Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 15. júla 2015*

„Ochranná známka Spoločenstva — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Spoločenstva TVR ITALIA — Skoršia národná slovná ochranná známka a skoršia slovná ochranná známka Spoločenstva TVR — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Konanie vo veci zrušenia — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009“

Vo veci T-398/13,

TVR Automotive Ltd, so sídlom vo Whiteley (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: A. von Mühlendahl a H. Hartwig, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: pôvodne G. Schneider a S. Hanne, neskôr J. Crespo Carillo, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom:

TVR Italia Srl, so sídlom v Canosa (Taliansko), v zastúpení: F. Caricato, advokát,

vedľajší účastník konania,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 14. mája 2013 (vec R 823/2011-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Muadib Beteiligung GmbH a TVR Italia Srl,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory M. Prek, sudcovia I. Labucka a V. Kreuschitz (spravodajca),

tajomník: L. Grzegorczyk, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 2. augusta 2013,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. januára 2014,

* Jazyk konania: angličtina.

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 14. januára 2014,

po pojednávaní z 3. marca 2015,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Vedľajší účastník konania, TVR Italia Srl, podal 19. februára 2007 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. 26/78, s. 1) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je nasledujúce obrazové označenie:



3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 12, 25 a 37 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 12: „Automobily; športové automobily; kamióny, nákladné vozidlá; mopedy; motocykle; bicykle; trojkolky; pneumatiky a duše pre vozidlá a motorové vozidlá vo všeobecnosti; traktory; autobusy; vozidlá a motorové vozidlá; lietadlá; vrtuľníky; vetrone; lode; lodičky; lode; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vzduchu alebo vode; elektromotory a motory pre pozemné vozidlá; zložky pre bicykle, motocykle, mopedy a motorové vozidlá; časti pre lode a aeroplány“,

— trieda 25: „Odevy pre pánov, dámy a deti vo všeobecnosti, vrátane oblečenia z usne; košele; blúzy; sukne; kostýmy, obleky; bundy, saká; nohavice; šortky; pletené svetre; náprsenky; pyžamá; pančuchy; tielka, tričká; korzety; ramienka na dámskej bielizni; pánske spodky; podprsenky; kombiné; klobúky; šatky na hlavu; viazanky; nepremokavé plášte; zvrchníky; plášte; plavky; tepláky; vetrovky; lyžiarske nohavice; opasky; kožuchy; teplé šály, šatky; rukavice; župany; obuv vo všeobecnosti, vrátane papúč, topánok, športových topánok, čižiem a sandál“,

— trieda 37: „Činnosť vykonávaná v sektore výstavby a opravy, zamerané na mechanický a automobilový sektor“.

4 Dňa 28. januára 2008 bola prihláška ochrannej známky uverejnená v *Úradnom vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 4/2008.

5 Spoločnosť Muadib Beteiligung GmbH podala 25. apríla 2008 podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článku 41 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre všetky tovary a služby uvedené v bode 3 vyššie.

6 Na podporu námietky boli uvedené dôvody podľa článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 4 a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b), 8 ods. 4 a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].

7 Námietka bola predovšetkým založená na jednej strane na skoršej slovnej ochrannej známke Spoločenstva TVR (ďalej len „skoršia ochranná známka Spoločenstva“) zapísanej 14. apríla 1998 pod číslom 61283 označujúcej „automobily vrátane ich častí“ patriace do triedy 12 a na druhej strane na skoršej slovnej ochrannej známke TVR zapísanej v Spojenom kráľovstve 27. februára 2004 pod číslom 2343460 označujúcej tovary a služby patriace do tried 9, 11, 25 a 41 (ďalej len „skoršia britská ochranná známka“).

8 Na základe návrhu vedľajšieho účastníka konania, aby spoločnosť Muadib Beteiligung predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, predložila táto posledná uvedená spoločnosť viacero dokumentov ako dôkazov, ako prílohu k svedeckej výpovedi pani H., advokátky zastupujúcej v oblasti ochranných známok spoločnosť Marks & Clerk a právnej zástupkyne spoločnosti Muadib Beteiligung v rámci námietkového konania.

9 Rozhodnutím z 21. septembra 2010 námietkové oddelenie námietke sčasti vyhovelo a sčasti ju zamietlo. Po prvé námietkové oddelenie vyhovelo námietke tým, že konštatovalo, že spoločnosť Muadib Beteiligung predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva, čo sa týka „športových automobilov a ich zložiek“ patriacich do triedy 12. Po druhé, s ohľadom na tieto posledné uvedené tovary, ako aj s ohľadom na tovary a služby označené skoršou britskou ochrannou známkou, námietkové oddelenie rozhodlo, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pokiaľ ide o tovary a služby patriace do tried 12, 25 a 37, okrem tovarov „kamióny“, „traktory“, „autobusy“, „motocykle“, „bicykle“, „trojkolky“, „lietadlá“, „vrtuľníky“, „vetrone“, „lode“, „lodičky“, „lode“, „dopravné prostriedky na pohyb po vzduchu alebo vode“, „zložky pre bicykle, motocykle“ a „časti pre lode a aeroplány“ patriace do triedy 12. Po tretie námietkové oddelenie zamietlo dôvody uvedené na podporu námietok vychádzajúce z článku 8 ods. 4 a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Po štvrté toto oddelenie zamietlo prihlášku ochrannej známky Spoločenstva „pre už citované tovary a služby“ a zápis povolilo pre „zvyšné tovary patriace do triedy 12“.

