ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 10. novembra 2004 *

Vo veci T-164/02,

Kaul GmbH, so sídlom v Elmshorne (Nemecko), v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. von Mühlendahl a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Bayer AG, so sídlom v Leverkusene (Nemecko),

* Jazyk konania: nemčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT zo 4. marca 2002 (vec R 782/2000-3), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Kaul GmbH a Bayer AG,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
(štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia M. Vilaras a I. Wiszniewska-Białecka,

tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 30. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Skutkový stav

1 Spoločnosť Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) podala 3. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

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

3 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 1, 17 a 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Medzi výrobkami patriacimi do triedy 1 boli „chemické látky na konzervovanie potravín".

4 Uvedená prihláška bola zverejnená 20. júla 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva.*

5 Žalobca 20. októbra 1998 podal námietku podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu k „chemickým látkam na konzervovanie potravín" patriacim do triedy 1. Námietka sa zakladala na existencii skoršej ochrannej známky Spoločenstva zapísanej 24. februára 1998 pod číslom 49106. Túto ochrannú známku tvorí slovné označenie CAPOL a chráni výrobky označené ako „chemické látky na konzervovanie potravín, konkrétne suroviny určené na glazúru a konzervovanie konečných potravinových výrobkov, najmä cukroviniek" patriace do triedy 1. Na podporu svojej námietky žalobca uviedol relatívny dôvod zamietnutia uvedený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

6 Námietkové oddelenie rozhodnutím z 30. júna 2000 zamietlo námietku z dôvodu, že aj keby bola pripustená zhodnosť výrobkov, akákoľvek pravdepodobnosť zámeny označení je vylúčená z dôvodu ich obrazových a zvukových odlišností.

7 Žalobca podal 24. júla 2000 v súlade s článkom 59 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

8 Spoločnosť Bayer (Bayer AG) listom zo 17. júla 2000, doručeným 24. júla 2000, informovala ÚHVT o prevode v jej prospech prihlášky ochrannej známky ARCOL podanej Atlantic Richfield Co. Prevod bol zapísaný do registra ochranných známok Spoločenstva 17. novembra 2000 v súlade s článkom 17 ods. 5 a článkom 24 nariadenia č. 40/94.

9 Žalobca podal 30. októbra 2000 vyjadrenie s uvedením dôvodov odvolania podľa článku 59 nariadenia č. 40/94.

10 Rozhodnutím zo 4. marca 2002 doručeným žalobcovi 25. marca 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie) tretí odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Odvolací senát v podstate usúdil, že udajne vysoká miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z jej všeobecnej známosti, nemôže byť zohľadnená, keďže žalobca uviedol túto skutočnosť iba v odvolacom konaní. Odvolací senát navyše uviedol, že žalobca v skutočnosti skôr zmenil právny základ svojej námietky v prospech článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94, ktorý sa týka všeobecne známych ochranných známok, ako uviedol nové tvrdenie. Okrem toho odvolací senát usúdil, že napriek zhodnosti výrobkov, neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi predmetnými označeniami vzhľadom na podstatné odlišnosti medzi nimi z hľadiska obrazového a zvukového, na úzku špecializáciu trhu uvedených výrobkov a na pravdepodobné posudzovanie bežným spotrebiteľom uvedených výrobkov.

Konanie a návrhy účastníkov konania

11 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. mája 2002 žalobca podal túto žalobu. ÚHVT podal svoje vyjadrenie k žalobe do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. októbra 2002.

12 Listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 7. novembra 2002 žalobca požiadal, aby mohol v súlade s článkom 135 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa podať repliku.

13 Súd prvého stupňa (štvrtá komora) 20. novembra 2002 rozhodol, že ďalšia výmena vyjadrení nie je potrebná, keďže žalobca môže rozviesť svoje dôvody a tvrdenia, ako aj odpovedať na vyjadrenie k žalobe ÚHVT v priebehu ústnej časti konania.

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

15 Prednesy účastníkov konania, ako aj ich odpovede na otázky Súdu prvého stupňa boli vypočuté na verejnom pojednávaní 30. júna 2004.

16 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

17 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

18 Na podporu svojej žaloby žalobca v podstate uvádza postupne štyri žalobné dôvody založené po prvé na porušení povinnosti preskúmania skutočností predložených žalobcom odvolaciemu senátu, po druhé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, po tretie na porušení zásad procesného práva platných v členských štátoch a porušení procesných pravidiel uplatniteľných pred ÚHVT a po štvrté na porušení povinnosti odôvodnenia.

