případě je povinen obeznámit se z moci úřední, způsobem, který považuje za účelný, s vnitrostátními právními předpisy dotyčného členského státu, pokud je takové obeznámení nezbytné pro posouzení podmínek použití dotčeného důvodu neplatnosti, zejména věcné správnosti tvrzených skutečností nebo důkazní síly předložených písemností. Omezení skutkového základu přezkumu prováděného OHIM totiž nevylučuje, aby OHIM vzal v úvahu – kromě skutečností výslovně uváděných účastníky řízení o prohlášení neplatnosti – skutečnosti všeobecně známé, tedy skutečnosti, které může znát každý nebo se kterými je možno se seznámit ze všeobecně přístupných zdrojů (viz v tomto smyslu rozsudek ATOMIC BLITZ, bod 65 výše, bod 35).

68 Argumenty žalobkyně je třeba přezkoumat ve světle předcházejících úvah.

69 Pokud jde nejprve o argument, podle něhož odvolací senát nesprávně definoval, nebo podpůrně na projednávaný případ nesprávně použil anglické právo upravující žalobu týkající se neoprávněného užívání označení, je třeba konstatovat, že nesprávný výklad nebo použití vnitrostátních právních předpisů členského státu může představovat

nesprávné právní posouzení, avšak nikoli porušení čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že OHIM je povinen posoudit z moci úřední, zda jsou splněny podmínky použití uplatněného důvodu neplatnosti, a případně se obeznámit z moci úřední s právními předpisy dotyčného členského státu, případné pochybení při výkladu nebo použití vnitrostátních právních předpisů nelze považovat za překročení mezí sporu mezi účastníky řízení.

70 Pokud jde dále o argument žalobkyně, podle něhož si odvolací senát „vymyslel závěry" a k podpoře svých tvrzení ohledně údajného nebezpečí záměny mezi dotčenými ochrannými známkami vycházel ze spekulací a z předpokladů, je třeba uvést následující. Odvolací senát v bodech 44 až 47 napadeného rozhodnutí přezkoumal, jak mu příslušelo, zda je splněna jedna z podmínek žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, a sice existence klamavé prezentace starší ochranné známky. V tomto ohledu nejprve v bodě 44 napadeného rozhodnutí prezentoval vnitrostátní právní předpisy, které na projednávaný případ použil v bodech 45 až 47 napadeného rozhodnutí.

71 Vzhledem k tomu, že příslušelo odvolacímu senátu, aby přezkoumal, zda starší označení uplatněné vedlejší účastnicí umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky ve smyslu čl. 8 odst. 4 písm. b) nařízení č. 40/94, byl povinen přezkoumat, zda existuje klamavá prezentace, která by mohla vést veřejnost k tomu, že by se domnívala, že výrobky, které žalobkyně nabízí k prodeji, jsou výrobky vedlejší účastnice. Skutečnost, že odvolací senát v bodě 47 napadeného rozhodnutí učinil taková konstatování, že „je nevyhnutelné, že veřejnost nebude moci odlišit rýži a jejich ochranné známky" nebo že „jde bezesporu o klamavou prezentaci", tedy nelze považovat za překročení mezí sporu mezi účastníky řízení. Argumentace žalobkyně v tomto ohledu ve skutečnosti odkazuje nikoli na porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94, ale na nesprávné

právní posouzení, kterého se údajně dopustil odvolací senát při použití vnitrostátních právních předpisů vykládaných ve vzájemném spojení s čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94.

72 Pokud jde o argument, podle kterého odvolací senát neprávem dospěl k závěru, že existuje újma, a to i přes neexistenci důkazu nebo tvrzení týkajících se existence takové újmy, je třeba rovněž uvést, že odvolací senát byl povinen přezkoumat, zda jsou splněny podmínky žaloby týkající se neoprávněného užívání označení podle práva Spojeného království. Skutečnost, že měl v bodě 49 napadeného rozhodnutí za to, že je důvodné dospět k závěru, že hrozí, že vedlejší účastnici vznikne újma ve formě přímé nebo nepřímé ztráty prodejů, tedy nepředstavuje porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

73 Svým argumentem, podle něhož vedlejší účastnice neprokázala, že získala goodwill, a její podíl na trhu je příliš slabý, žalobkyně ve skutečnosti tvrdí, že se odvolací senát v rámci posouzení existence goodwill dopustil nesprávného právního posouzení, a nikoli že porušil čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94, když zohlednil skutečnosti nebo důkazy, které účastníci řízení neuvedli.

74 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát pochybil, když nezohlednil anatomické, estetické a umělecké rozdíly ztvárnění hlavy slona v dotčených ochranných známkách, je třeba uvést, že tento argument ve skutečnosti odkazuje na nesprávné právní posouzení, kterého se odvolací senát údajně dopustil v rámci posouzení existence klamavé prezentace, a nikoli na porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

75 Svým argumentem, podle něhož odvolací senát nezohlednil skutečnost, že většina důkazů poskytnutých vedlejší účastnicí neprokazuje užívání starší ochranné známky pro rýži v dotčeném období, žalobkyně ve skutečnosti odvolacímu senátu vytýká, že důkazy poskytnuté vedlejší účastnicí neposoudil správně. Taková argumentace se týká nesprávného posouzení, kterého se údajně dopustil odvolací senát, a nikoli porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

76 Argument žalobkyně, podle kterého je argumentace odvolacího senátu nelogická (viz bod 61 výše), odkazuje rovněž na údajné nesprávné právní posouzení, a nikoli na porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94.

77 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož odvolací senát neměl žádný skutkový základ k tomu, aby v bodě 43 napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že je „velmi málo pravděpodobné, že by míra nárůstu prodejů zaznamenaná po dni podání byla taková, jaká je, bez existence goodwill vytvořeného podnikem k tomuto datu", je třeba uvést následující. Odvolacímu senátu příslušelo, aby určil, zda vedlejší účastnice získala takový goodwill, jaký vyžaduje právo Spojeného království v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení. V případě, že by odvolací senát dospěl k závěru, že goodwill existuje, bez dostatečného skutkového základu, představovalo by to nesprávné posouzení. Žalobkyně netvrdí, že by odvolací senát vycházel ze skutečností, které účastníci řízení neuvedli, ale že odvolací senát vyvodil neodůvodněné závěry ze skutkových okolností, které byly před ním uvedeny.

78 Pokud jde konečně o argument žalobkyně, podle kterého odvolací senát nebyl důsledný, když použil výraz „goodwill vytvořený podnikem", je třeba uvést, že se ve skutečnosti vztahuje k nesprávnému právnímu posouzení, kterého se údajně dopustil odvolací senát.

