ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 12. júna 2009 *

Vo veci T-450/07,

Harwin International LLC, so sídlom v Albany, New York (Spojené štáty americké), v zastúpení: D. Przedborski, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

* Jazyk konania: angličtina.

Cuadrado, SA, so sídlom v Paterne (Španielsko),

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. septembra 2007 (vec R 1245/2006-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Cuadrado, SA, a Harwin International LLC,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory J. Azizi, sudcovia E. Cremona a S. Frimodt Nielsen (spravodajca),

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. decembra 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 25. februára 2008,

po pojednávaní zo 4. marca 2009, na ktorom sa nezúčastnil ani jeden z účastníkov konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca Harwin International LLC predložil 15. mája 1998 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal, je toto obrazové označenie:



3 Tovary, pre ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy“.

4 Ochranná známka Spoločenstva bola zapísaná 1. septembra 2000.

5 Dňa 10. januára 2005 Cuadrado, SA, (ďalej len „navrhovateľ neplatnosti“) podal návrh na vyhlásenie neplatnosti podľa článku 55 nariadenia č. 40/94 proti tejto ochrannej známke Spoločenstva. Návrh smeroval proti všetkým tovarom chráneným ochrannou známkou Spoločenstva a bol založený na týchto skorších národných ochranných známkach:

— slovná ochranná známka PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, podaná 24. apríla 1989 a zapísaná 5. septembra 1990 pod číslom 1318311 pre tieto tovary v triede 25: „dámska, pánska a detská konfekcia; obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi)“,

— táto obrazová ochranná známka podaná 2. apríla 1997 a zapísaná 6. októbra 1997 pod číslom 2083855 pre tovary v triede 25 („vrchné ošatenie a bielizeň, obuv, pokrývky hlavy“) a vyobrazená nižšie:



6 Výmazové oddelenie rozhodnutím z 31. júla 2006 vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

7 Dňa 22. septembra 2006 žalobca podal odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu výmazového oddelenia.

8 Rozhodnutím z 10. septembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát zamietol odvolanie. V tomto rozhodnutí uviedol, že žalobca sa domáhal najmä zrušenia rozhodnutia výmazového oddelenia v rozsahu, v akom toto rozhodnutie nepreskúmalo, či navrhovateľ neplatnosti preukázal používanie týchto ochranných známok. Odvolací senát v odpovedi zdôraznil, že výmazové oddelenie správne uviedlo, že nemalo právo posúdiť, či používanie skorších ochranných známok navrhovateľa neplatnosti bolo v súlade s článkom 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 57 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009) pri neexistencii výslovnej žiadosti o predloženie dôkazu o používaní podanej žalobcom v priebehu konania o vyhlásenie neplatnosti. Odvolací senát okrem toho uviedol, že takýto návrh nemohol byť predložený po prvýkrát v štádiu odvolania proti rozhodnutiu výmazového oddelenia (body 17 až 21 napadnutého rozhodnutia).

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— uložil ÚHVT povinnosť nahradiť trovy konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Právny stav

11 Žalobca uvádza dva žalobné dôvody na podporu svojej žaloby: prvý dôvod je založený na porušení článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 a druhý dôvod je založený na porušení článku 52 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [zmenené, teraz článok 53 ods. 1 písm. a) a článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]. Najskôr treba preskúmať prvý žalobný dôvod.

Tvrdenia účastníkov konania

12 Žalobca tvrdí, že dobrovoľné predloženie dôkazov navrhovateľom neplatnosti malo za následok neopodstatnenosť akejkoľvek formálnej žiadosti o predloženie dôkazu o používaní z jeho strany a to podľa článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát porušil tieto ustanovenia tým, že odmietol preskúmať námietky predložené žalobcom o dokumentoch predložených navrhovateľom neplatnosti v jeho návrhu na vyhlásenie neplatnosti a v jeho nadväznosti na preukázanie používania jeho skorších ochranných známok. Tieto námietky sú podporené rozhodnutím výmazového oddelenia z 2. marca 2004 týkajúcim sa slovnej ochrannej známky PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, navrhovateľa neplatnosti, vydaným v rámci paralelného konania, v ktorom výmazové oddelenie vyhlásilo, že viaceré dokumenty predložené navrhovateľom neplatnosti nepostačujú na preukázanie riadneho používania. Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. februára 2005 (vec R 335/2004-1). Žalobca tiež tvrdí, že predmetná vec sa odlišuje od veci, v ktorej rozhodoval Súd prvého stupňa v rozsudku zo 17. marca 2004, El Corte Inglés/ÚHVT — González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 a T-184/02, Zb. s. II-965) a v ktorej namietateľ z vlastnej iniciatívy predložil dôkazy smerujúce k preukázaniu dobrej povesti a nie riadne používanie skoršej ochrannej známky.

