Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (čtvrtého senátu)

15. července 2015 *

„Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Přihláška obrazové ochranné známky Společenství TVR ITALIA — Starší národní slovní ochranná známka TVR a starší slovní ochranná známka Společenství TVR — Relativní důvod pro zamítnutí zápisu — Nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Řízení ve věci zrušení — Skutečné užívání starší ochranné známky — Článek 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 — Článek 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009“

Ve věci T-398/13,

TVR Automotive Ltd, se sídlem ve Whiteley (Spojené království), zastoupená A. von Mühlendahlem a H. Hartwigem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), původně zastoupenému G. Schneiderem a S. Hannem, poté J. Crespo Carillem, jako zmocněnci,

žalovanému,

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

TVR Italia Srl, se sídlem v Canosa (Itálie), zastoupená F. Caricato, advokátkou,

vedlejší účastnice,

jejímž předmětem je žaloba, podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 14. května 2013 (věc R 823/2011-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi společnostmi Muadib Beteiligung GmbH a TVR Italia Srl,

TRIBUNÁL (čtvrtý senát),

ve složení M. Prek, předseda, I. Labucka a V. Kreuschitz (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: L. Grzegorczyk, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 2. srpna 2013,

s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 17. ledna 2014,

* Jednací jazyk: angličtina.

s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 14. ledna 2014,

po jednání konaném dne 3. března 2015,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 19. února 2007 podala vedlejší účastnice, společnost TVR Italia Srl, 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. 26/78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením (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 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, náleží do tříd 12, 25 a 37 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 pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:

— třída 12: „Vozidla; sportovní vozidla; nákladní vozidla; mopedy; motocykly; jízdní kola; tříkolky; pneumatiky a duše pro vozidla a automobilová vozidla obecně; traktory; autobusy; vozidla a automobilová vozidla; letadla; vrtulníky; kluzáky; čluny; gumové záchranné čluny; lodě; dopravní prostředky pozemní, vzdušné nebo vodní; motory pro pozemní vozidla; části jízdních kol, motocyklů, mopedů a automobilových vozidel; části lodí a letadel“;

— třída 25: „Oděvy pánské, dámské a pro mladistvé obecně, včetně kožených oděvů; košile; halenky; sukně; dámské kostýmy; saka; kalhoty; krátké kalhoty; svetry silné vlněné; tílka; pyžama; punčochy; nátělníky; korzety; podvazkové pásy; podvlékačky; podprsenky; prádlo (spodní); klobouky; šátky; kravaty; oděvy nepromokavé; svrchníky; kabáty; plavky; teplákové soupravy; větrovky; lyžařské kalhoty; opasky; kožichy; šály; rukavice; župany; obuv obecně, včetně bačkor, bot, sportovní obuvi, vysokých bot a sandálů“;

— třída 37: „Stavební a opravářské služby, zejména s ohledem na strojírenský a automobilový průmysl“.

4 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 4/2008 ze dne 28. ledna 2008.

5 Dne 25. dubna 2008 podala společnost Muadib Beteiligung GmbH na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 41 odst. 1 nařízení č. 207/2009) námitky proti zápisu přihlášené ochranné známky pro výrobky a služby uvedené v bodě 3 výše.

6 Důvody uplatněnými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009].

7 Námitky byly založeny zejména na starší slovní ochranné známce Společenství TVR zapsané dne 14. dubna 1998 pod číslem 61283 označující „automobilová vozidla, včetně jejich součástí“ náležející do třídy 12 a dále na starší slovní ochranné známce TVR zapsané ve Spojeném království dne 27. února 2004 pod číslem 2343460 označující výrobky a služby náležející do tříd 9, 11, 25 a 41 (dále jen „starší britská ochranná známka“).

8 Poté, co vedlejší účastnice podala žádost, aby společnost Muadib Beteiligung předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, posledně zmíněná společnost předložila jako důkazy několik dokumentů, jež byly přiloženy ke svědecké výpovědi paní H., advokátky zastupující v oblasti ochranných známek společnost Marks & Clerk a právní zástupkyně společnosti Muadib Beteiligung v rámci námitkového řízení.

9 Rozhodnutím ze dne 21. září 2010 námitkové oddělení námitkám zčásti vyhovělo a zčásti je zamítlo. Zaprvé námitkové oddělení vyhovělo námitkám s tím, že mělo za to, že společnost Muadib Beteiligung předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství pro „sportovní vozidla a jejich součásti“ náležející do třídy 12. Zadruhé s přihlédnutím k posledně zmíněným výrobkům, jakož i k výrobkům a službám, na které se vztahuje starší britská ochranná známka, dospělo námitkové oddělení k závěru o nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, pokud jde o výrobky a služby náležející do tříd 12, 25 a 37, s výjimkou „nákladních vozidel“, „traktorů“, „autobusů“, „mopedů“, „jízdních kol“, „tříkolek“, „letadel“, „vrtulníků“, „kluzáků“, „člunů“, „gumových záchranných člunů“, „lodí“, „dopravních prostředků vzdušných nebo vodních“, „částí jízdních kol, mopedů“ a „částí lodí a letadel“ náležejících do třídy 12. Zatřetí námitkové oddělení zamítlo důvody námitek vycházející z čl. 8 odst. 4 a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009. Začtvrté námitkové oddělení zamítlo přihlášku ochranné známky Společenství „pro výše uvedené výrobky a služby“ a zápis povolilo pro „zbývající výrobky [náležející do] třídy 12“.