79 Z předcházejícího vyplývá, že argumenty žalobkyně ve skutečnosti neodkazují na porušení čl. 74 odst. 1 nařízení č. 40/94, ale na nesprávná právní posouzení, kterých se údajně dopustil odvolací senát při použití vnitrostátních právních předpisů anebo na nesprávná posouzení. Tyto argumenty tedy budou přezkoumány v rámci druhého žalobního důvodu.

80 Pokud jde o údajné porušení článku 73 nařízení č. 40/94, je třeba připomenout, že podle čl. 73 druhé věty nařízení č. 40/94 mohou být rozhodnutí OHIM založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit.

81 V tomto rámci je třeba uvést, že posouzení skutečností je věcí rozhodovacího aktu. Právo být vyslechnut se přitom vztahuje na všechny skutkové nebo právní okolnosti, které představují základ rozhodovacího aktu, avšak nikoliv na konečné stanovisko, které správní orgán zamýšlí přijmout [viz rozsudek Tribunálu ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 62 a citovaná judikatura]. Odvolací senát tedy nebyl povinen vyslechnout žalobkyni ve věci posouzení skutkových a právních okolností, na němž se rozhodl založit své rozhodnutí. Odvolací senát tedy neporušil článek 73 nařízení č. 40/94.

82 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že druhou část prvního žalobního důvodu je třeba zamítnout, a tudíž je třeba zamítnout první žalobní důvod v plném rozsahu.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

83 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát měl v bodě 26 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že se goodwill považuje za slabý pouze v případě, že podnik nemá usedlou povahu. Krom toho měl neprávem za to, že stupeň důkazu vyžadovaný v anglickém právu není stejný jako pro rozlišovací způsobilost získanou užíváním. Domnívá se, že stupeň důkazu vyžadovaný v anglickém právu je stejný pro všechny občanskoprávní věci.

84 Odvolací senát nezohlednil nebo nesprávně vyložil skutečnost, že vedlejší účastnice měla prokázat právně dostačujícím způsobem každý prvek podmínek vyžadovaných pro žalobu týkající se neoprávněného užívání označení. Odvolací senát se spokojil s tím, že v bodech 47 až 49 napadeného rozhodnutí uvedl tvrzení, pokud jde o existenci nebezpečí záměny a újmy, třebaže nebyla podepřena žádným důkazem.

85 Navíc odvolací senát pochybil, pokud jde o povahu výrobku, anebo tuto povahu výrobku nesprávně pochopil. Sporná ochranná známka Společenství je zapsána pro rýži, aniž je specifikován druh rýže. V napadeném rozhodnutí odkazuje odvolací senát na několika místech na skutečnost, že vedlejší účastnice dodávala speciální druhy rýže. Dále však měl za to, že vedlejší účastnice je majitelkou práv k rýži a že výrobky chráněné dotčenými ochrannými známkami jsou totožné. Neprávem tak dospěl k závěru, že s ohledem na některé skutečnosti věci je činností vedlejší účastnice činnost

v úzkém segmentu týkajícím se speciálních druhů rýže, zatímco v jiných částech napadeného rozhodnutí měl za to, že výrobkem a dotčeným trhem je rýže a trh s rýží obecně.

86 Dotčené ochranné známky vykazují dostatečné vzhledové a pojmové odlišnosti, pokud jde o ztvárnění slona, a odvolací senát je měl zohlednit.

87 Krom toho dotčené ochranné známky pokojně koexistovaly na trhu po dobu několika let, aniž jakýkoli případ záměny zaujal pozornost účastnic.

88 OHIM a vedlejší účastnice navrhují druhý žalobní důvod zamítnout.

Závěry Tribunálu

– Úvodní poznámky

89 Podle čl. 52 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se ochranná známka Společenství prohlásí za neplatnou na základě návrhu podaného u OHIM, pokud existuje starší právo

uvedené v čl. 8 odst. 4 tohoto nařízení a jsou splněny podmínky stanovené v uvedeném odstavci. Podle čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 na základě námitek majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaného v obchodním styku, jehož význam není pouze místní, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle právních předpisů členského státu, které se na toto označení vztahují, práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

90 Z obou těchto ustanovení ve vzájemném spojení vyplývá, že majitel nezapsané ochranné známky, jejíž význam není pouze místní, se může domoci prohlášení pozdější ochranné známky Společenství za neplatnou, pokud podle použitelných právních předpisů členského státu jednak práva k tomuto označení vznikla přede dnem podání přihlášky ochranné známky Společenství, a jednak toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

91 Pro účely použití čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 přísluší odvolacímu senátu, aby zohlednil jak vnitrostátní právní předpisy použitelné na základě odkazu učiněného v tomto ustanovení, tak soudní rozhodnutí vydaná v dotyčném členském státě. Na tomto základě musí osoba, která podala návrh na prohlášení neplatnosti, prokázat, že dotčené označení spadá do působnosti uplatněných právních předpisů členského státu a že umožňuje zakázat užívání pozdější ochranné známky [rozsudek Tribunálu ze dne 11. června 2009, Last Minute Network v. OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 a T-115/07, Sb. rozh. s. II-1919, bod 47; viz rovněž obdobně rozsudek Tribunálu ze dne 12. června 2007, Budějovický Budvar v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 až T-56/04, T-58/04 a T-59/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 74].

92 Právem členského státu, které se na nezapsanou národní ochrannou známku v projednávaném případě vztahuje, je Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného království o ochranných známkách), jehož čl. 5 odst. 4 stanoví:

„Ochrannou známku nelze zapsat, jestliže jejímu užívání ve Spojeném království může být zabráněno:

a) z důvodu jakéhokoli právního pravidla [zejména na základě práva týkajícího se neoprávněného užívání označení (law of passing off)] chránícího nezapsanou ochrannou známku nebo jakékoli jiné označení užívané v obchodním styku […]“

93 Z tohoto ustanovení, jak jej vykládají vnitrostátní soudy [Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL], vyplývá, že k tomu, aby v projednávaném případě byla sporná ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou pro účely ochrany nezapsané národní ochranné známky vedlejší účastnice, musí vedlejší účastnice v souladu s právním režimem žaloby upravené v právu Spojeného království týkající se neoprávněného užívání označení prokázat, že jsou splněny tři podmínky, týkající se získaného goodwill, klamavé prezentace a újmy způsobené goodwill.

94 Odvolací senát tyto tři podmínky zmínil v bodě 23 napadeného rozhodnutí (viz bod 10 výše) a žalobkyně ostatně připouští, že odvolací senát správně identifikoval teoretický přístup ohledně žalob týkajících se neoprávněného užívání označení.