13 ÚHVT potvrdzuje, že otázka riadneho používania skoršej španielskej ochrannej známky PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, bola skutočne vznesená v paralelnom námietkovom konaní. ÚHVT však uvádza, že toto konanie stále prebiehalo v čase podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti 10. januára 2005, keďže rozhodnutie prvého odvolacieho senátu bolo vydané mesiac potom, a to 28. februára 2005.

14 Podľa ÚHVT sa navrhovateľ neplatnosti domnieval, že dokumenty predložené na podporu jeho žiadosti presvedčia žalobcu, že druhá diskusia týkajúca sa používania je zbytočná. Navrhovateľ neplatnosti sa tak chcel vyhnúť tomu, aby žalobca podal formálnu žiadosť o predloženie dôkazu o používaní. Žalobca preto mal spresniť, že mal v úmysle obrátiť sa na výmazové oddelenie s touto otázkou, aby toto oddelenie posúdilo riadny charakter používania skorších ochranných známok pred spochybnením preukaznej hodnoty dokumentov predložených o tomto bode navrhovateľom neplatnosti. V tomto prípade by výmazové oddelenie zaslalo úradné oznámenie navrhovateľovi neplatnosti, podľa ktorého by mu bola priznaná lehota na predloženie dôkazov o používaní. Takáto úradná žiadosť zo strany ÚHVT by mohla viesť navrhovateľa neplatnosti k položeniu si otázky, či dokumenty pripojené k jeho návrhu na vyhlásenie neplatnosti predstavujú na prvý pohľad dôkazy preukazujúce riadne používanie.

15 Z hľadiska zásad ÚHVT uvádza, že žiadosť o predloženie dôkazov o používaní musí byť formulovaná výslovne z dvoch hlavných dôvodov. V prvom rade by formálna žiadosť o predloženie dôkazov o používaní preniesla dôkazné bremeno o tomto používaní na majiteľa skoršej ochrannej známky. V druhom rade by táto žiadosť priznala ÚHVT právomoc na určenie, či toto používanie je alebo nie je riadne. Táto otázka by musela byť vyriešená skôr, ako sa rozhodne vo veci samej o námietke alebo návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Od okamihu, keď ÚHVT disponuje touto právomocou, porovná dôkazy a vyhodnotí ich bez toto, aby bol viazaný prípadnou dohodou medzi účastníkmi konania o určitom bode. Bez ohľadu na to, či žalobca spochybňuje preukaznú hodnotu dôkazov o používaní predložených navrhovateľom neplatnosti v odpovedi na žiadosť o predloženie dôkazov o používaní, ÚHVT bude oprávnený vytvoriť si svoj vlastný názor o týchto dôkazoch a zamietnuť návrh na vyhlásenie neplatnosti, ak sa domnieva, že tieto dôkazy nesvedčia v prospech riadneho používania skoršej ochrannej známky. Naopak, pokiaľ žiadosť o predloženie dôkazov o používaní nevytvorila svoj účinok,

ktorým je založenie právomoci ÚHVT na preskúmanie dôkazu o používaní, tento nemôže zaujať stanovisko o otázke a musí vychádzať z predpokladu, že skoršia ochranná známka sa používa.

16 V predmetnom prípade ÚHVT tvrdí, že jednoduché vyvrátenie rozsahu používania skorších ochranných známok žalobcom nepredstavuje formálnu žiadosť o predloženie dôkazov o používaní v zmysle článku 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Tento výklad podporuje gramatický výklad už citovaného ustanovenia, ktorý odkazujúc na „ak to požaduje majiteľ ochrannej známky Spoločenstva“, vyžaduje formálnu žiadosť na to, aby sa ÚHVT mohol vyjadriť k otázke riadneho používania skorších ochranných známok. Z judikatúry Súdu prvého stupňa ďalej vyplýva, že pri nedostatku „výslovnej“ žiadosti ÚHVT nemá právomoc rozhodnúť o riadnom charaktere používania skoršej ochrannej známky alebo ochranných známok [pozri, pokiaľ ide o námietkové konanie definované článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009), rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Saint-Gobain Pam/ÚHVT — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Zb. s. II-757, bod 34]. Rozsudok MUNDICOR, už citovaný v bode 12 vyššie, je v tomto bode zrejmý. Iste, Súd prvého stupňa v tejto veci uviedol, že dôkazy v podobe dokumentov dobrovoľne predložené namietateľom mali preukázať dobrú povesť skoršej ochrannej známky. Napriek tomu, ak by tieto dokumenty mali preukázať riadne používanie skoršej ochrannej známky, výsledok by bol zhodný, ako to jasne vyplýva z bodov 42 a 43 tohto rozsudku uplatniteľných analogicky na konanie o vyhlásenie neplatnosti.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