10 Dne 14. dubna 2011 podala vedlejší účastnice na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení v rozsahu, v němž námitkové oddělení zamítlo přihlášku k zápisu.

11 Dne 17. dubna 2011 podala vedlejší účastnice u OHIM návrh na zrušení starší ochranné známky Společenství na základě čl. 51 odst. 1 písm. a) nařízení č. 207/2009, pokud jde o všechny výrobky náležející do třídy 12, na které se vztahuje uvedená ochranná známka.

12 Dne 25. května 2011 podala vedlejší účastnice návrh na přerušení námitkového řízení probíhajícího u odvolacího senátu až do vydání rozhodnutí o návrhu na zrušení.

13 Dne 15. července 2011 předložila společnost Muadib Beteiligung vyjádření k odvolání, jakož i k návrhu na přerušení řízení, s nímž nesouhlasila.

14 Dne 26. října 2011 odvolací senát rozhodl přerušit námitkové řízení do vydání rozhodnutí o návrhu na zrušení.

15 Rozhodnutím ze dne 8. května 2012 zrušovací oddělení návrh na zrušení zamítlo z důvodu, že společnost Muadib Beteiligung předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství v období od 17. května 2006 do 16. května 2011.

16 Dne 13. července 2012 podala vedlejší účastnice proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání.

17 Rozhodnutím ze dne 9. října 2012 odvolací senát odmítl odvolání jako nepřípustné z důvodu jeho opožděnosti.

18 Dne 1. března 2013 informoval OHIM účastníky řízení o tom, že důvody přerušení řízení pominuly a námitkové řízení pokračuje.

19 Rozhodnutím ze dne 14. května 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“), oznámeným společnosti Muadib Beteiligung dne 23. května 2013, druhý dovolací senát OHIM vyhověl odvolání v plném rozsahu, zrušil rozhodnutí námitkového oddělení a námitky zamítl v plném rozsahu. Na podporu svého rozhodnutí odvolací senát především uvedl, že společnost Muadib Beteiligung nepředložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství (body 16 až 31 napadeného rozhodnutí) ani starší britské ochranné známky (bod 32 napadeného rozhodnutí) během období od 28. ledna 2003 do 27. ledna 2008 a dále že námitky musí být zamítnuty v rozsahu, v němž byly založeny na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 207/2009 (body 33 až 39 napadeného rozhodnutí).

20 Po několika převodech se žalobkyně, společnost TVR Automotive Ltd, stala majitelkou starší ochranné známky Společenství a starší britské ochranné známky, jejichž bývalou majitelkou byla společnost Muadib Beteiligung. K 1. srpnu 2013 byla žalobkyně uvedena v databázi OHIM i v databázi United Kingdom Intellectual Property Office (Úřad průmyslového vlastnictví Spojeného království) jako majitelka starší ochranné známky Společenství a starší britské ochranné známky.

Návrhová žádání účastníků řízení

21 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— zamítl odvolání vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení;

— uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení.

22 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

— zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž odvolací senát zamítl námitky z důvodu neužívání starší britské ochranné známky;

— ve zbývající části žalobu zamítl.

23 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Tribunál:

— zamítl žalobu a potvrdil napadené rozhodnutí;

— povolil zápis přihlášené ochranné známky;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v rámci řízení u OHIM.

Právní otázky

K přípustnosti

K dodržení lhůty k podání žaloby

24 Argument vedlejší účastnice, že projednávaná žaloba byla podána opožděně, je bez dalšího třeba odmítnout.

25 K tomuto stačí uvést, že v projednávané věci podle čl. 65 odst. 5 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 58 odst. 1 písm. a) a b) jednacího řádu Tribunálu v návaznosti na oznámení napadeného rozhodnutí společnosti Muadib Beteiligung dne 23. května 2013 lhůta dvou měsíců pro podání žaloby, prodloužená o jednotnou lhůtu deseti dnů z důvodu vzdálenosti podle článku 60 jednacího řádu, která se vztahuje – ačkoli vedlejší účastnice tvrdí opak – na všechny žalobce bez ohledu na místo jejich bydliště, uplynula dne 2. srpna 2013. Z toho vyplývá, že žaloba, která byla podána telefaxem dne 2. srpna 2013 a doplněna zasláním prvopisu žaloby dne 5. srpna 2013, byla podána ve výše uvedené lhůtě.

K aktivní legitimaci žalobkyně

26 V rozsahu, v němž vedlejší účastnice zpochybňuje aktivní legitimaci žalobkyně, jelikož údajně neprokázala, že je majitelkou starších ochranných známek, je třeba podotknout, že žalobkyně předložila zaprvé výpisy z databáze CTM-online vedené OHIM ze dne 1. srpna 2013, v nichž je uvedena jako majitelka starší ochranné známky Společenství, a zadruhé výpisy z obdobné databáze vedené United Kingdom Intellectual Property Office z téhož data, v nichž je uvedena jako majitelka starší britské ochranné známky a které obsahují záznamy o převodech této ochranné známky, k nimž došlo ve dnech 17. října 2011 a 3. května 2013, z důvodu převodu vlastnictví spojeného s právním nástupnictvím nejprve mezi společnostmi Muadib Beteiligung a TVR GmbH a poté mezi posledně zmíněnou společností a žalobkyní.