95 Domnívá se však, že pro každou z těchto podmínek odvolací senát tento teoretický přístup v projednávaném případě nepoužil správně. U každé z těchto tří podmínek je tedy třeba přezkoumat, zda odvolací senát správně stanovil, že jsou v projednávaném případě splněny.

– Ke goodwill

96 Žalobkyně odvolacímu senátu v podstatě vytýká, že dospěl k závěru, že goodwill existuje i přes slabou přítomnost vedlejší účastnice na trhu s rýží ve Spojeném království.

97 Nejprve je třeba určit rozhodné datum, ke kterému měla žalobkyně prokázat, že goodwill získala. Odvolací senát měl za to, že rozhodným datem je den podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství, a sice 29. dubna 1996. Vedlejší účastnice uvádí, že podle práva Spojeného království je rozhodným datem datum prvního užití sporné ochranné známky Společenství na trhu, a sice v projednávaném případě rok 2003.

98 Je pravda, že jak zdůrazňuje vedlejší účastnice, z vnitrostátní judikatury vyplývá, že v režimu žaloby týkající se neoprávněného užívání označení musí být goodwill prokázán k datu, ke kterému žalovaný v rámci žaloby začal nabízet své výrobky nebo své služby [Cadbury Schweppes v. Pub Squash (1981) R.P.C. 429].

99 Článek 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 však ukládá, aby se zohlednilo nikoli toto datum, ale den podání přihlášky ochranné známky Společenství, neboť od osoby, která podala návrh na prohlášení neplatnosti této ochranné známky, vyžaduje, aby práva ke své nezapsané národní ochranné známce získala přede dnem uvedeného podání (rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 91 výše, bod 51), tedy v projednávaném případě přede dnem 29. dubna 1996. Jak odvolací senát zdůraznil v bodě 27 napadeného rozhodnutí, znění čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 je v tomto ohledu jasné.

100 Odvolací senát tedy právem přezkoumal, zda vedlejší účastnice prokázala, že goodwill získala ke dni 29. dubna 1996.

101 Odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že goodwill byl popsán jako přitažlivost pro klientelu [IRC v. Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].

102 Odvolací senát měl krom toho za to, že existence goodwill je v zásadě prokázána předložením důkazu o obchodních a reklamních činnostech, účtech zákazníků atd. Důkaz o seriózních obchodních činnostech, které vyúsťují v získání dobrého jména a rozvoj klientely, je zpravidla k prokázání goodwill dostačující (napadené rozhodnutí, bod 25).

103 Pokud jde o důkazy předložené vedlejší účastnicí, je třeba uvést následující.

104 Vedlejší účastnice předložila zejména čestné prohlášení svého ředitele ze dne 13. prosince 1998, které uvádí roční množství rýže v tunách prodané v letech 1988 až 1997. Podle tohoto prohlášení vedlejší účastnice ve Spojeném království pod starší ochrannou známkou v roce 1995 prodala 84 tun rýže, v roce 1996 52 tun a mezi roky 1988 a 1994 mezi 42 a 68 tunami za rok.

105 Jak odvolací senát konstatoval v bodě 31 napadeného rozhodnutí, obsah čestného prohlášení je podepřen zbývajícími důkazy, které vedlejší účastnice předložila. Ačkoli

je pravda, že se většina důkazů poskytnutých vedlejší účastnicí týká období následujícího po 29. dubnu 1996, nic to nemění na tom, že část poskytnutých důkazů odkazuje na období předcházející tomuto datu. Jak odvolací senát například uvedl v bodě 30 napadeného rozhodnutí, vedlejší účastnice předložila osm faktur vystavených mezi rokem 1992 a 29. dubnem 1996 a předložených zákazníkům nacházejícím se v Londýně, Kentu a Middlesexu (Spojené království), které se týkají prodeje rýže s uvedením výrazů „Golden Elephant".

106 Navíc vedlejší účastnice předložila role registrační pokladny, na kterých jsou uvedeny prodeje rýže k různým datům měsíců března a dubna 1993, prosince 1994 a ledna, února a března 1995. V tomto ohledu žalobkyně uvádí, že role registrační pokladny odkazují pouze na rýži „G/E" nebo „GE", a nikoli na starší ochrannou známku. Je však třeba mít za to, že pouze tato skutečnost nestačí k tomu, aby jim nebyla přiznána žádná důkazní síla. Jak uvedl odvolací senát v bodě 32 napadeného rozhodnutí, ve skutečnosti je obvyklé, že jsou prodané výrobky na rolích registračních pokladen popsány ve zkrácené formě. Je třeba krom toho zdůraznit, že se nejedná o jediné důkazy poskytnuté vedlejší účastnicí k prokázání prodeje rýže pod starší ochrannou známkou ve Spojeném království. V tomto rámci je třeba zdůraznit, že odvolací senát je povinen provést globální posouzení všech důkazů předložených před OHIM. Nelze totiž vyloučit, že soubor důkazů umožní prokázat prokazované skutečnosti, i když každý z těchto důkazů, posuzovaný samostatně, správnost těchto skutečností prokázat nemůže (rozsudek Soudního dvora ze dne 17. dubna 2008, Ferrero Deutschland v. OHIM a Cornu, C-108/07 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 36). Odvolací senát správně zohlednil role registrační pokladny jakožto důkazy podporující obsah čestného prohlášení.

107 V každém případě je třeba konstatovat, že i když uvedené role postrádají důkazní sílu, skutečnost, že vedlejší účastnice prodávala rýži pod starší ochrannou známkou ve Spojeném království v období, které předcházelo podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství, je dostatečně prokázána předložením čestného prohlášení ve spojení s několika fakturami.

108 Je pravda, že prodeje, které zmiňuje čestné prohlášení, je třeba považovat za slabé s ohledem na celkový trh s rýží dováženou do Spojeného království. Podle prohlášení generálního tajemníka Sdružení pro rýži (Rice Association), které žalobkyně předložila před OHIM, totiž celková výše dovozů rýže do Spojeného království činila mezi roky 2000 a 2004 průměrně 500 000 tun ročně, na základě čehož je možné se domnívat, že dovozy mezi roky 1988 a 1996 byly podobné. Za předpokladu, že celkový trh v roce 1995 činil 500 000 tun, byl podíl vedlejší účastnice na trhu 0,0168 %.

109 Je tedy třeba přezkoumat, zda měl odvolací senát správně za to, že je obchodní činnost vedlejší účastnice přesto dostačující k získání goodwill.

110 Odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí uvedl, že i malé podniky mohou mít goodwill. Toto konstatování vychází z vnitrostátní judikatury, kterou odvolací senát právem citoval, a sice věci Stannard v. Reay, [1967] R.P.C. 589. V této věci bylo rozhodnuto, že pojízdný obchod fish and chips s obratem mezi 129 a 138 librami sterlingů za týden získal goodwill po činnosti v trvání přibližně tří týdnů.