10 Vedľajší účastník konania 14. apríla 2011 podal na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom sa ním zamietla prihláška ochrannej známky.

11 Vedľajší účastník konania 17. apríla 2011 podal na ÚHVT návrh na výmaz skoršej ochrannej známky Spoločenstva podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 pre všetky tovary označené uvedenou ochrannou známkou patriace do triedy 12.

12 Vedľajší účastník konania podal 25. mája 2011 návrh na prerušenie námietkového konania vedeného pred odvolacím senátom do rozhodnutia o návrhu na výmaz.

13 Spoločnosť Muadib Beteiligung predložila 15. júla 2011 pripomienky k odvolaniu a tiež k návrhu na prerušenie konania, s ktorým nesúhlasila.

14 Odvolací senát 26. októbra 2011 rozhodol o prerušení námietkového konania do vydania rozhodnutia o návrhu na výmaz.

15 Rozhodnutím z 8. mája 2012 zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na výmaz z dôvodu, že spoločnosť Muadib Beteiligung predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva v období od 17. mája 2006 do 16. mája 2011.

16 Vedľajší účastník konania podal 13. júla 2012 odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.

17 Rozhodnutím z 9. októbra 2012 odvolací senát zamietol odvolanie ako neprípustné z dôvodu, že bolo podané oneskorene.

18 ÚHVT 1. marca 2013 účastníkov konania informoval, že prekážka, ktorá spôsobila prerušenie námietkového konania, odpadla a že sa v konaní pokračuje.

19 Rozhodnutím zo 14. mája 2013 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), ktoré bolo spoločnosti Muadib Beteiligung oznámené 23. mája 2013, druhý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu v celom rozsahu, zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia a námietku v celom rozsahu zamietol. Na podporu svojho rozhodnutia odvolací senát v zásade konštatoval na jednej strane, že spoločnosť Muadib Beteiligung za obdobie od 28. januára 2003 do 27. januára 2008 nepredložila dôkaz ani o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva (body 16 až 31 napadnutého rozhodnutia), ani o používaní skoršej britskej ochrannej známky (bod 32 napadnutého rozhodnutia) a na druhej strane, že námietku je potrebné zamietnuť v rozsahu, v akom bola založená na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (body 33 až 39 napadnutého rozhodnutia).

20 Na základe viacerých postúpení práv nadobudla žalobkyňa, TVR Automotive Ltd, skoršiu ochrannú známku Spoločenstva a skoršiu britskú ochrannú známku, ktorých pôvodným majiteľom bola spoločnosť Muadib Beteiligung, do svojho vlastníctva. Žalobkyňa bola teda 1. augusta 2013 v registroch ÚHVT a United Kingdom Intellectual Property Office (Úrad priemyselného vlastníctva Veľkej Británie) vedená ako majiteľka skoršej ochrannej známky Spoločenstva a skoršej britskej ochrannej známky.

Návrhy účastníkov konania

21 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol odvolanie vedľajšieho účastníka konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

22 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol námietku vychádzajúcu z nepoužívania skoršej britskej ochrannej známky,

— v zostávajúcej časti žalobu zamietol.

23 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,

— povolil zápis prihlasovanej ochrannej známky,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania, vrátane trov konania, ktoré vynaložil v rámci konaní pred ÚHVT.

Právny stav

O prípustnosti

O dodržaní lehoty pre podanie žaloby

24 Tvrdenie žalobkyne, v zmysle ktorého bola táto žaloba podaná oneskorene, je potrebné bez ďalšieho skúmania zamietnuť.

25 V tomto ohľade stačí konštatovať, že v prejednávanej veci podľa článku 65 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 58 ods. 1 písm. a) a b) Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu uplynula po oznámení napadnutého rozhodnutia spoločnosti Muadib Beteiligung 23. mája 2013 dvojmesačná lehota pre podanie žaloby predĺžená o desaťdňovú paušálnu lehotu zohľadňujúcu vzdialenosť upravenú v článku 60 rokovacieho poriadku, ktorá sa na rozdiel od tvrdení žalobkyne uplatní v prípade každého žalobcu bez ohľadu na miesto, kde má sídlo, 2. augusta 2013. Z toho vyplýva, že žaloba, ktorá bola prostredníctvom faxu podaná 2. augusta 2013 a doplnená predložením originálu 5. augusta 2013, bola podaná v predmetnej lehote.