27 Vágní a nepodložené zpochybnění těchto převodů vlastnictví ke starším ochranným známkám ze strany vedlejší účastnice není s to zpochybnit důkazní sílu výše uvedených dokumentů.

28 V tomto ohledu je třeba uvést, že tvrzení vedlejší účastnice, že jakožto „italská dceřiná společnost“ byla skutečnou nástupkyní bývalé mateřské společnosti TVR Engineering Ltd usazené ve Spojeném království nemůže obstát. Dokumenty předložené vedlejší účastnicí na podporu tohoto tvrzení totiž pouze uvádějí, že zmíněná mateřská společnost vlastnila pouze podíl ve výši 24 % základního kapitálu této dceřiné společnosti, a není z nich patrné žádné právní nástupnictví mezi těmito dvěma společnostmi nebo partnerství mezi nimi, jež by uvedené dceřiné společnosti přiznaly výlučné právo na užívání sportovních vozidel nesoucích ochrannou známku TVR.

29 Za těchto okolností musí být argument vedlejší účastnice, že žalobkyně neprokázala svoji aktivní legitimaci z důvodu, že není majitelkou starších ochranných známek, odmítnut.

30 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že projednávaná žaloba je přípustná.

K věci samé

31 Žalobkyně uplatňuje na podporu žaloby dva žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 a druhý vychází z porušení zásad překážky věci pravomocně rozsouzené nebo *ne bis in idem* a úsloví *venire contra factum proprium*, jakož i z porušení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 15 odst. 1 téhož nařízení.

K prvnímu žalobnímu důvodu

32 V rámci prvního žalobního důvodu namítá žalobkyně porušení čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009, jelikož odvolací senát zamítl námitky založené na starší britské ochranné známce z důvodu jejího neužívání, přestože o předložení důkazu o jejím skutečném užívání nebylo požádáno ani o něj požádáno být nemohlo. OHIM sdílí argumenty předložené žalobkyní a též navrhuje, aby prvnímu žalobnímu důvodu bylo vyhověno. Naproti tomu vedlejší účastnice má za to, že odvolací senát nepřihlédl ke starší britské ochranné známce pro učinění závěru o neužívání „ochranné známky" žalobkyně. Napadené rozhodnutí se omezuje na posouzení neexistence skutečného užívání starší ochranné známky Společenství a na starší britskou ochrannou známku odkazuje pouze na konci tohoto posouzení s cílem uplatnit na ni obdobný závěr. Kromě toho, i když v případě posledně zmíněné ochranné známky doba pěti let ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ještě neuplynula, předložené důkazy jasně prokazují záměr žalobkyně uvedenou ochrannou známku neužívat, jakož i její nečinnost.

33 V tomto ohledu stačí konstatovat, že odvolací senát v bodě 32 napadeného rozhodnutí skutečně dospěl k závěru, že námitky založené na starší britské ochranné známce musí být z důvodu jejího nedostatečného užívání zamítnuty, když *mutatis mutandis* odkázal na své posouzení důkazů předložených k prokázání užívání starší ochranné známky Společenství (body 25 až 31 napadeného rozhodnutí). Jak správně tvrdí žalobkyně a OHIM, vedlejší účastnice však během řízení u OHIM nepožádala o předložení důkazu o skutečném užívání starší britské ochranné známky ani o něj nemohla legitimně požádat (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 30. května 2013, Wohlfahrt v. OHIM, C-357/12 P, EU:C:2013:356, body 30 a 31). Vzhledem k tomu, že starší britská ochranná známka byla zapsána dne 27. února 2004, lhůta pěti let stanovená v čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 15 odst. 1 téhož nařízení ještě ke dni zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, tj. 28. lednu 2008, neuplynula. Námitkové oddělení tudíž právem ve svém rozhodnutí omezilo posouzení na důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství.

34 Z toho plyne, že odvolací senát neprávem dospěl k závěru, že námitky musí být zamítnuty na základě případného nedostatečného užívání starší britské ochranné známky.

35 Prvnímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět.

Ke druhému žalobnímu důvodu

36 V rámci druhého žalobního důvodu žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že porušil zásady překážky věci pravomocně rozsouzené nebo *ne bis in idem* a úsloví *venire contra factum proprium*, jakož i čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 15 odst. 1 téhož nařízení. Zaprvé rozhodnutí zrušovacího oddělení s konečnou platností rozhodlo ve prospěch žalobkyně o otázce skutečného užívání starší ochranné známky Společenství v období od května 2006 do května 2011, přinejmenším pro období od května 2006 do ledna 2008. Odvolací senát tak nebyl oprávněn provést nové posouzení týchž důkazů, ale měl žádost o předložení důkazu o užívání podanou vedlejší účastnicí pro nepřípustnost odmítnout. Zadruhé odvolací senát podle tvrzení žalobkyně dospěl k nesprávnému závěru, že uvedená ochranná známka nebyla skutečně užívána pro předmětné výrobky během doby pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství.