111 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení je třeba za účelem prokázání existence goodwill předložit důkaz o obchodní činnosti přesahující minimální práh, je třeba zdůraznit, že OHIM správně poznamenává, že oddíl právního díla a judikatura, které žaloba v tomto ohledu cituje, se týkají nebezpečí klamání. Z vnitrostátní judikatury však vyplývá, že prodeje pod minimálním prahem dostačující nejsou [Anheuser-Busch Inc v. Budějovický Budvar Národní podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. V této věci bylo rozhodnuto, že prodej piva v malém množství, dovezeného do Spojeného království v kufru a prodávaného v restauraci amerického stylu v Canterbury (Spojené království), nedosahoval minimálního prahu.

112 V projednávané věci je třeba mít za to, že prodeje rýže pod starší ochrannou známkou realizované vedlejší účastnicí před relevantním datem přesahují tento minimální práh. Nejde totiž o příležitostné prodeje ve velmi malém množství. Vedlejší účastnice ve Spojeném království rýži pod starší ochrannou známkou prodávala neustále od roku 1988, to znamená během období osmi let přede dnem, kdy žalobkyně podala přihlášku sporné ochranné známky Společenství. Množství prodané rýže, činící 42 až 84 tun za rok mezi roky 1988 až 1996, nelze považovat za zcela bezvýznamné.

113 Pouhá skutečnost, že podíl vedlejší účastnice na trhu byl velmi slabý s ohledem na celkovou výši dovozů rýže do Spojeného království nestačí k tomu, aby se mělo za to, že prodeje rýže nedosahovaly minimálního prahu.

114 Například ve věci Jian Tools for Sales v. Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)] se mělo za to, že prodej 127 softwarů americkým podnikem na trhu Spojeného království není pod minimálním prahem.

115 V tomto rámci je třeba zdůraznit, že soudy Spojeného království se staví značně rezervovaně k tomu, aby rozhodly, že podnik může mít zákazníky, ale nikoli goodwill (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 3.11). Odvolací senát tedy správně uvedl, že i malé podniky mohou mít goodwill.

116 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož měl odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že se goodwill považuje za slabý pouze v případě, že podnik nemá usedlou povahu, stačí konstatovat, že toto tvrzení v rámci argumentace odvolacího senátu nemá zásadní význam. Odvolací senát správně dospěl k závěru, že obchodní činnosti vedlejší účastnice, spočívající v prodeji rýže pod starší ochrannou

známkou ve Spojeném království, jsou dostačující k získání goodwill přede dnem podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství. I za předpokladu, že by tento goodwill musel být považován za slabý z důvodu omezeného množství prodejů, jej v každém případě nelze považovat za neexistující.

117 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož měl odvolací senát v bodě 26 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že „[s]tupeň důkazu vyžadovaný v anglickém právu není stejný jako například pro rozlišovací způsobilost získanou užíváním“, a podle něhož je stupeň důkazu vyžadovaný v anglickém právu stejný ve všech občanskoprávních věcech, který je založen na vážení pravděpodobností, je třeba uvést následující. Výše citovaná věta z napadeného rozhodnutí neodkazuje na stupeň důkazu ve smyslu stupně přesvědčení soudu, které je nezbytné. To vyplývá z následující věty napadeného rozhodnutí, podle níž „podnik může vytvořit přidanou hodnotu a goodwill, aniž dosáhne úrovně znalosti nezbytné k prokázání rozlišovací způsobilosti získané užíváním nebo dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 [nařízení č. 40/94].“ V tomto ohledu odvolací senát nikterak nepochybil. Judikatura, kterou odvolací senát citoval na podporu svého stanoviska, a sice rozsudek Phones4U Ltd v. Phone4u.co.uk Internet Ltd [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], totiž potvrzuje, že standard vyžadovaný k prokázání rozlišovací způsobilosti k zápisu ochranné známky je mnohem vyšší než standard vyžadovaný k prokázání existence goodwill.

118 S ohledem na předcházející nemusela vedlejší účastnice předkládat průzkum trhu týkající se stupně znalosti starší ochranné známky ze strany veřejnosti, a to na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně.

119 Je třeba rovněž odmítnout argument žalobkyně, podle něhož je argumentace odvolacího senátu v bodě 40 napadeného rozhodnutí nelogická, jelikož měl za to, že

„zrušovací oddělení stanovilo vyšší práh, než je práh požadovaný anglickým právem upravujícím neoprávněné užívání označení", avšak se neztotožnil se závěrem zrušovacího oddělení, podle něhož nebylo prokázáno neoprávněné užívání označení. Vzhledem k tomu, že měl odvolací senát za to, že zrušovací oddělení stanovilo chybně příliš vysoký práh k prokázání existence goodwill, je zcela logické, že se neztotožnil se závěrem zrušovacího oddělení.

120 Pokud jde o argumentaci žalobkyně, podle níž měl odvolací senát v bodě 43 napadeného rozhodnutí neprávem za to, že je velmi málo pravděpodobné, že by míra nárůstu prodejů rýže pod starší ochrannou známkou po dni podání sporné ochranné známky Společenství byla taková, jaká je, bez existence goodwill vytvořeného podnikem k tomuto datu, a podle níž odvolací senát nebyl důsledný, když použil výraz „goodwill vytvořený podnikem", je třeba konstatovat, že bod 43 představuje nadbytečný důvod napadeného rozhodnutí. Vedlejší účastnice totiž dostatečně prokázala existenci goodwill ke dni podání přihlášky sporné ochranné známky Společenství i bez zohlednění míry nárůstu prodejů po tomto datu.

121 Pokud jde o argument, podle kterého odvolací senát nebyl důsledný, když použil výraz „goodwill vytvořený podnikem", a podle něhož měla vedlejší účastnice prokázat goodwill spojený se jménem nebo s dotčenou ochrannou známkou, je třeba krom toho uvést, že žaloba týkající se neoprávněného užívání označení nechrání goodwill související s ochrannou známkou jako takovou, ale vlastnické právo související s podnikem nebo goodwill, ve vztahu k němuž byla ochranná známka užívána (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 3.4). Terminologii použitou odvolacím senátem tedy kritizovat nelze.

122 V každém případě pokud by argumentace žalobkyně měla být chápána v tom smyslu, že odvolacímu senátu vytýká, že pro účely prokázání existence goodwill zohlednil

veškerou obchodní činnost vedlejší účastnice, je třeba konstatovat, že takový argument není skutkově podložen. Odvolací senát totiž odkázal na obchodní činnost vedlejší účastnice spočívající v prodeji rýže pod starší ochrannou známkou na trhu ve Spojeném království za účelem prokázání jejího goodwill, a nikoli na veškerou obchodní činnost vedlejší účastnice.