O aktívnej legitimácii žalobkyne

26 V rozsahu, v akom vedľajší účastník konania namieta aktívnu legitimáciu žalobkyne z dôvodu, že nepreukázala, že je majiteľkou skorších ochranných známok, je potrebné zdôrazniť, že žalobkyňa predložila jednak výpisy z databázy ÚHVT CTM-online z 1. augusta 2013, na ktorých je uvedená ako majiteľka skoršej ochrannej známky Spoločenstva, a jednak výpisy z analogickej databázy United Kingdom Intellectual Property Office s rovnakým dátumom, v ktorých je uvedená ako majiteľka skoršej britskej ochrannej známky a ktoré potvrdzujú zmeny majiteľa tejto ochrannej známky, ku ktorým došlo 17. októbra 2011 a 3. mája 2013 v dôsledku prevodu vlastníckeho práva spojeného s právnym nástupníctvom najskôr medzi spoločnosťami Muadib Beteiligung a TVR GmbH a následne medzi poslednou uvedenou spoločnosťou a žalobkyňou.

27 Vágna a nepodložená námietka vedľajšieho účastníka konania týkajúca sa týchto prevodov vlastníckeho práva k skorším ochranným známkam nemôže spochybniť dôkaznú silu vyššie uvedených dokumentov.

28 V tomto ohľade tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, v zmysle ktorého bol ako „talianska pobočka“ skutočným právnym nástupcom bývalej materskej spoločnosti usadenej v Spojenom kráľovstve TVR Engineering Ltd, nemožno prijať. Dokumenty predložené vedľajším účastníkom konania na podporu jeho tvrdení sa totiž obmedzujú na zmienku o tom, že uvedená materská spoločnosť bola vlastníkom obchodného podielu vo výške 24 % imania uvedenej pobočky, a zo žiadnych skutočností nevyplýva, že právne nástupníctvo medzi týmito dvomi spoločnosťami alebo vzťah medzi nimi mal za cieľ poskytnúť uvedenej pobočke výlučné užívacie právo k športovým automobilom označeným ochrannou známkou TVR.

29 Za týchto okolností sa tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, v zmysle ktorého žalobkyňa nepreukázala svoju aktívnu legitimáciu, pretože nie je majiteľkou skorších ochranných známok, musí odmietnuť.

30 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že žaloba je prípustná.

O veci samej

31 Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa dva žalobné dôvody, prvý založený na porušení článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 a druhý založený na nedodržaní zásady právnej sily rozhodnutej veci alebo *ne bis in idem* a pravidle *venire contra factum proprium*, ako aj na porušení článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 tohto nariadenia.

O prvom žalobnom dôvode

32 V rámci prvého žalobného dôvodu žalobkyňa namieta porušenie článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009, pretože odvolací senát zamietol námietku vychádzajúcu zo skoršej britskej ochrannej známky z dôvodu, že sa nepoužívala, hoci sa nevyžadovalo predloženie dôkazov o riadnom používaní a ani sa nemohlo vyžadovať. ÚHVT sa pridáva k tvrdeniam uvádzaným žalobkyňou a tiež navrhuje, aby Všeobecný súd vyhovel prvému žalobnému dôvodu. Vedľajší účastník konania sa naopak domnieva, že odvolací senát nezohľadnil skoršiu britskú ochrannú známku na účely posúdenia nepoužívania „ochrannej známky“ žalobkyne. Napadnuté rozhodnutie sa obmedzuje na posúdenie neexistencie riadneho používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva a len na konci tohto preskúmania poukazuje na skoršiu britskú ochrannú známku s cieľom analogického uplatnenia tohto preskúmania. Navyše, aj keď v prípade poslednej uvedenej ochrannej známky ešte lehota piatich rokov v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 neuplynula, predložené dôkazy jasne preukazujú zámer žalobkyne nepoužívať ochrannú známku, ako tiež jej nečinnosť.

33 V tomto ohľade stačí konštatovať, že odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia skutočne rozhodol o zamietnutí námietky vychádzajúcej zo skoršej britskej ochrannej známky z dôvodu jej nedostatočného používania, pričom *mutatis mutandis* poukázal na svoje posúdenie dôkazov predložených na účely preukázania používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva (body 25 až 31 napadnutého rozhodnutia). Ako však uvádza správne žalobkyňa a ÚHVT, vedľajší účastník v konaní pred ÚHVT nenavrhol preukázanie riadneho používania skoršej britskej ochrannej známky a takúto požiadavku ani nemohol uplatniť prípustným spôsobom (pozri v tomto zmysle uznesenie z 30. mája 2013, Wohlfahrt/ÚHVT, C-357/12 P, EU:C:2013:356, body 30 a 31). Keďže bola totiž skoršia britská ochranná známka zapísaná 27. februára 2004, päťročná lehota upravená v článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 rovnakého nariadenia ešte v čase zverejnenia prihlášky ochrannej známky 28. januára 2008 neuplynula. Odvolací senát sa preto vo svojom rozhodnutí správne obmedzil na posúdenie dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva.