37 OHIM i vedlejší účastnice zpochybňují, že se zásady překážky věci pravomocně rozsouzené nebo *ne bis in idem* a úsloví *venire contra factum proprium* použijí ve správním řízení u OHIM. Rovněž zpochybňují existenci důkazu o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství, neboť předložené důkazy nebyly v tomto ohledu dostačující. V návaznosti na insolvenční řízení byla podnikatelská činnost společnosti využívající uvedenou ochrannou známku ukončena, přičemž poslední účetní závěrka této společnosti byla předložena v roce 2004 a její závod byl uzavřen v roce 2007. Uzavření tohoto závodu již bylo neodkladné, když jej v roce 2004 odkoupil nejmenovaný ruský

investor. Žalobkyně neprokázala skutečnou přítomnost na trhu, ani že během uvedeného období skutečně došlo k prodejům automobilů TVR. Vágní a nevěrohodné tvrzení, že v roce 2006 výroba prudce klesla na dva nebo tři automobily týdně, není dostatečné. Kromě toho, ačkoli prokázaná účast na autosalonech byla údajem o přítomnosti na trhu, prezentace prototypů při této příležitosti, jako byla prezentace TVR Sagaris na autosalonu v Birminghamu (Spojené království) v roce 2004, neznamenala, že předmětný automobil byl uveden do výroby nebo že byl po těchto událostech prodán. Stejně tak předložený reklamní materiál a tiskové zprávy neprokazují, že předmětné modely byly během relevantního období skutečně prodány, a neprokazují ani existenci skutečného podílu na trhu. Žalobkyně přitom mohla předložit přesvědčivé důkazy o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství, jako např. účetní závěrky dotčené společnosti, údaje o prodejích, faktury nebo jiné relevantní finanční důkazy.

38 Pokud jde o první část druhého žalobního důvodu, vycházející z porušení zásad překážky věci pravomocně rozsouzené nebo *ne bis in idem* a úsloví *venire contra factum proprium*, je třeba připomenout ustálenou judikaturu, která uznala, že zásada překážky věci pravomocně rozsouzené, která vyžaduje, aby nebyla zpochybněna konečná povaha soudního rozhodnutí, se neuplatní na vztah mezi konečným rozhodnutím o námitkách a návrhem na prohlášení neplatnosti, neboť jednak má řízení před OHIM povahu správní, a nikoli soudní, a jednak relevantní ustanovení nařízení č. 207/2009, a sice čl. 53 odst. 4 a čl. 100 odst. 2, nestanoví v tomto smyslu žádné pravidlo [rozsudky ze dne 14. října 2009, Ferrero v. OHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, Sb. rozh., EU:T:2009:400, bod 34; ze dne 22. listopadu 2011, mPAY24 v. OHIM – Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, bod 15, a ze dne 23. září 2014, Tegometall International v. OHIM – Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, bod 12]. Jak tvrdí OHIM, totéž platí pro opačnou situaci týkající se vztahu mezi řízením vedoucím ke konečnému rozhodnutí ve věci zrušení nebo neplatnosti a námitkovým řízením. Nic to však nemění na tom, že OHIM nemůže zcela pominout zjištění učiněná v konečném rozhodnutí ve věci zrušení nebo neplatnosti, pokud je rozhodováno na základě námitek ve sporu mezi týmiž účastníky řízení, který se týká téhož předmětu a je založen na týchž důvodech, jako je v projednávané věci spor o důkazu o skutečném užívání ochranné známky Společenství, za podmínky, že tato zjištění nebo posouzené skutečnosti nejsou dotčeny novými skutkovými poznatky, novými důkazy nebo novými důvody. Toto konstatování je totiž pouze zvláštním vyjádřením judikatury, podle níž dřívější rozhodovací praxe OHIM představuje skutečnost, která může být zohledněna při posouzení, zda je označení způsobilé k zápisu (v tomto smyslu viz obdobně výše uvedené rozsudky TiMi KiNDERJOGHURT, EU:T:2009:400, bod 35, a MPAY24, EU:T:2011:683, bod 17).

39 Z toho plyne, že v projednávané věci nebyl odvolací senát povinen věrně následovat úvahy a závěry učiněné v rozhodnutí zrušovacího oddělení. V opačném případě by užitečný účinek odlišných procesních prostředků, jimiž jsou na jedné straně námitky proti zápisu ochranné známky Společenství a na straně druhé návrh na zrušení nebo neplatnost zapsané ochranné známky Společenství, byl zmařen, třebaže jejich postupné nebo souběžné uplatnění je podle nařízení č. 207/2009 možné (v tomto smyslu viz obdobně rozsudky TiMi KiNDERJOGHURT, bod 38 výše, EU:T:2009:400, bod 36, a MPAY24, bod 38 výše, EU:T:2011:683, bod 18). Toto posouzení je potvrzeno tím, že podle čl. 42 odst. 2 a čl. 57 odst. 2 nařízení č. 207/2009 se v závislosti na datu buď podání návrhu na zrušení nebo prohlášení neplatnosti, nebo zveřejnění přihlášky k zápisu mohou pětileté doby, pro které je požadován důkaz o skutečném užívání ochranné známky Společenství, lišit. Jak uznává žalobkyně, v projednávané věci tato doba plynula od ledna 2003 do ledna 2008, pokud jde o námitkové řízení, a od května 2006 do května 2011, pokud jde o zrušovací řízení, takže předměty obou řízení nebyly zcela totožné.