17 Článok 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„2. Ak to požaduje majiteľ ochrannej známky spoločenstva, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ktorý je stranou konania o neplatnosti, predloží dôkaz o tom, že počas obdobia piatich rokov predchádzajúcich dňu návrhu na vyhlásenie o neplatnosti

bola skoršia ochranná známka Spoločenstva uvedená do riadneho používania v Spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná a ktoré uvádza ako opodstatnenie svojho návrhu… Ak ku dňu uverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva bola skoršia ochranná známka Spoločenstva zapísaná najmenej na päť rokov, majiteľ skoršej ochrannej známky Spoločenstva predloží okrem toho dôkaz o tom, že podmienky obsiahnuté v článku 43 (2) boli k tomuto dňu splnené. Ak v tomto smere neexistuje dôkaz, návrh na vyhlásenie o neplatnosti sa zamietne…

3. Odsek 2 sa bude uplatňovať na skoršie národné ochranné známky uvedené v článku 8 (2) a) nahradením využívania v tom členskom štáte, v ktorom bola skoršia národná ochranná známka chránená používaním v Spoločenstve.“

18 Navrhovateľ neplatnosti v predmetnej veci z vlastného podnetu pripojil k svojmu návrhu z 10. januára 2005 dôkazy týkajúce sa používania jeho skorších ochranných známok (návrh na vyhlásenie neplatnosti, citovaný žalobcom, strana 200 spisu predloženého ÚHVT Súdu prvého stupňa).

19 Vo svojich pripomienkach k návrhu na vyhlásenie neplatnosti zaslaných ÚHVT 21. júla 2005 žalobca uviedol, že tieto dôkazy neboli postačujúce na preukázanie riadneho používania (pripomienky k návrhu na vyhlásenie neplatnosti, citované žalobcom, strana 361 spisu predloženého ÚHVT Súdu prvého stupňa).

20 Žalobca vo svojich pripomienkach tiež zdôrazňuje, že jeho námietky týkajúce sa dokumentov predložených navrhovateľom neplatnosti sú podporené rozhodnutím prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 28. februára 2005 (vec R 335/2004-1), ktorý sa vyjadril o tých istých dokumentoch a dospel k záveru, že neboli postačujúce na preukázanie riadneho používania ochrannej známky PICK OUIC Cuadrado, S. A. VALENCIA. Tieto pripomienky navrhovali výmazovému oddeleniu zamietnuť

návrh na vyhlásenie neplatnosti predložený navrhovateľom (pripomienky k návrhu na vyhlásenie neplatnosti citované žalobcom, strana 364 spisu predloženého ÚHVT Súdu prvého stupňa).

21 Navrhovateľ neplatnosti v odpovedi na tieto pripomienky podaním z 3. októbra 2005 predložil dodatočné dokumenty týkajúce sa dôkazu o používaní (odpoveď na pripomienky k návrhu na vyhlásenie neplatnosti citované žalobcom, strana 386 spisu predloženého ÚHVT Súdu prvého stupňa).

22 Odvolací senát sa v napadnutom rozhodnutí vyjadril k dôkazu o riadnom používaní podľa článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, pričom na jednej strane uviedol, že výmazové oddelenie správne dospelo k záveru, že nemalo právo posúdiť, či používanie skorších ochranných známok navrhovateľa bolo v súlade s už citovanými ustanoveniami pri nedostatku výslovnej žiadosti o predloženie dôkazu o tomto používaní podanej žalobcom v priebehu konania o vyhlásenie neplatnosti a na druhej strane, že takáto žiadosť nemohla byť po prvýkrát predložená v štádiu odvolania proti rozhodnutiu výmazového oddelenia (pozri bod 8 vyššie).