34 Z toho vyplýva, že odvolací senát nemohol rozhodnúť o zamietnutí námietky na základe prípadného nedostatočného používania skoršej britskej ochrannej známky.

35 Je preto namieste vyhovieť prvému žalobnému dôvodu.

O druhom žalobnom dôvode

36 V rámci druhého žalobného dôvodu žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že porušil zásadu právnej sily rozhodnutej veci alebo *ne bis in idem* a pravidlo *venire contra factum proprium* a porušil článok 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 tohto nariadenia. Na jednej strane rozhodnutie zrušovacieho oddelenia s konečnou platnosťou v jej prospech vyriešilo otázku riadneho používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva v období od mája 2006 do mája 2011, prinajmenšom za obdobie od mája 2006 do januára 2008. Odvolací senát preto nebol oprávnený znovu posúdiť rovnaké dôkazy, ale návrh na preukázanie používania, ktorý podal vedľajší účastník konania, mal zamietnuť ako neprípustný. Na druhej strane odvolací senát nesprávne rozhodol, že uvedená ochranná známka sa pre dotknuté tovary počas piatich rokov pred uverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva riadne nepoužívala.

37 ÚHVT rovnako ako vedľajší účastník konania namietajú skutočnosť, že zásada právnej sily rozhodnutej veci alebo *ne bis in idem* a pravidlo *venire contra factum proprium* sú uplatniteľné v správnom konaní pred ÚHVT. Obaja spochybňujú tiež existenciu dôkazu o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva, pretože dôkazy predložené v tejto súvislosti neboli dostatočné. Po skončení insolvenčného konania totiž spoločnosť využívajúca uvedenú ochrannú známku zastavila svoju hospodársku činnosť, keďže posledné účtovné závierky tejto spoločnosti boli predložené v roku 2004 a jej závod bol zatvorený v roku 2007. Tento závod bol tesne pred zatvorením v čase, keď ho v roku 2004 kúpil ruský investor. Žalobkyňa nepreukázala skutočnú prítomnosť na trhu, ani to, že automobily TVR sa počas uvedeného obdobia skutočne predávali. Vágne a nespoľahlivé tvrdenie, v zmysle ktorého sa výroba v roku 2006 spomalila na dva alebo tri automobily za týždeň, nepostačuje. Okrem toho, hoci preukázaná účasť na autosalónoch bola údajom o prítomnosti na trhu, predstavenie prototypov pri tejto príležitosti, ako v prípade TVR Sagaris na autosalóne v Birminghame (Spojené kráľovstvo) v roku 2004 neznamená, že dotknutý automobil bol uvedený do výroby alebo že sa po týchto podujatiach predával. Navyše predložené reklamné materiály a tlačové správy nepreukazujú ani to, že predmetné modely boli skutočne predávané v relevantnom období, ani existenciu skutočného podielu na trhu. Žalobkyňa pritom mohla predložiť presvedčivé dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva, ako účtovné závierky dotknutej spoločnosti, údaje o predaji, faktúry alebo iné relevantné finančné dôkazy.

38 Čo sa týka prvej časti druhého žalobného dôvodu založenej na porušení zásady právnej sily rozhodnutej veci alebo *ne bis in idem* a pravidla *venire contra factum proprium* je potrebné pripomenúť ustálenú judikatúru, ktorá uznala, že zásada právnej sily rozhodnutej veci, ktorá vyžaduje, aby sa nespochybňovala konečná povaha súdneho rozhodnutia, sa neuplatňuje na vzťah medzi konečným rozhodnutím v námietkovom konaní a návrhom na vyhlásenie neplatnosti najmä preto, lebo po prvé konania pred ÚHVT sú svojou povahou správne, nie súdne konania a po druhé relevantné ustanovenia nariadenia č. 207/2009, t. j. článok 53 ods. 4 a článok 100 ods. 2 v tomto ohľade neobsahujú žiadne ustanovenie [rozsudky zo 14. októbra 2009, Ferrero/ÚHVT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, Zb., EU:T:2009:400, bod 34, z 22. novembra 2011, mPAY24/ÚHVT – Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, bod 15, a z 23. septembra 2014, Tegometall International/ÚHVT – Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, bod 12]. Tak ako uvádza ÚHVT, uvedené platí rovnako v opačnej situácii týkajúcej sa vzťahu medzi konaním, ktoré vedie k vydaniu konečného rozhodnutia vo veci výmazu alebo neplatnosti, a námietkovým konaním. Nič to nemení na skutočnosti, že zistenia uvedené v konečnom rozhodnutí vo veci výmazu alebo neplatnosti nemôže ÚHVT úplne ignorovať pri rozhodovaní o námietke v konaní s tými istými účastníkmi konania, s rovnakým predmetom a rovnakými dôvodmi, tak ako v prejednávanej veci dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky Spoločenstva, za predpokladu, že tieto zistenia alebo rozhodnuté otázky nie sú dotknuté novými skutočnosťami alebo novými dôkazmi a dôvodmi. Toto tvrdenie je totiž len osobitným vyjadrením judikatúry, podľa ktorej je skoršia rozhodovacia prax ÚHVT faktorom, ktorý sa môže zohľadniť pri určení, či označenie je spôsobilé na zápis (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudky TiMi KiNDERJOGHURT, už citovaný, EU:T:2009:400, bod 35 a MPAY24, už citovaný, EU:T:2011:683, bod 17).