– Ke klamavé prezentaci

123 Odvolací senát měl za to, že sporná ochranná známka Společenství je klamavou prezentací starší ochranné známky (viz bod 17 výše).

124 V tomto ohledu žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že vycházel z domněnek, které nebyly podloženy žádným důkazem. Krom toho měl odvolací senát podle žalobkyně zohlednit pokojnou koexistenci dotčených ochranných známek na trhu, aniž jakýkoli případ záměny zaujal pozornost účastnic. Odvolací senát měl zohlednit neexistenci záměny a konkludentní souhlas vedlejší účastnice. Krom toho odvolací senát nezohlednil rozdíly, pokud jde o ztvárnění hlav slona v dotčených ochranných známkách.

125 Nejprve je třeba přezkoumat přípustnost argumentace žalobkyně vycházející z pokojné koexistence dotčených ochranných známek, z neexistence případu záměny mezi těmito ochrannými známkami a z konkludentního souhlasu vedlejší účastnice.

126 OHIM správně zdůrazňuje, že tato argumentace byla předložena poprvé před Tribunálem. Je třeba připomenout, že podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu nesmí spisy účastníků řízení změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

127 Je třeba rovněž připomenout, že podle čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94, který je použitelný na řízení o prohlášení neplatnosti týkající se relativního důvodu neplatnosti, se OHIM při zkoumání v projednávaném případě omezil na skutečnosti, důvody a důkazy předložené účastníky (viz bod 65 výše).

128 Údajný konkludentní souhlas vedlejší účastnice týkající se užívání sporné ochranné známky Společenství žalobkyní představuje důvod na obranu, který žalobkyně před OHIM neuvedla a který OHIM nebyl povinen zkoumat z moci úřední na základě čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94. Tento argument je tedy nepřípustný, neboť jeho cílem je změnit předmět řízení před odvolacím senátem.

129 Žalobkyně však rovněž uvádí, že odvolací senát měl v rámci přezkumu existence klamavé prezentace zohlednit skutečnost, že vedlejší účastnice neposkytla důkaz o žádném případu záměny. V tomto ohledu je třeba připomenout, že OHIM je povinen obeznámit se z úřední povinnosti o vnitrostátních právních předpisech dotyčného členského státu, jsou-li takové informace nezbytné k posouzení podmínek použití důvodu neplatnosti, a zejména věcné správnosti uplatněných skutečností nebo důkazní síly předložených písemností (viz bod 67 výše). Krom toho je třeba poukázat na to, že vedlejší účastnice během správního řízení nezpochybnila, že žalobkyně začala spornou ochrannou známku Společenství ve Spojeném království užívat v listopadu 2003.

130 Žalobkyně se v podstatě domnívá, že právo Spojeného království v takové situaci vyžaduje, aby v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení žalobce k prokázání klamavé prezentace předložil důkaz o konkrétních případech záměny, ke kterým došlo. Tento argument je třeba považovat za přípustný, neboť za předpokladu, že by výklad práva Spojeného království učiněný žalobkyní byl správný, měl odvolací senát přezkoumat, zda vedlejší účastnice předložila důkaz o konkrétních případech záměny. Otázka, zda výklad práva Spojeného království učiněný žalobkyní je správný, je otázkou týkající se opodstatněnosti tohoto argumentu, a nikoli přípustnosti.

131 Ve věci samé je třeba uvést, že k posouzení klamavosti dotčené prezentace je třeba přezkoumat, zda nabídka rýže ve Spojeném království pod spornou ochrannou známkou Společenství může vést veřejnost k tomu, že obchodní původ tohoto výrobku přisoudí vedlejší účastnici.

132 V tomto rámci je třeba přezkoumat, zda na základě vážení pravděpodobností je pravděpodobné, že značný počet členů relevantní skupiny si omylem koupí výrobek žalobkyně, když bude předpokládat, že jde o výrobek vedlejší účastnice (viz v tomto smyslu Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors, bod 93 výše, 407). Z vnitrostátní judikatury krom toho vyplývá, že se klamavost prezentace výrobků žalovaného v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení musí posuzovat s ohledem na zákazníky žalobce, a nikoli s ohledem na veřejnost obecně (Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors, bod 93 výše; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek LAST MINUTE TOUR, bod 91 výše, bod 60).

133 V projednávaném případě odvolací senát v bodě 45 napadeného rozhodnutí správně uvedl, že dotčené výrobky jsou totožné. Sporná ochranná známka Společenství je totiž zapsána pro rýži a starší ochranná známka byla užívána pro tentýž výrobek. Pokud jde o argument žalobkyně, podle kterého byla starší ochranná známka užívána pro speciální druhy rýže, je třeba zdůraznit, že speciální druhy rýže jsou součástí výrobku

„rýže“, pro který je sporná ochranná známka Společenství zapsána. Skutečnost, že vedlejší účastnice na trh neuvedla všechny druhy rýže, nezpochybňuje konstatování ohledně totožnosti výrobků.

134 Odvolací senát krom toho uvedl, aniž mu v tom žalobkyně odporovala, že slovní prvek dotčených označení je totožný. Jak uvedl odvolací senát, slovo „brand“ (značka) ve sporné ochranné známce Společenství představuje doplněk, který nemá rozlišovací způsobilost. Obě označení jsou z převážné části tvořena prvkem „golden elephant“, nad nímž je uveden jeho překlad do čínštiny, a ztvárněním hlavy slona.

135 Je pravda, že – jak zdůrazňuje žalobkyně – existují významné odlišnosti, pokud jde o konkrétní ztvárnění hlav slona. Starší ochranná známka totiž hlavu slona ukazuje zepředu. Na hlavě slona, která má svěšený chobot a je obklopena ozdobným diskem s motivem praporků tvořících kruh, se nachází koruna. Naproti tomu sporná ochranná známka Společenství ukazuje hlavu slona, která je ztvárněna stylizovanějším způsobem, a to z profilu. Slon má plochý ozdobný látkový čepec a jeho chobot je zvednutý.

136 V projednávaném případě je velmi pravděpodobné, že podstatná část zákazníků vedlejší účastnice bude předpokládat, když se setká s rýží označenou ochrannou známkou obsahující slovní prvek „golden elephant“ v angličtině a v čínštině a ztvárnění hlavy slona, že jde o rýži uváděnou na trh vedlejší účastnicí. Samotné odlišnosti ve ztvárnění hlav slona nestačí ke zpochybnění konstatování existence klamavé prezentace. V tomto rámci je třeba zdůraznit, že typický zákazník není s to si přesně vybavit všechny podrobnosti ochranné známky (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 8.41).