23 Podľa ÚHVT nedostatok výslovnej žiadosti o predloženie dôkazu o používaní, ktorá mohla byť podaná napríklad žalobcom, keď ho ÚHVT vyzval na predloženie jeho pripomienok týkajúcich sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti, mal za následok jeho zbavenie akejkoľvek možnosti spochybniť riadne používanie skoršej ochrannej známky na podporu návrhu na vyhlásenie neplatnosti. ÚHVT v predmetnej veci odmietol spájať pripomienky predložené k tejto otázke žalobcom v jeho odpovedi na návrh na vyhlásenie neplatnosti s výslovnou žiadosťou v zmysle článku 56 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94.

24 Takýto prístup neprihliada na relevantné okolnosti oznámené o tomto bode včas účastníkmi konania výmazovému oddeleniu a v dôsledku toho odvolaciemu senátu.

25 Z hľadiska zásad treba definovať logiku mechanizmu upraveného článkom 56 nariadenia č. 40/94, čo sa týka konania o vyhlásenie neplatnosti, ktorý odkazuje tiež na článok 43 uvedeného nariadenia, ktorý sa týka námietkového konania, takto:

— majiteľ skoršej ochrannej známky je povinný preukázať používanie svojej ochrannej známky iba vtedy, ak je toto používanie spochybnené majiteľom ochrannej známky, ktorej neplatnosť sa navrhuje,

— pokiaľ k takému spochybneniu nedôjde, ÚHVT sa môže obmedziť na preskúmanie existencie nebezpečenstva zámeny bez toho, aby preskúmal dôkaz o používaní,

— v prípade takéhoto spochybnenia používania, či už sa vykoná prostredníctvom žiadosti o predloženie dôkazu o používaní predloženej majiteľom ochrannej známky, ktorej neplatnosť sa navrhuje, alebo prostredníctvom toho, že spochybní dôkazy predložené na tento účel majiteľom skoršej ochrannej známky, má ÚHVT povinnosť preskúmať otázku dôkazu o používaní pred otázkou existencie nebezpečenstva zámeny.

26 Pokiaľ ide o doslovný výklad pojmov „ak to požaduje majiteľ ochrannej známky Spoločenstva“ použitých v článku 56 ods. 2 nariadenia č. 40/94, teba uviesť, že tieto pojmy možno chápať ako upravujúce žiadosť tak, ako je formulovaná v pripomienkach žalobcu k návrhu o vyslovenie neplatnosti. Táto žiadosť bola okrem toho úplne pochopená navrhovateľom neplatnosti, pretože predložil dodatočné dôkazy na účely odpovede na pripomienky žalobcu (pozri bod 21 vyššie).

27 Čo sa týka judikatúry, na ktorú poukázal ÚHVT, hoci je možné analogicky dôvodiť z judikatúry týkajúcej sa článku 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94, ktorá sa týka námietkového konania v rozsahu, v akom sú tieto ustanovenia podobné ustanoveniam definovaným článkom 56 ods. 2 a 3 uvedeného nariadenia, ktorý upravuje konanie o vyhlásenie neplatnosti, táto judikatúra nie je napriek tomu použiteľná na skutkovú situáciu tejto veci. V dôsledku toho sú závery ÚHVT (pozri bod 16 vyššie) nesprávne.

28 Treba totiž uviesť, že rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR) (T-112/03, Zb. s. II-949), citovaný v napadnutom rozhodnutí, pripomína, že v súlade s článkom 43 ods. 2 a 3 nariadenia č. 40/94 na účely preskúmania námietky podanej podľa článku 42 toho istého nariadenia (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) skoršia ochranná známka sa považuje za riadne používanú až dovtedy, kým sa nepodá žiadosť navrhovateľa, ktorej predmetom je dôkaz o takomto používaní. Podanie takejto žiadosti má teda za následok, že dôkazné bremeno riadneho používania (alebo existencie riadnych dôvodov pre nepoužívanie) zaťažuje namietateľa pod hrozbou zamietnutia námietky. Na vznik takéhoto účinku musí byť žiadosť na ÚHVT formulovaná výslovne a včas (rozsudok FLEXI AIR, už citovaný, bod 24, citujúci rozsudok MUNDICOR, už citovaný v bode 12 vyššie, bod 38; rozsudok PAM PLUVIAL, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 34).

29 Z dôvodov uvedených v bode 26 vyššie žiadosť o predloženie dôkazu o používaní bola formulovaná žalobcom výslovne a včas. V každom prípade bola úplne pochopená navrhovateľom, ktorý na ňu odpovedal vo svojej odpovedi na pripomienky predložené v tejto súvislosti žalobcom.