39 Z toho vyplýva, že v prejednávanej veci nebol odvolací senát povinný verne nasledovať úvahy a závery prijaté v rozhodnutí zrušovacieho oddelenia. V opačnom prípade by bol potrebný účinok oddelených opravných prostriedkov, akými sú námietka proti zápisu ochrannej známky Spoločenstva na jednej strane a návrh na výmaz a na vyhlásenie neplatnosti zapísanej ochrannej známky na druhej strane, ohrozený napriek tomu, že ich je na základe nariadenia č. 207/2009 možné uplatniť po sebe alebo paralelne (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudky TiMi KiNDERJOGHURT, už citovaný v bode 38 vyššie, EU:T:2009:400, bod 36, a MPAY24, už citovaný v bode 38 vyššie, EU:T:2011:683, bod 18). Toto posúdenie potvrdzuje skutočnosť, že s ohľadom na článok 42 ods. 2 a článok 57 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 sa päťročné lehoty, v rámci ktorých sa vyžaduje dôkaz o riadnom používaní ochrannej známky Spoločenstva, môžu v závislosti od dátumu podania návrhu na výmaz alebo na vyhlásenie neplatnosti alebo dátumu zverejnenia prihlášky ochrannej známky odlišovať. V prejednávanej veci, tak

ako uznáva žalobkyňa, plynuli tieto lehoty od januára 2003 do januára 2008, pokiaľ ide o námietkové konanie a od mája 2006 do mája 2011, pokiaľ ide o konanie o výmaz, pričom ciele týchto dvoch konaní neboli úplne zhodné.

40 Tvrdenie žalobkyne, že rozhodnutie zrušovacieho oddelenia rozhodlo v jej prospech s konečnou platnosťou o otázke riadneho používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva v období od mája 2006 do mája 2011 a prinajmenšom od mája 2006 do januára 2008, preto nie je dôvodné.

41 Vyššie uvedené úvahy platia *mutatis mutandis* jednak pre zásadu *ne bis in idem*, ktorá sa uplatní len na sankcie, najmä trestnej povahy v striktnom význame alebo v oblasti hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysle rozsudky z 10. mája 2007, SGL Carbon/Komisia, C-328/05 P, Zb., EU:C:2007:277, body 24 až 30; zo 14. februára 2012, Toshiba Corporation a.i., C-17/10, Zb., EU:C:2012:72, bod 94 a z 21. júla 2011, Beneo-Orafti, C-150/10, Zb., EU:C:2011:507, body 68 až 70, a zo 14. februára 2012, Toshiba Corporation a.i., C-17/10, Zb., EU:C:2012:72, bod 94), a jednak pre pravidlo *venire contra factum proprium* (pozri v tomto zmysle rozsudok TiMi KiNDERJOGHURT, už citovaný v bode 38 vyššie, EU:T:2009:400, bod 36). V tomto ohľade nie je relevantné, že žalobkyňa namieta článok 53 ods. 4 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa týka len opakovaného podávania návrhov na vyhlásenie neplatnosti alebo vzájomných návrhov v rámci žaloby pre porušenie práv.

42 Z uvedených dôvodov preto musí byť prvá časť druhého žalobného dôvodu zamietnutá ako nedôvodná.

43 Čo sa týka druhej časti druhého žalobného dôvodu, je potrebné pripomenúť, že žalobkyňa tvrdí, že predložila dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva v prípade tovarov, pre ktoré bola zapísaná a v prípade ktorých námietkové oddelenie uznalo takéto používanie počas piatich rokov pred zverejnením prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 tohto nariadenia a pravidlom 22 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) v znení zmenenom a doplnenom nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4), pravidlom, podľa ktorého sa dôkaz o používaní musí týkať „miesta, času, rozsahu a charakteru použitia namietanej ochrannej známky“.