137 Krom toho i za předpokladu, že by zákazníci vedlejší účastnice postřehli odlišnost, pokud jde o ztvárnění slona, je velmi pravděpodobné, že budou mít za to, že jde pouze o ozdobnou odlišnost. Bylo tak vyhověno žalobcům v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení ve věci, ve které žalovaní pro vlákna používali etiketu představující dva slony nesoucí standardu, stejně jako etikety používané žalobci pro totožné výrobky. Mělo se za to, že odlišnosti, pokud jde o ztvárnění slonů v obou ochranných známkách, rozhodující nejsou, neboť bylo shledáno, že se i osoby, které mohou postřehnout odlišnosti mezi oběma etiketami, budou pravděpodobně domnívat, že jde o odlišnosti ozdobné povahy, které podstatně nemění rozlišující a charakteristický symbol, a že žalobci provedli sami změnu ochranné známky [Johnston v. Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. Stejně tak je velmi pravděpodobné, že se zákazník vedlejší účastnice, postřehne-li odlišnosti, pokud jde o ztvárnění slonů, bude domnívat, že sporná ochranná známka Společenství je pouhou variantou nebo změnou starší ochranné známky.

138 Je třeba uvést, že slovní prvek dotčených ochranných známek má vysokou rozlišovací způsobilost, neboť je fantazijní a nikterak rýži nepopisuje. Za těchto podmínek existuje nevyhnutelné nebezpečí, že zákazníci vedlejší účastnice, kteří se setkají s rýží označenou ochrannou známkou obsahující tentýž slovní prvek a ztvárnění hlavy slona, přisoudí obchodní původ této rýže vedlejší účastnici, a to i přes odlišnosti, pokud jde o ztvárnění slonů.

139 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že odvolací senát zcela ignoroval odlišnosti mezi oběma vyobrazeními představujícími hlavu slona. Ačkoli je pravda, že odvolací senát neprovedl výslovnou analýzu odlišností mezi těmito vyobrazeními, je třeba zdůraznit, že odvolací senát neměl za to, že dotčené ochranné známky jsou totožné ze vzhledového hlediska, ale pouze že existuje „výrazná vzhledová podobnost“ (bod 46 napadeného rozhodnutí). Toto konstatování

lze odůvodnit s ohledem na výskyt slovního prvku totožného v angličtině i v čínštině a na výskyt vyobrazení představujícího hlavu slona.

140 Pokud jde o argument žalobkyně, podle něhož měla vedlejší účastnice předložit důkaz o konkrétních případech záměny, je třeba uvést následující. Podle práva Spojeného království přísluší soudu, aby určil, zda je pravděpodobné, že relevantní veřejnost bude uvedena v omyl. Příklady konkrétních případů záměny mohou být užitečné, ale rozhodnutí soudu nezávisí pouze nebo hlavně na posouzení takových důkazů [Parker-Knoll Ltd v. Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].

141 Neexistence důkazu o konkrétních případech záměny může hrát roli v tom smyslu, že tato okolnost může vyznít v neprospěch žalobce v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení, jestliže výrobky žalovaného v rámci této žaloby byly zjevně na trhu přítomny po dlouhé období [Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, body 10–13]. Neexistenci důkazu o konkrétních případech záměny lze však často snadno vysvětlit a je jen zřídka určujícím faktorem [Harrods Ltd v. Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].

142 Mohou zajisté existovat tak problematické věci, že soud nebude s to dospět k závěru bez důkazu, pokud jde o existenci klamavé prezentace [viz v tomto smyslu AG Spalding & Bros v. AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286].

143 V projednávaném případě však měl odvolací senát v bodě 47 napadeného rozhodnutí správně za to, že je nevyhnutelné, že spotřebitelé, kteří se setkali se starší ochrannou známkou, identifikují rýži prodávanou pod spornou ochrannou známkou Společenství jako rýži distribuovanou vedlejší účastnicí. S ohledem na totožnost slovního prvku a skutečnost, že obrazový prvek dotčených ochranných známek představuje hlavu

slona, lze tento závěr vyvodit na základě pouhého srovnání dotčených ochranných známek. V takové situaci nelze neexistenci důkazu o konkrétních případech záměny považovat za určující faktor.

144 Z předcházejícího vyplývá, že za okolností projednávaného případu odvolací senát správně dospěl k závěru, že klamavá prezentace existuje, a nebylo nezbytné, aby vedlejší účastnice předložila důkazy o konkrétních případech záměny.

– K újmě nebo nebezpečí újmy

145 Odvolací senát v bodě 49 napadeného rozhodnutí konstatoval, že vzhledem k tomu, že vedlejší účastnice prokázala existenci goodwill ve Spojeném království pro ochrannou známku, která vykazuje silnou podobnost se spornou ochrannou známkou Společenství a která se vztahuje na totožné výrobky, je důvodné dospět k závěru, že hrozí, že vedlejší účastnici vznikne újma.

146 V tomto ohledu se žalobkyně domnívá, že odvolací senát měl nesprávně za to, že existuje újma, a to i přes neexistenci důkazu či tvrzení týkajících se takové újmy. Odvolací senát se omezil na to, že k tomuto bodu uvedl tvrzení.

147 Je třeba uvést, že z vnitrostátní judikatury vyplývá, že v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení žalobce nemusí prokázat, že mu vznikla újma. Stačí, že je újma pravděpodobná.

148 Klamavá prezentace vedoucí relevantní veřejnost k tomu, aby se domnívala, že výrobky žalovaného v rámci žaloby týkající se neoprávněného užívání označení jsou výrobky žalobce v rámci této žaloby, může samotnou svou podstatou způsobit újmu žalobci v případě, kdy jsou oblasti obchodních činností žalobce a žalovaného přiměřeně blízké (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 4.13).

149 V projednávaném případě bylo shledáno, že dotčené výrobky jsou totožné a že se podstatná část zákazníků vedlejší účastnice bude domnívat, že rýže prodávaná žalobkyní pod spornou ochrannou známkou Společenství pochází od vedlejší účastnice. Za těchto okolností skutečně existuje nebezpečí, že vedlejší účastnice neuskuteční prodeje, neboť její zákazníci, kteří chtějí koupit její rýži, koupí omylem rýži žalobkyně.

150 Odvolací senát měl tedy správně za to, že existuje nebezpečí újmy.

151 Druhý žalobní důvod je tedy třeba zamítnout, a v důsledku toho je třeba žalobu zamítnout v plném rozsahu.

2. *Ke druhému a třetímu bodu návrhových žádání vedlejší účastnice*

152 Svým druhým a třetím bodem návrhových žádání se vedlejší účastnice krom toho nebo podpůrně domáhá jednak zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž v něm odvolací senát uvádí, že datem rozhodným pro vyřešení otázky neoprávněného

užívání označení je den podání přihlášky ochranné známky Společenství, a jednak změny uvedeného rozhodnutí tak, že bude konstatováno, že datem rozhodným k vyřešení této otázky je datum prvního užití této ochranné známky.