40 Žalobkyně tudíž nemůže důvodně tvrdit, že rozhodnutí zrušovacího oddělení s konečnou platností rozhodlo v její prospěch o otázce skutečného užívání starší ochranné známky Společenství v období od května 2006 do května 2011, nebo přinejmenším od května 2006 do ledna 2008.

41 Předcházející úvahy platí *mutatis mutandis* jak pro zásadu *ne bis in idem*, která se vztahuje výhradně na sankce, zejména trestní v úzkém slova smyslu nebo v oblasti hospodářské soutěže (v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 10. května 2007, SGL Carbon v. Komise, C-328/05 P, Sb. rozh., EU:C:2007:277,

body 24 až 30; ze dne 21. července 2011, Beneo-Orafti, C-150/10, Sb. rozh., EU:C:2011:507, body 68 až 70, a ze dne 14. února 2012, Toshiba Corporation a další, C-17/10, Sb. rozh., EU:C:2012:72, bod 94), tak pro úsloví *venire contra factum proprium* (v tomto smyslu viz rozsudek TiMi KiNDERJOGHURT, bod 38 výše, EU:T:2009:400, bod 36). V tomto ohledu se žalobkyně marně odvolává na čl. 53 odst. 4 nařízení č. 207/2009, který se týká pouze opakovaného podání návrhů na prohlášení neplatnosti nebo protinávrhů v řízení o porušení práv z duševního vlastnictví.

42 V důsledku toho musí být první část druhého žalobního důvodu zamítnuta jako neopodstatněná.

43 Pokud jde o druhou část druhého žalobního důvodu, je třeba připomenout, že žalobkyně tvrdí, že předložila důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství pro výrobky, pro které byla tato ochranná známka zapsána a pro které námitkové oddělení uznalo takové užívání během doby pěti let před zveřejněním přihlášky ochranné známky Společenství ve smyslu čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s článkem 15 téhož nařízení a pravidlem 22 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1), ve znění nařízení Komise (ES) č. 1041/2005 ze dne 29. června 2005 (Úř. věst. L 172, s. 4), tj. pravidlem, podle něhož se důkaz o užívání musí týkat „místa, času, rozsahu a povahy užívání starší ochranné známky“.

44 Z ustálené judikatury v tomto ohledu vyplývá, že ochranná známka je „skutečně užívána“, je-li užívána v souladu s její hlavní funkcí, kterou je zaručit totožnost původu výrobků nebo služeb, pro které byla zapsána, aby tak vytvořila nebo zachovala odbyt pro tyto výrobky a služby, s vyloučením symbolického užití, které slouží pouze k zachování práv plynoucích z ochranné známky. Posouzení, zda je užívání ochranné známky skutečné, je třeba provést na základě souhrnu skutečností a okolností, které jsou způsobilé prokázat její skutečné obchodní využívání, zvláště užívání, které je v dotyčném hospodářském odvětví považováno za odůvodněné za účelem udržení nebo získání podílů na trhu pro výrobky nebo služby chráněné ochrannou známkou, druhu těchto výrobků nebo těchto služeb, znaků trhu, rozsahu a četnosti užívání ochranné známky (rozsudky ze dne 11. května 2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, Sb. rozh., EU:C:2006:310, bod 70; ze dne 19. prosince 2012, Leno Merken, C-149/11, Sb. rozh., EU:C:2012:816, bod 29, a ze dne 17. července 2014, Reber Holding v. OHIM, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, bod 29). Nicméně posouzení skutečného užívání starší ochranné známky se nemůže omezit na pouhé zjištění, že tato ochranná známka byla užívána v obchodním styku, neboť se musí též jednat o skutečné užívání v souladu se zněním čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009. Kromě toho označení užívání za „skutečné užívání“ ochranné známky závisí na vlastnostech dotyčných výrobků nebo služeb na odpovídajícím trhu. Ne každé prokázané obchodní využívání lze tudíž automaticky označit za skutečné užívání dotčené ochranné známky (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek Reber Holding v. OHIM, EU:C:2014:2089, bod 32).

45 V judikatuře bylo též upřesněno, že z čl. 42 odst. 2 a 3 nařízení č. 207/2009 ve spojení s bodem 10 odůvodnění uvedeného nařízení a pravidlem 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 vyplývá, že *ratio legis* požadavku, podle kterého musí být starší ochranná známka skutečně užívána, aby ji bylo možno namítat proti přihlášce ochranné známky Společenství, spočívá v omezení konfliktů mezi dvěma ochrannými známkami, pokud k neexistenci skutečného užívání starší ochranné známky neexistuje oprávněný hospodářský důvod vyplývající ze skutečné funkce ochranné známky na trhu. Naproti tomu cílem uvedených ustanovení není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé [viz rozsudek ze dne 8. července 2004, Sunrider v. OHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Sb. rozh., EU:T:2004:225, bod 38 a citovaná judikatura].