44 V tomto ohľade z ustálenej judikatúry vyplýva, že ochranná známka je predmetom „riadneho používania“, ak sa používa v súlade so svojou základnou funkciou, ktorou je zaručiť zhodnosť pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré bola zapísaná tak, aby vytvárala alebo zachovávala odbyt pre tieto výrobky a služby, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky. Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí vychádzať zo súhrnu skutočností a okolností, ktoré môžu preukázať jej skutočné obchodné používanie, najmä z používania považovaného v príslušnom hospodárskom odvetví za dostačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, z povahy týchto tovarov a služieb, z vlastností trhu, rozsahu a frekventovanosti používania ochrannej známky (rozsudky z 11. mája 2006, Sunrider/ÚHVT, C-416/04 P, Zb., EU:C:2006:310, bod 70; z 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, Zb., EU:C:2012:816, bod 29, a zo 17. júla 2014, Reber Holding/ÚHVT, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, bod 29). Analýza riadneho používania ochrannej známky sa však nemôže obmedziť len na konštatovanie používania tejto ochrannej známky v obchodnom styku, pretože okrem toho musí ísť o riadne používanie v súlade so znením článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009. Posúdenie „riadneho používania“ ochrannej známky závisí od vlastností dotknutého tovaru alebo služby na príslušnom trhu. Akékoľvek preukázané obchodné používanie sa preto automaticky nemôže považovať za riadne používanie dotknutej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Reber Holding/ÚHVT, už citovaný, EU:C:2014:2089, bod 32).

45 Judikatúra ďalej spresnila, že z článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 v spojení s odôvodnením 10 uvedeného nariadenia a pravidlom 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 vyplýva, že *ratio legis* požiadavky, podľa ktorej sa musela skoršia ochranná známka riadne používať, aby ju bolo možné namietať proti

prihláške ochrannej známky Spoločenstva, spočíva v zamedzení kolízií medzi dvomi ochrannými známkami, ak neexistuje oprávnený ekonomický dôvod pre absenciu riadneho používania skoršej ochrannej známky, ktorý vyplýva z jej skutočnej funkcie na trhu. Naopak, cieľom uvedených ustanovení nie je vyhodnotenie obchodného úspechu ani kontrola ekonomickej stratégie podniku alebo to, aby bola ochrana ochranných známok vyhradená len pre ich obchodné využitie, ktoré je kvantitatívne rozsiahle [pozri rozsudok z 8. júla 2004, Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Zb., EU:T:2004:225, bod 38 a citovanú judikatúru].

46 Čo sa týka rozsahu používania skoršej ochrannej známky, treba brať ohľad najmä na obchodný objem všetkých úkonov používania na jednej strane a na dĺžku obdobia, počas ktorého sa úkony používania vykonávali, ako aj na frekventovanosť týchto úkonov na druhej strane. Okrem toho na účely preskúmania riadnej povahy používania skoršej ochrannej známky je potrebné vykonať celkové posúdenie a pritom zohľadniť všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci. Toto posúdenie predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadnenými okolnosťami. Malý objem tovarov označených predmetnou ochrannou známkou uvedených na trh môže byť takto kompenzovaný vysokou intenzitou alebo určitou dlhodobosťou používania predmetnej ochrannej známky a naopak. Napokon riadne používanie ochrannej známky nemožno preukázať pravdepodobnosťami alebo domnienkami, ale musí sa zakladať na konkrétnych a objektívnych skutočnostiach, ktoré preukazujú skutočné a dostatočné používanie ochrannej známky na príslušnom trhu [rozsudky Sunrider/ÚHVT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), už citovaný v bode 45 vyššie, Zb., EU:T:2004:225, body 41 a 42, a MFE Marienfelde/ÚHVT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb., EU:T:2004:223, body 35 a 36].

47 Je potrebné pripomenúť, že odvolací senát dospel k záveru, že neboli predložené dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky Spoločenstva počas obdobia od januára 2003 do januára 2008. S ohľadom na predložené dôkazy totiž v zásade konštatoval po prvé, že svedecká výpoveď pani H, ktorá je výpoveďou samotnej žalobkyne, neposkytuje nijakú záruku nestrannosti alebo nezávislosti, po druhé, že v roku 2006 bola situácia „spoločnosti TVR“ veľmi zložitá, keďže jej podnik bol v decembri 2006 vyhlásený za platobne neschopný a posledné TVR Cerbera, ktoré sa nikdy nevyrábalo, sa predalo na dražbe v auguste 2006, pričom sa nedosiahla ani vyvolávacia cena, po tretie, že keďže neboli predložené dôkazy o predaji tovarov označených skoršou ochrannou známkou po auguste 2006, ako napríklad obchodné knihy a oznámenia daňovým orgánom, účasť na autosalónoch v roku 2007 a 2008 a zverejnenie predajných cien v roku 2007 a uverejnené recenzie týkajúce sa TVR Sagaris v decembri 2006, v júli 2007 a 11. júla 2008 v tomto ohľade nepostačovali (body 28 a 29 napadnutého rozhodnutia). V súhrne tieto skutočnosti neposkytovali nijakú informáciu o objeme predaja tovarov označených skoršou ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve alebo inde, ako ani dôkaz o používaní, ktoré by mohlo vytvárať alebo zachovávať odbyt pre dotknuté výrobky po lete 2006 (bod 30 napadnutého rozhodnutia).