153 V tomto ohledu stačí připomenout, že z úvah uvedených v bodech 97 až 100 výše vyplývá, že odvolací senát měl správně za to, že rozhodným datem, ke kterému musí vedlejší účastnice prokázat, že získala goodwill, je den podání přihlášky ochranné známky Společenství. Ze znění čl. 8 odst. 4 písm. a) nařízení č. 40/94 totiž jasně vyplývá, že práva ke staršímu označení musela vzniknout před tímto datem.

154 Druhý a třetí bod návrhových žádání vedlejší účastnice je tedy třeba zamítnout, aniž je nezbytné, aby se Tribunál vyjadřoval k otázce, zda jsou tyto body přípustné i přes skutečnost, že se netýkají změny výroku napadeného rozhodnutí.

3. *K návrhovým žádáním vedlejší účastnice odkazujícím na důvody neplatnosti uvedené v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94*

155 Je třeba připomenout, že ve svém spise, ve kterém byly uvedeny nové důvody, se vedlejší účastnice domáhá zrušení napadeného rozhodnutí v rozsahu, v němž dospělo k závěru, že důvod vycházející z důvodu neplatnosti stanoveného v čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 40/94 je nepřípustný. Domáhala se rovněž změny napadeného rozhodnutí tak, aby byly její důvody vycházející z důvodů neplatnosti stanovených v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94 prohlášeny za přípustné a opodstatněné, a tak, aby byla sporná ochranná známka Společenství prohlášena za neplatnou na

základě jednoho z těchto dodatečných důvodů, případně obou těchto důvodů (viz bod 26 výše).

156 V tomto ohledu vedlejší účastnice uvádí, že jí odvolací senát nevyhověl neprávem, pokud jde o oba tyto body, a že měl dotčenou ochrannou známku prohlásit za neplatnou na těchto dvou dodatečných základech.

157 Tyto nové důvody a nová návrhová žádání podala vedlejší účastnice v návaznosti na to, že usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, odmítlo jako nepřípustnou samostatnou žalobu, kterou podala proti napadenému rozhodnutí. Vedlejší účastnice řízení se domnívá, že nové důvody jsou přípustné, neboť se zakládají na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení ve smyslu čl. 48 odst. 2 jednacího řádu. Podle jejího názoru usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, takovou novou skutkovou a právní okolnost představuje.

158 Žalobkyně a OHIM navrhují, aby tyto důvody byly zamítnuty. Žalobkyně má zejména za to, že se nejedná o „nové důvody" ve smyslu čl. 48 odst. 2 jednacího řádu, neboť se jedná o tytéž právní důvody, jako jsou důvody, které společnost Hoo Hing uplatnila v rámci věci, ve které bylo vydáno usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, a které byly zamítnuty. Podle žalobkyně toto usnesení nemůže užitečně podložit argument, podle něhož založilo dostatečnou a relevantní „právní nebo skutkovou změnu", která „vyšla najevo" za okolností, které mohou legitimně odůvodnit znovuotevření spisu. OHIM zejména uvádí, že nové důvody byly předloženy opožděně, a jsou tedy nepřípustné.

159 Nejprve je třeba připomenout, že podle čl. 134 odst. 2 jednacího řádu mají v rámci soudních řízení týkajících se práv průmyslového vlastnictví vedlejší účastníci stejná

procesní práva jako hlavní účastníci řízení a mohou zejména předložit návrhová žádání a důvody nezávislé na žádáních a důvodech předložených hlavními účastníky řízení. Podle čl. 134 odst. 3 tohoto nařízení může vedlejší účastník ve svém vyjádření k žalobě navrhovat zrušení nebo změnu napadeného rozhodnutí v bodě, který nebyl uveden v žalobě, a může uplatnit důvody neuvedené v žalobě.

160 V projednávaném případě nepředložila vedlejší účastnice dotčené důvody ve svém vyjádření k žalobě, jak je stanoveno v čl. 134 odst. 3 jednacího řádu.

161 Podle čl. 48 odst. 2 jednacího řádu nelze v průběhu řízení předkládat nové důvody, ledaže se zakládají na právních a skutkových okolnostech, které vyšly najevo v průběhu řízení, přičemž posouzení přípustnosti důvodu zůstává vyhrazeno rozsudku, kterým se řízení ukončuje.

162 Je tedy třeba přezkoumat, zda v projednávaném případě existuje taková nová právní nebo skutková okolnost, jaká by umožnila, aby vedlejší účastnice předložila nové důvody v průběhu řízení.

163 Je třeba konstatovat, že v projednávaném případě nic vedlejší účastnici objektivně nebránilo v tom, aby ve fázi svého vyjádření k žalobě předložila důvody, které vznesla ve svém spise ze dne 17. prosince 2009. Vedlejší účastnice je nepředložila z důvodu, že tytéž důvody uplatnila v rámci samostatné žaloby, kterou podala proti napadenému rozhodnutí ve věci, ve které bylo vydáno usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše.

164 Advokát vedlejší účastnice však mohl vědět, že žaloba, kterou podal, je nepřípustná.

165 V tomto ohledu je třeba uvést, že vedlejší účastnice uvádí zaprvé skutečnost, že v usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, Tribunál upřesnil, že účastník řízení, který se domáhal prohlášení ochranné známky Společenství za neplatnou na základě několika důvodů a kterému bylo vyhověno, pouze pokud jde o jeden důvod, nemůže podat žalobu k Tribunálu. Je však třeba zdůraznit, že úvahy Tribunálu v tomto usnesení byly založeny na ustálené judikatuře, a sice usnesení Tribunálu ze dne 11. května 2006, TeleTech Holdings v. OHIM – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Sb. rozh. s. II-1367), a rozsudku Tribunálu ze dne 22. března 2007, Sigla v. OHIM – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Sb. rozh. s. II-711).

166 Zadruhé vedlejší účastnice uvádí, že v bodě 40 usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, Tribunál konstatoval, že vedlejší účastnice měla v rámci projednávaného řízení možnost uplatnit důvody vznesené v rámci věci, ve které bylo vydáno uvedené usnesení. V tomto ohledu je nutno konstatovat, že v bodě 40 usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, se Tribunál omezuje na vysvětlení obsahu článku 134 jednacího řádu, aby odpověděl na argument vznesený v oné době společností Hoo Hing, podle něhož je nucena podat sama žalobu proti napadenému rozhodnutí, neboť neexistují ustanovení, která by opravňovala účastníka řízení, kterému bylo vyhověno, aby podal vzájemnou žalobu k Tribunálu po uplynutí lhůty, ve které účastník řízení, který neměl úspěch ve věci, musí podat žalobu (viz usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, body 22, 39 a 40).