46 Ohledně rozsahu užívání starší ochranné známky je zvláště třeba přihlédnout k obchodnímu objemu představovanému souhrnem všech úkonů spojených s užíváním a k délce časového období, během něhož došlo k úkonům spojeným s užíváním, i k četnosti těchto úkonů. Při zkoumání skutečného užívání starší ochranné známky je mimoto třeba provést globální posouzení s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Toto posouzení předpokládá určitou vzájemnou

závislost mezi zohledněnými faktory. Nízký objem výrobků uváděných na trh pod uvedenou ochrannou známkou tak může být vyvážen větší četností nebo určitou časovou stálostí při užívání této ochranné známky a naopak. Konečně skutečné užívání ochranné známky nelze prokázat na základě pravděpodobnosti nebo domněnek, ale musí se zakládat na konkrétních a objektivních okolnostech, které prokazují skutečné a dostatečné užívání ochranné známky na dotčeném trhu [rozsudky VITAFRUIT, bod 45 výše, EU:T:2004:225, body 41 a 42, a MFE Marienfelde v. OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Sb. rozh., EU:T:2004:223, body 35 a 36].

47 Je třeba připomenout, že odvolací senát dospěl k závěru, že nebyl předložen důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky Společenství v období od ledna 2003 do ledna 2008. S ohledem na předložené důkazy odvolací senát totiž v zásadě shledal, že zaprvé svědecká výpověď paní H., kterou předložila sama žalobkyně, neposkytuje žádnou záruku nestrannosti nebo nezávislosti, že zadruhé v roce 2006 byla situace „společnosti TVR“ velmi svízelná, neboť její výrobní závod byl v prosinci 2006 prohlášen za platebně neschopný a úplně poslední vyrobený automobil TVR Cerbera byl prodán ve veřejné dražbě, aniž bylo dosaženo výchozí ceny stanovené v srpnu 2006 (bod 27 napadeného rozhodnutí), že zatřetí důkazy o prodejích výrobků pod starší ochrannou známkou Společenství po srpnu 2006, jako jsou kopie obchodních záznamů a daňová přiznání, nebyly předloženy, jelikož účast na autosalonech v letech 2007 a 2008 a zveřejnění prodejních cen v roce 2007 a recenzí v TVR Sagaris v prosinci 2006, červenci 2007 a 11. července 2008 nebyly v tomto ohledu dostačující (body 28 a 29 napadeného rozhodnutí). Souhrnně tyto dokumenty neposkytují žádné informace o objemu obchodů souvisejících s výrobky prodávanými pod starší ochrannou známkou Společenství ve Spojeném království nebo jinde, ani důkaz o užívání, jež by mohlo vytvořit nebo zachovat odbyt pro dotyčné výrobky po létě roku 2006 (bod 30 napadeného rozhodnutí).

48 Odvolací senát tímto odmítl protichůdné úvahy námitkového oddělení ohledně téhož období a s ohledem na tytéž důkazy, podle kterých tyto dokumenty jako celek v zásadě dostatečně prokazovaly skutečné užívání starší ochranné známky Společenství pro „sportovní vozidla a jejich součásti“, neboť informace v nich obsažené, zejména informace v novinových článcích a cenících, poskytovaly dostatek údajů o čase a místě tohoto užívání, zejména ve Spojeném království. I když žalobkyně nepředložila faktury nebo údaje o prodeji, článek BBC ze dne 18. října 2006 poskytuje údaj o rozsahu užívání starší ochranné známky Společenství, neboť uváděl, že v dubnu 2006 klesly objednávky z dvanácti automobilů na dva automobily týdně. Námitkové oddělení z toho vyvodilo závěr, že tyto dokumenty jako celek splňují předepsané minimální kritérium k prokázání skutečného užívání starší ochranné známky Společenství během relevantního období (strana 4 rozhodnutí námitkového oddělení).

49 Pokud jde obdobně o období od května 2006 do května 2011, zrušovací oddělení shledalo, že navzdory nepředložení faktur a důkazů o prodejích byly předloženy jiné dokumenty, jako např. novinové články, jakožto nezávislé zdroje informací, ceníky, technické specifikace automobilů, jakož i reklama týkající se starší ochranné známky Společenství v tisku a v odborných časopisech, které podle něj prokázaly, že uvedená ochranná známka byla reálně a skutečně obchodně využívána na trhu „během posledních let“ (body 36 a 37 rozhodnutí zrušovacího oddělení). Pokud jde o rozsah užívání, je sice pravda, že katalogy ani novinové články neposkytují informace o množství skutečně prodaných výrobků, avšak v uvedených katalozích bylo nabízeno velké množství automobilů označených starší ochrannou známkou Společenství a zmíněné novinové články byly dostupné přinejmenším ve Spojeném království během části relevantního období. Celkově tyto důkazy tedy umožňují dospět k závěru o určitém rozsahu tohoto užívání a o tom, že toto užívání nebylo čistě symbolické (body 38 a 39 rozhodnutí zrušovacího oddělení) ve vztahu k týmž výrobkům (body 42 až 44 rozhodnutí zrušovacího oddělení).

50 V tomto ohledu je třeba bez dalšího odmítnout argument žalobkyně, že odvolací senát nezohlednil závěry vyjádřené v rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž se tyto závěry týkaly týchž důkazů a relevantní období se od května 2006 do ledna 2008 překrývala. Obecná povinnost OHIM přihlédnout ke své dřívější rozhodovací praxi se totiž nedotýká jeho povinnosti přezkoumat skutečné užívání starší ochranné známky z hlediska důkazů předložených osobou podávající námitky

a skutkových okolností každého konkrétního případu (v tomto smyslu viz rozsudek Reber Holding v. OHIM, bod 44 výše, EU:C:2014:2089, bod 46). Z této povinnosti tudíž nevyplývá, že odvolací senát byl v projednávané věci vázán úvahami zrušovacího oddělení nebo že nemohl dospět k jiným závěrům ohledně skutečného užívání starší ochranné známky Společenství (viz judikatura citovaná v bodě 38 výše), a to tím spíše, že toto užívání mělo být prokázáno pro dvě různá období, přestože se překrývala. Jak dále uvádí OHIM, pouhá skutečnost, že odvolací senát vyčkal konce zrušovacího řízení, stačí ke zjištění, že před přijetím vlastního rozhodnutí považoval za nutné zohlednit rozhodnutí zrušovacího oddělení.