48 Odvolací senát na tomto základe odmietol opačné závery námietkového oddelenia týkajúce sa zhodného obdobia a s ohľadom na rovnaké dôkazy, v zmysle ktorých tieto skutočnosti ako celok v zásade dostatočne preukazujú riadne používanie skoršej ochrannej známky pre „športové automobily a ich časti“, keďže informácie, ktoré boli uvedené najmä v novinových článkoch a v cenníkoch poskytovali dostatok informácií o čase, ako aj o mieste tohto používania, predovšetkým v Spojenom kráľovstve, Aj napriek tomu, že žalobkyňa nepredložila faktúry alebo údaje o predaji, článok BBC z 18. októbra 2006 poskytoval údaje o rozsahu používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva, keďže sa v ňom uvádzalo, že v apríli 2006 sa objednávky znížili z dvanástich automobilov za týždeň na dva automobily. Námietkové oddelenie z toho vyvodilo, že tieto dokumenty ako celok spĺňajú minimálne kritériá požadované pre stanovenie riadneho používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva v relevantnom období (strana 4 rozhodnutia námietkového oddelenia).

49 Taktiež, čo sa týka obdobia od mája 2006 do mája 2011, zrušovacie oddelenie konštatovalo, že aj bez predloženia faktúr a dôkazov o údajoch o predaji, existovali iné dokumenty, napríklad novinové články, ako zdroje nezávislých informácií, ceny, technické špecifikácie automobilov a tiež reklama

skoršej ochrannej známky Spoločenstva v novinách a odborných časopisoch, ktoré preukázali, že uvedená ochranná známka bola predmetom skutočného a riadneho obchodného využitia na trhu „v priebehu posledných rokov“ (body 36 a 37 rozhodnutia zrušovacieho oddelenia). Čo sa týka rozsahu používania, hoci je pravda, že katalógy a novinové články neposkytujú informáciu o množstve skutočne predaných tovarov, veľký počet automobilov označených skoršou ochrannou známkou sa ponúkal v uvedených katalógoch a tieto články boli k dispozícii prinajmenšom v Spojenom kráľovstve po určitú časť relevantného obdobia. Z celkového hľadiska preto na základe týchto dôkazov bolo možné vysloviť záver o určitom rozsahu tohto používania a o tom, že nebolo výlučne symbolické (body 38 a 39 rozhodnutia zrušovacieho oddelenia), pokiaľ ide o zhodné tovary (body 42 až 44 rozhodnutia zrušovacieho oddelenia).

50 V tomto ohľade je potrebné zamietnuť všetky tvrdenia žalobkyne, v zmysle ktorých odvolací senát nezohľadnil posúdenie uvedené v rozhodnutí zrušovacieho oddelenia v rozsahu, v akom sa týkalo rovnakých dôkazov a v akom sa relevantné obdobia prekrývali, konkrétne od mája 2006 do januára 2008. Na jednej strane všeobecná povinnosť ÚHVT prihliadnuť na svoju skoršiu rozhodovaciu prax totiž nemá vplyv na povinnosť preskúmať riadne používanie skoršej ochrannej známky s ohľadom na dôkazy predložené namietateľkou a s ohľadom na skutkové okolnosti v každom konkrétnom prípade (pozri v tomto zmysle rozsudok Reber Holding/ÚHVT, už citovaný v bode 44 vyššie, EU:C:2014:2089, bod 46). Táto povinnosť však v prejednávanej veci neznamená, že by bol odvolací senát viazaný závermi zrušovacieho oddelenia alebo že by nemohol dospieť k iným záverom týkajúcim sa riadneho používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva (pozri judikatúru citovanú v bode 38 vyššie), najmä pokiaľ bolo toto používanie potrebné preukázať pre dve rozdielne obdobia, hoci sa prekrývali. Na druhej strane, tak ako uvádza ÚHVT, samotná skutočnosť, že odvolací senát počkal na skončenie konania o výmaz, postačuje na to, aby bolo možné konštatovať, že považoval za potrebné zohľadniť rozhodnutie zrušovacieho oddelenia pred vydaním vlastného rozhodnutia.

51 Uvedené nemení nič na tom, že posúdenie odvolacieho senátu vychádza z nesprávneho výkladu článku 42 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 ods. 1 rovnakého nariadenia a pravidlom 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95, ako aj z nesprávneho posúdenia dôkaznej hodnoty všetkých relevantných dôkazov.

52 Čo sa týka dĺžky používania, už bolo rozhodnuté, že sankcie upravené v článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 sa vzťahujú len na ochranné známky, ktorých skutočné používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov. Na to, aby sa tieto sankcie neuplatnili, stačí, aby bola ochranná známka predmetom riadneho používania časť z tohto obdobia [rozsudky z 8. novembra 2007, Charlott/ÚHVT – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, bod 41; zo 16. decembra 2008, Deichmann-Schuhe/ÚHVT – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, bod 52, a z 8. marca 2012, Arrieta D. Gross/ÚHVT – International Biocentric Foundation a.i. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, bod 58]. Taktiež pravidlo 22 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 stanovuje kritérium založené na dĺžke používania, pričom nevyžaduje dôkaz o tom, že sa táto nepretržite používala počas päťročnej lehoty, a odlišuje ho predovšetkým od kritérií rozsahu a povahy používania, ktoré iba ako celok umožňujú vyvodiť záver o riadnom používaní skoršej ochrannej známky. Zohľadnenie všetkých skutočností predložených na posúdenie odvolaciemu senátu musí umožniť preukázať riadne používanie spornej ochrannej známky [pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok zo 16. septembra 2013, Avery Dennison/ÚHVT – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, body 85 a 86 a citovanú judikatúru].