19 Je potrebné preskúmať najprv prvý dôvod.

Tvrdenia účastníkov konania

20 Podľa žalobcu posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého po ukončení námietkového konania je uvedenie ďalších skutočností neprípustné, vyplýva z nesprávneho pochopenia úlohy odvolacieho senátu. Naopak konanie pred odvolacím senátom by malo byť chápané ako druhý stupeň konania vo vzťahu k veci, v rámci ktorého môžu účastníci predložiť nové skutočnosti. V tomto prípade

teda odvolací senát pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny neprávom odmietol preskúmať skutočnosti predložené žalobcom v jeho vyjadrení z 30. októbra 2000 v súvislosti s vysokou mierou rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky CAPOL, pozostávajúce z čestného prehlásenia generálneho riaditeľa žalobcu spolu so zoznamom jeho zákazníkov. ÚHVT tak porušil právo žalobcu byť vypočutý.

21 Žalobca sa, v rozpore s tvrdeniami ÚHVT, nikdy nezriekol použitia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 ako základu pre svoju námietku v prospech článku 8 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia. Predložené dokumenty vo vyjadrení z 30. októbra 2000 nepredstavovali nové skutočnosti, ale boli určené na doplnenie už uvedených tvrdení v námietkovom konaní.

22 ÚHVT odpovedá, že stanovisko žalobcu vyplýva zo zlého výkladu systému právnej ochrany zriadeného nariadením č. 40/94 a uplatňovaného „ustálenou judikatúrou" odvolacích senátov. Dôsledkom funkčnej kontinuity medzi námietkovými oddeleniami a odvolacími senátmi je, že nestačí podať odvolanie na to, aby bolo obídené nedodržanie lehôt určených námietkovým oddelením. ÚHVT teda tvrdí, že okrem niekoľkých výnimiek odvolacie senáty vždy odmietnu zohľadniť nový opis skutkového stavu, pokiaľ nebol urobený v týchto lehotách.

23 No až pred odvolacím senátom bolo po prvýkrát spomenuté tak postavenie žalobcu, ako lídra na trhu s chemickými látkami na konzervovanie potravín, ako aj všeobecná známosť ochrannej známky CAPOL pre príslušnú verejnosť. Podľa ÚHVT ide o nové skutočnosti a navyše, keďže žalobca používa výraz „všeobecne známa", ide aj o zmenu právneho základu námietky v prospech článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 40/94.

24 Okrem toho ÚHVT zastáva názor, že zohľadnenie postavenia žalobcu na trhu a s tým súvisiaceho posilnenia rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, by neumožnilo konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

25 Najprv je potrebné poznamenať, že skutočnosti predložené žalobcom odvolaciemu senátu pozostávajú z čestného prehlásenia generálneho riaditeľa žalobcu a zo zoznamu zákazníkov žalobcu.

26 Tieto dokumenty týkajúce sa intenzity používania jeho ochrannej známky predložil žalobca na podporu argumentácie uvedenej už pred námietkovým oddelením, a teda založenej iba na úvahách o chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky žalobcu, podľa ktorej táto ochranná známka má vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, a teda by mala mať vyšší stupeň ochrany.

27 Odvolací senát v bodoch 10 až 12 napadnutého rozhodnutia, potom ÚHVT v bode 30 svojho vyjadrenia k žalobe usúdili, že tento nový opis skutkovej podstaty nemôže byť zohľadnený, pretože bol vykonaný po uplynutí lehôt určených námietkovým oddelením.

28 Je ale potrebné uviesť, že tento postoj je nezlučiteľný s funkčnom kontinuitou medzi inštanciami konania ÚHVT potvrdenej Súdom prvého stupňa, tak v súvislosti s konaním *ex parte* [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 1999, Procter & Gamble/ ÚHVT (BABY-DRY), T-163/98, Zb. s. II-2383, body 38 až 44, v tomto bode potvrdený rozsudkom Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/

ÚHVT (BABY-DRY), C-383/99 P, Zb. s. I-6251, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Procter & Gamble/ÚHVT (Tvar mydla), T-63/01, Zb. s. II-5255, bod 21], ako aj v súvislosti s konaním *inter partes* [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, body 24 až 32].