51 Nic to však nemění na tom, že odvolací senát při svém posouzení vycházel z nesprávného pochopení čl. 42 odst. 2 nařízení č. 207/2009 ve spojení s čl. 15 odst. 1 téhož nařízení a pravidlem 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95, jakož i z nesprávného posouzení důkazní síly všech relevantních důkazních prostředků.

52 Pokud jde o čas užívání, již bylo rozhodnuto, že sankce podle čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 se vztahují pouze na ochranné známky, jejichž skutečné užívání bylo přerušeno na nepřetržitou dobu pěti let. K tomu, aby se na ochrannou známku nevztahovaly uvedené sankce, tedy stačí, že byla skutečně užívána během části této doby [rozsudky ze dne 8. listopadu 2007, Charlott v. OHIM – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, bod 41; ze dne 16. prosince 2008, Deichmann-Schuhe v. OHIM – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, bod 52, a ze dne 8. března 2012, Arrieta D. Gross v. OHIM – International Biocentric Foundation a další (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, bod 58]. Stejně tak pravidlo 22 odst. 3 nařízení č. 2868/95 stanoví kritérium času užívání, aniž vyžaduje prokázání jeho nepřetržitosti během doby pěti let, a odlišuje toto kritérium zejména od kritérií rozsahu a povahy užívání, jež pouze vzata jako celek umožňují dospět k závěru o skutečném užívání starší ochranné známky. K tomu, aby bylo možno podat důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky, totiž musí být zohledněny všechny důkazy předložené k posouzení odvolacímu senátu [v tomto smyslu viz obdobně rozsudek ze dne 16. září 2013, Avery Dennison v. OHIM – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, body 85 a 86 a citovaná judikatura].

53 Stanovení lhůty pěti let v čl. 42 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 nevyžaduje, aby důkaz o skutečném užívání starší ochranné známky byl předložen odděleně pro každý z roků spadajících do uvedené lhůty, nýbrž stačí s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům každého konkrétního případu prokázat, že tato ochranná známka nebyla alespoň během části uvedené lhůty užívána čistě symbolicky, ale že byla skutečně užívána k vytvoření nebo zachování odbytu pro dotčené výrobky a služby. Kdyby tomu bylo jinak, pak by v takovém případě, jako je projednávaný případ, výskyt pouze dočasné finanční krize, jež by po omezenou dobu bránila užívání starší ochranné známky, třebaže její majitel má v úmyslu pokračovat v užívání uvedené ochranné známky v blízké budoucnosti, mohl stačit k tomu, že by majiteli starší ochranné známky již nebylo dovoleno se bránit proti zápisu podobné ochranné známky.

54 Vzhledem ke všem důkazům předloženým žalobkyní jak před námitkovým oddělením, tak před odvolacím senátem je v projednávané věci třeba podotknout, že užívání starší ochranné známky Společenství je jako takové prokázáno, přinejmenším do roku 2006.

55 I když svědecká výpověď sama o sobě nepředstavuje v tomto ohledu dostatečný důkaz, poukazuje na řadu relevantních dokumentů pocházejících z nezávislých zdrojů, včetně výňatku z internetové stránky Wikipedie, který popisuje historii výrobce sportovních vozidel značky TVR, TVR Motors Company Ltd, a obsahuje seznam modelů vyrobených až do roku 2006, včetně modelů TVR Tuscan a Sagaris, dvou článků týkajících se výrobce TVR, které byly zveřejněny na internetových stránkách BBC ve dnech 18. října 2006 a 22. února 2007, článků týkajících se modelů TVR 350C a TVR Sagaris, které byly otištěny v odborných časopisech v červnu 2003, dubnu 2005, prosinci 2006 a v červenci 2008,

katalogů prezentujících modely TVR Tuscan, vyrobené v letech 1999 až 2006, a modely TVR Sagaris, vyrobené v letech 2004 až 2006, a katalogu popisujícího technické specifikace a prodejní ceny modelu TVR Tuscan ve Spojeném království.

56 Dokumenty uvedené v bodě 55 výše tak prokazují užívání starší ochranné známky Společenství pro sportovní vozidla TVR, přinejmenším v období od ledna 2003 do prosince 2006, tj. během podstatné části doby pěti let, která uplynula v roce 2008, což samo o sobě OHIM ani vedlejší účastnice nezpochybňují.