30 V tomto kontexte odkaz v bode 18 napadnutého rozhodnutia na rozsudok FLEXI AIR, už citovaný v bode 28 vyššie (bod 28), podľa ktorého žalobca v zásade mal žiadať dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky v lehote stanovenej ÚHVT na predloženie pripomienok k námietkam, nepostačuje na vyvodenie záveru, že žalobca nepredložil žiadosť týkajúcu sa dôkazu o používaní. Naopak, preskúmanie pripomienok

predložených v odpovedi na návrh na vyhlásenie neplatnosti umožňuje konštatovať, že takáto žiadosť o predloženie dôkazu o používaní je skutočne v tomto dokumente formulovaná.

31 Pokiaľ ide o rozsudok MUNDICOR, už citovaný v bode 12 vyššie, treba uviesť, že tento potom, čo vysvetlil zásady pripomenuté v bode 28 vyššie, dospel k záveru, že „nepreukázanie riadneho používania môže byť potrestané zamietnutím námietky iba vtedy, ak o toto preukázanie prihlasovateľ [ochrannej známky Spoločenstva] požiadal na ÚHVT výslovne a v primeranom čase“ (bod 39). Súd prvého stupňa v tejto veci konštatoval, že žiadosť v zmysle článku 43 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nebola na ÚHVT nikdy predložená na spresnenie, že „tento záver nemôže byť vyvrátený tvrdením žalobcu založeným na skutočnosti, že nežiadal predloženie dôkazu o používaní z dôvodu, že Iberia sama predložila námietkovému oddeleniu dokumentáciu, z ktorej vyplývalo, že používala skoršie ochranné známky v inej forme ako tej, v ktorej boli zapísané“ (bod 42). Súd prvého stupňa v tejto súvislosti tiež uviedol, že toto tvrdenie bolo zjavne bezdôvodné, keďže zo spisu vyplývalo, že dotknutá dokumentácia nebola zo strany Iberia predložená námietkovému oddeleniu na preukázanie používania jej skorších ochranných známok, ale na preukázanie všeobecnej známosti týchto známok a na vyvrátenie existencie nebezpečenstva zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Podľa Súdu prvého stupňa predloženie takejto dokumentácie nemôže v žiadnom prípade nahradiť existenciu výslovnej žiadosti prihlasovateľa, ktorej predmetom je dôkaz o riadnom používaní, aby ÚHVT musel preskúmať a vyriešiť otázku takéhoto používania (bod 43).

32 V predmetnej veci nie je situácia porovnateľná so situáciou, ktorá viedla k vydaniu rozsudku MUNDICOR, už citovaného v bode 12 vyššie. V predmetnej veci sa totiž vykonalo kontradiktórne konanie medzi účastníkmi konania, čo sa týka otázky používania skoršej ochrannej známky. Toto konanie, ktoré sa začalo podaním návrhu na vyhlásenie neplatnosti, bolo výslovne vyvolané žalobcom ako v jeho pripomienkach týkajúcich sa tohto návrhu tak aj v nadväznosti na tieto pripomienky bez toho, aby sa navrhovateľ neplatnosti zmýlil vo veci povahy tohto konania.

33 V dôsledku toho vzhľadom na pripomienky uvedené žalobcom vo veci riadneho používania skoršej ochrannej známky v odpovedi na pripomienky k tomuto bodu zo strany navrhovateľa neplatnosti a v nadväznosti na ktoré tento navrhovateľ predložil v tomto ohľade nové dôkazy, odvolací senát porušil článok 56 ods. 2 a 3, keď v napadnutom rozhodnutí dospel k záveru, že otázka riadneho používania skoršej ochrannej známky nemala byť skúmaná výmazovým oddelením.

34 Z týchto skutočností vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené bez toho, aby bolo potrebné vyjadriť sa k druhému žalobnému dôvodu založenému na porušení článku 52 ods. 1 písm. a) a článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže otázka dôkazu o používaní predchádza posúdeniu nebezpečenstva zámeny, na ktoré sa poukazuje v tomto druhom žalobnom dôvode.

O trovách

35 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

36 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech a žalobca navrhol zaviazať ho na náhradu trov konania, je opodstatnené zaviazať ho znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania vynaložené žalobcom.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10. septembra 2007 (vec R 1245/2006-2) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania Harwin International LLC.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. júna 2009.

Podpisy