167 Je pravda, že v okamžiku, kdy vedlejší účastnice předložila své vyjádření k žalobě, Tribunál samostatnou žalobu podanou vedlejší účastnicí ještě neodmítl jako nepřípustnou. I za předpokladu, že by se vedlejší účastnice o právní situaci dozvěděla až po oznámení usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, však tato skutečnost nemůže představovat novou skutkovou nebo právní okolnost. Skutečnost, že se účastník

řízení dozvěděl o určitém faktu během řízení před Tribunálem, totiž neznamená, že tento fakt představuje skutkovou okolnost, která vyšla najevo v průběhu řízení. Je ještě třeba, aby účastník řízení nebyl s to se dozvědět o tomto faktu dříve (rozsudek Tribunálu ze dne 6. července 2000, AICS v. Parlament, T-139/99, Recueil, s. II-2849, bod 62). Tím spíše skutečnost, že se účastník řízení o právní situaci dozvěděl až v průběhu řízení, nemůže představovat novou skutkovou nebo právní okolnost ve smyslu čl. 48 odst. 2 jednacího řádu.

168 V projednávaném případě mohl advokát vedlejší účastnice při vypracování vyjádření k žalobě vědět, že samostatná žaloba, kterou podal, je nepřípustná, a mohl rovněž vědět o ustanoveních článku 134 jednacího řádu.

169 Neexistuje tedy nová právní nebo skutková okolnost ve smyslu čl. 48 odst. 2 jednacího řádu, která by mohla odůvodnit, aby vedlejší účastnice předložila nové důvody.

170 Z předcházejícího vyplývá, že nové důvody vznesené vedlejší účastnicí, jakož i její návrhová žádání s nimi související je třeba odmítnout jako nepřípustné.

171 Pokud jde o návrh vedlejší účastnice uplatnit i bez návrhu důvody vztahující se k důvodům neplatnosti, které jsou stanoveny v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94, stačí konstatovat, že se možnost, aby Tribunál uplatnil důvody i bez návrhu, omezuje na důvody nepominutelné (rozsudek Tribunálu ze dne 8. července 2004, Mannesmannröhren-Werke v. Komise, T-44/00, Sb. rozh. s. II-2223, bod 126). Důvody dotčené v projednávaném případě se týkají merita věci a nepředstavují důvody nepominutelné.

K nákladům řízení

172 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. Krom toho podle čl. 87 odst. 3 téhož řádu může Tribunál rozdělit náklady mezi účastníky řízení nebo rozhodnout, že každý z nich nese vlastní náklady, pokud každý účastník měl ve věci částečně úspěch i neúspěch.

173 V projednávaném případě nebylo návrhovým žádáním žalobkyně vyhověno, a vedlejší účastnici bylo vyhověno, pokud jde o její první bod návrhových žádání, a nebylo vyhověno jejímu druhému a třetímu bodu návrhových žádání, jakož i návrhovým žádáním týkajícím se důvodů neplatnosti stanovených v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94.

174 Je třeba uvést, že body návrhových žádání vedlejší účastnice, kterým nebylo vyhověno, mají druhotný význam ve vztahu k návrhovému žádání žalobkyně směřujícímu ke zrušení napadeného rozhodnutí a prvnímu bodu návrhových žádání vedlejší účastnice směřujícímu k zamítnutí žaloby.

175 Krom toho je třeba zamítnout návrhové žádání vedlejší účastnice, které směřuje k tomu, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů řízení, neboť OHIM bylo vyhověno.

176 S ohledem na předcházející se Tribunál domnívá, že okolnosti věci budou posouzeny spravedlivě, když bude rozhodnuto, že žalobkyně ponese vlastní náklady řízení

a nahradí náklady řízení vynaložené OHIM a polovinu nákladů řízení vynaložených vedlejší účastnicí a že vedlejší účastnice ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

177 Pokud jde konečně o návrh vedlejší účastnice, aby o nákladech řízení týkajících se věci, ve které bylo vydáno usnesení Golden Elephant Brand, bod 22 výše, bylo rozhodnuto až po vydání konečného rozhodnutí o řízení o prohlášení neplatnosti jako celku, stačí konstatovat, že rozhodnutí o nákladech řízení týkajících se této věci již bylo přijato v uvedeném usnesení a že se toto rozhodnutí stalo pravomocným, jelikož proti němu žádný účastník řízení nepodal kasační opravný prostředek. Tento návrh vedlejší účastnice je tedy třeba zamítnout.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (osmý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Návrhová žádání společnosti Hoo Hing Holdings Ltd směřující k částečnému zrušení a změně rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 7. května 2008 (věc R 889/2007-1), týkajícího se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Hoo Hing Holdings a Tresplain Investments Ltd, se zamítají.

3) Společnost Tresplain Investments ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené OHIM, jakož i polovinu nákladů řízení vynaložených společností Hoo Hing Holdings. Společnost Hoo Hing Holdings ponese polovinu vlastních nákladů řízení.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. prosince 2010.

Podpisy.

Obsah

Skutkové okolnosti ..... II - 5667

Návrhová žádání účastníků řízení ..... II - 5674

Právní otázky ..... II - 5677

1. K návrhovým žádáním žalobkyně ..... II - 5677

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení článků 73 a 74 nařízení č. 40/94 ..... II - 5678

K první části prvního žalobního důvodu, vycházející z porušení článku 74 nařízení č. 40/94 ..... II - 5678

– Argumenty účastníků řízení ..... II - 5678

– Závěry Tribunálu ..... II - 5680

Ke druhé části prvního žalobního důvodu, vycházející z porušení článku 73 a čl. 74 odst. 1 in fine nařízení č. 40/94 ..... II - 5685

– Argumenty účastníků řízení ..... II - 5685

– Závěry Tribunálu ..... II - 5687

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 ..... II - 5693

Argumenty účastníků řízení ..... II - 5693

Závěry Tribunálu ..... II - 5694

– Úvodní poznámky ..... II - 5694

– Ke goodwill ..... II - 5697

– Ke klamavé prezentaci ..... II - 5704

– K újmě nebo nebezpečí újmy ..... II - 5710

2. Ke druhému a třetímu bodu návrhových žádání vedlejší účastnice ..... II - 5711

3. K návrhovým žádáním vedlejší účastnice odkazujícím na důvody neplatnosti uvedené v čl. 51 odst. 1 písm. a) a b) nařízení č. 40/94 ..... II - 5712

K nákladům řízení ..... II - 5717