57 Pokud jde o místo, povahu a rozsah tohoto užívání, je třeba podotknout, že se dotčený trh týká výroby a prodeje špičkových sportovních vozidel s technickými specifikacemi neurčenými ke každodenní běžné silniční dopravě, jejichž prodejní cena přesahuje cenu většiny automobilových vozidel pro soukromou potřebu. Je přitom obecně známo, že se tento trh často vyznačuje poměrně nízkou poptávkou, výrobou na zvláštní objednávku a prodejem omezeného množství vozidel, jak to potvrzuje článek BBC ze dne 18. října 2006 (viz bod 27 napadeného rozhodnutí). K prokázání skutečného užívání dotčené ochranné známky se předložení účetních dokladů obsahujících údaje o prodeji nebo faktur nejeví jako nezbytné. Naproti tomu z dokumentů založených do spisu (viz bod 55 výše), včetně několika článků zveřejněných na internetu a katalogů, jasně vyplývá, že modely TVR byly uváděny na trh v letech 2003 až 2006, přinejmenším na území Spojeného království, což je z územního hlediska dostačující (v tomto smyslu viz rozsudek Leno Merken, bod 44 výše, EU:C:2012:816, body 50 a 54) a dokládá povahu a určitý rozsah užívání starší ochranné známky Společenství během této doby. Kromě toho zveřejnění z července 2007 a 2008 dokládají, že uvedená ochranná známka byla předmětem veřejné diskuze v souvislosti s obnovou výroby a prodeje modelu TVR Sagaris (viz též body 28 a 29 *in fine* napadeného rozhodnutí).

58 Na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát a co tvrdí OHIM a vedlejší účastnice, nelze vzhledem k výše uvedeným okolnostem shledat, že užívání starší ochranné známky Společenství během předmětného období bylo pouze symbolické a že uvedená ochranná známka nebyla užívána za účelem vytvoření nebo zachování odbytu pro sportovní vozidla TVR. Skutečnost, že výroba a prodej zmíněných vozidel v roce 2006 značně poklesly a že jejich výroba byla na konci roku 2006 zastavena z důvodu platební neschopnosti závodu nacházejícího se ve Spojeném království, nestačí v tomto ohledu k učinění opačného závěru s přihlédnutím k prokázaným pokusům majitele uvedené ochranné známky obnovit výrobu sportovních vozidel TVR a jeho podnikatelskou činnost v letech 2007 a 2008. Tvrzení odvolacího senátu, uvedené v bodě 29 napadeného rozhodnutí, podle něhož finanční potíže postihující využívání starší ochranné známky Společenství vyvolaly vážné pochybnosti o jejím užívání po létě 2006, musí být tedy rovněž odmítnuto, neboť toto tvrzení nezohledňuje skutečnost, že stačí, aby ochranná známka byla skutečně užívána alespoň během části lhůty pěti let ve smyslu čl. 42 odst. 2 a čl. 15 odst. 1 nařízení č. 207/2009 (viz body 52 a 53 výše). Konečně je třeba připomenout, že judikatura uznala, že cílem uvedených ustanovení není vyhodnocení obchodního úspěchu ani kontrola hospodářské strategie podniku nebo to, aby byla ochrana ochranných známek vyhrazena pouze jejich obchodnímu využití, které je kvantitativně rozsáhlé (viz bod 45 výše).

59 Vzhledem ke všem předcházejícím úvahám je třeba dospět k závěru, že odvolací senát neprávem zamítl námitky z důvodu, že osoba podávající námitky dostatečně neprokázala skutečné užívání starší ochranné známky Společenství.

60 Je proto třeba vyhovět i druhé části druhého žalobního důvodu.

61 Vzhledem k tomu, že prvnímu žalobnímu důvodu a druhé části druhého žalobního důvodu bylo vyhověno, je třeba napadené rozhodnutí zrušit v plném rozsahu.

62 Pokud jde o druhý bod návrhových žádání žalobkyně směřující k tomu, aby Tribunál zamítl odvolání vedlejší účastnice proti rozhodnutí námitkového oddělení, je třeba připomenout, že pravomoc změnit rozhodnutí přiznaná Tribunálu podle čl. 65 odst. 3 nařízení č. 207/2009 neznamená, že by měl

pravomoc nahradit posouzení odvolacího senátu svým vlastním posouzením, natož provést posouzení v otázce, ke které se odvolací senát ještě nevyjádřil. Výkon pravomoci změnit rozhodnutí se proto musí v zásadě omezovat na situace, kdy je Tribunál po přezkumu posouzení provedeného odvolacím senátem schopen určit na základě prokázaných skutkových a právních okolností, jaké rozhodnutí měl odvolací senát přijmout (rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C-263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 72).

63 V tomto ohledu stačí uvést, že odvolací senát založil napadené rozhodnutí na jediné okolnosti, že skutečné užívání starší ochranné známky Společenství nebylo prokázáno, aniž posoudil nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Takové posouzení tudíž nebylo předmětem sporu předloženého Tribunálu. Za těchto okolností Tribunálu nepřísluší, aby v rámci své pravomoci změnit rozhodnutí posoudil toto nebezpečí záměny, takže druhý bod návrhových žádání žalobkyně musí být zamítnut.

K nákladům řízení

64 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

65 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM a vedlejší účastnice neměly ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedeným uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 14. května 2013 (věc R 823/2011-2), týkající se námitkového řízení mezi společnostmi Muadib Beteiligung GmbH a TVR Italia Srl, se zrušuje.

2) Ve zbývající části se žaloba zamítá.

3) OHIM a společnosti TVR Italia se ukládá náhrada nákladů řízení.

Prek Labucka Kreuschitz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. července 2015.

Podpisy.