29 V skutočnosti už bolo rozhodnuté, že z funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT vyplýva, že odvolací senát musí na základe použitia článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 rozhodnúť na základe všetkých skutkových a právnych okolností, ktoré príslušný účastník konania predložil buď v konaní pred orgánom, ktorý rozhodol v prvej inštancii, alebo v odvolacom konaní s jedinou výhradou uvedenou v odseku 2 tohto článku (rozsudok KLEENCARE, už citovaný, bod 32). Takže v rozpore s tým, čo tvrdí ÚHVT vo vzťahu ku konaniu *inter partes*, dôsledkom funkčnej kontinuity medzi inštanciami konania ÚHVT nie je, že je neprípustné podľa článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, aby účastník, ktorý nepredložil v určených lehotách v konaní pred orgánom prvej inštancie niektoré skutkové a právne okolnosti, sa odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom. Dôsledkom funkčnej kontinuity je naopak to, že je prípustné, aby sa účastník odvolával na tieto okolnosti pred odvolacím senátom, s výhradou dodržania článku 74 ods. 2 uvedeného nariadenia pred týmto orgánom.

30 V tomto prípade teda predloženie sporných skutkových okolností nebolo oneskorené v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94, keďže bolo prílohou k vyjadreniu žalobcu podanému odvolaciemu senátu 30. októbra 2000 v rámci štvormesačnej lehoty stanovenej článkom 59 nariadenia č. 40/94, odvolací senát teda nemôže odmietnuť zohľadnenie týchto skutočností.

31 Okrem toho odvolací senát si osvojil tvrdenie prihlasovateľa ochrannej známky uvedené v jeho vyjadrení z 27. decembra 2000, podľa ktorého sa žalobca v skutočnosti pokúšal preukázať, že jeho ochranná známka je známa alebo

všeobecne známa a subsidiárne v bode 13 napadnutého rozhodnutia uviedol, že žalobca nahradil právny základ jeho námietky, to znamená článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 článkom 8 ods. 2 písm. c) tohto nariadenia.

32 Súd prvého stupňa usudzuje, že toto tvrdenie nemožno akceptovať.

33 V skutočnosti žalobca v žiadnom štádiu konania neuvádzal, že svoju námietku zakladá na inom ustanovení ako na článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Naopak na tomto právnom základe sa žalobca dovolával, tak v konaní pred námietkovým oddelením, ako aj v konaní pred odvolacím senátom vysokej miery rozlišovacej spôsobilosti svojej ochrannej známky a ustálenej judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa náležitosti tejto skutočnosti pre posúdenie pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

34 Z týchto úvah ako celku vyplýva, že odvolací senát nemohol bez toho, aby porušil článok 74 nariadenia č. 40/94, odmietnuť preskúmať skutkové okolnosti predložené žalobcom v jeho vyjadrení z 30. októbra 2000 s cieľom preukázať vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, ktorá vyplýva z používania tejto ochrannej známky žalobcom na trhu.

35 Podľa judikatúry však pravdepodobnosť zámeny je o to väčšia, čím je miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky vyššia, preto ochranné známky, ktoré majú vysokú mieru rozlišovacej spôsobilosti, buď vyplývajúcu z ich samotnej podstaty, alebo z dôvodu ich známosti na trhu, majú širšiu ochranu ako tie, ktorých miera rozlišovacej spôsobilosti je nižšia. Pravdepodobnosť zámeny môže existovať

napriek nízkemu stupňu podobnosti medzi ochrannými známkami, ak podobnosť výrobkov alebo služieb chránených týmito ochrannými známkami je vysoká a miera rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky silná (pozri rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, body 20 a 21, a tam citovanú judikatúru).

36 Keďže odvolací senát v tomto prípade skonštatoval, že výrobky, ktorých sa týkajú predmetné označenia sú zhodné a že existujú niektoré prvky podobnosti medzi nimi, nemohol sa vysloviť k pravdepodobnosti zámeny tak, ako to urobil, bez toho, aby zohľadnil pri posúdení všetky náležité skutočnosti, ku ktorým patria skutočnosti predložené žalobcom smerujúce k preukázaniu vysokej miery rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky.

37 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát si tým, že nezohľadnil skutočnosti, ktoré mu predložil žalobca, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z preskúmania pravdepodobnosti zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Súdu prvého stupňa neprináleží nahradiť svojím posúdením predmetných skutočností posúdenie, ktoré má vykonať ÚHVT. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie bez toho, aby bolo potrebné vysloviť sa k ďalším žalobným dôvodom.

O trovách

38 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalovaný nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom, ktorý v tomto zmysle podal žalobca.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) **Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 4. marca 2002 (vec R 782/2000-3) sa zrušuje.**

2) **ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. novembra 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

H. Legal