53 Stanovenie päťročnej lehoty v ustanoveniach článku 42 ods. 2 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 neznamená, že dôkaz o riadnom používaní skoršej ochrannej známky sa musí predložiť samostatne pre každý z rokov patriacich do tejto doby, ale stačí preukázať, že s ohľadom na všetky relevantné faktory, ktoré sú charakteristické v danom prípade, sa táto ochranná známka aspoň časť z tejto doby nepoužívala len symbolicky, ale skutočne a na účely vytvorenia alebo zachovania odbytu dotknutých tovarov a služieb. Inak by najmä v prípade, o aký ide v tejto veci, vznik finančnej krízy, ktorá je len

prechodná a ktorá bráni používaniu skoršej ochrannej známky po určitú dobu, hoci jej majiteľ má v úmysle v blízkej budúcnosti pokračovať v používaní uvedenej ochrannej známky, mohol postačovať na to, aby tento majiteľ nemohol viac namietať proti zápisu podobnej ochrannej známky.

54 V prejednávanej veci je s ohľadom na všetky dôkazy predložené žalobkyňou jednak v konaní pred námietkovým oddelením, ako aj pred odvolacím senátom potrebné zdôrazniť, že používanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva ako také sa preukázalo prinajmenšom do roku 2006.

55 Hoci svedecká výpoveď sama osebe nie je v tejto súvislosti dostatočným dôkazom, prinajmenšom poukazuje na niekoľko relevantných dokumentov pochádzajúcich z nezávislých zdrojov, medzi nimi na výňatok z internetovej stránky Wikipédia, ktorý popisuje históriu výrobcu športových automobilov TVR, TVR Motors Company Ltd, a ktorý obsahuje zoznam modelov vyrobených do roku 2006, konkrétne TVR Tuscan a Sagaris, dva články o výrobcovi TVR, ktoré boli uverejnené na internetovej stránke BBC 18. októbra 2006 a 22. februára 2007, články o modeloch TVR 350C a TVR Sagaris, ktoré boli uverejnené v odborných časopisoch v júni 2003 a v apríli 2005, v decembri 2006 a v júli 2008, katalógy predstavujúce modely TVR Tuscan, vyrábané od roku 1999 do 2006 a modely TVR Sagaris, vyrábané od roku 2004 do 2006 a katalóg predstavujúci technické špecifikácie a kúpnu cenu TVR Tuscan v Spojenom kráľovstve.

56 Dokumenty uvedené v bode 55 vyššie teda preukazujú používanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva pre športové automobily TVR prinajmenšom od januára 2003 do decembra 2006, teda počas podstatnej časti päťročného obdobia, ktoré sa skončilo v roku 2008, čo samé osebe nespochybňuje ani ÚHVT, ani vedľajší účastník konania.

57 Čo sa týka miesta, povahy a rozsahu tohto používania, je potrebné zdôrazniť, že dotknutý trh zahŕňa výrobu a predaj prémiových športových automobilov, ktorých technická špecifikácia nie je určená do každodennej bežnej premávky, a ktorých predajná cena presahuje cenu väčšiny osobných automobilov. Je všeobecne známe, že tento trh je často charakteristický pomerne nízkym dopytom, výrobou na konkrétnu zákazku a limitovaným predajom automobilov, čo potvrdil článok BBC z 18. októbra 2006 (pozri bod 27 napadnutého rozhodnutia). Predloženie účtovných dokumentov s údajmi o predaji alebo faktúr preto nie je nevyhnutné na preukázanie riadneho používania spornej ochrannej známky. Naopak, z dokumentov doložených do spisu (pozri bod 55 vyššie), z ktorých je viacero článkov uverejnených na internete a katalógov, jasne vyplýva, že modely TVR sa predávali od roku 2003 do 2006, prinajmenšom na území Spojeného kráľovstva, čo je z územného hľadiska dostačujúce (pozri v tomto zmysle rozsudok Leno Merken, už citovaný v bode 44 vyššie, EU:C:2012:816, body 50 a 54) a potvrdzuje povahu a istý rozsah používania skoršej ochrannej známky Spoločenstva počas tohto obdobia. Okrem toho publikácie z júla 2007 a 2008 preukazujú, že uvedená ochranná známka bola predmetom verejnej diskusie v súvislosti s oživením výroby a predaja modelu TVR Sagaris (pozri tiež body 28 a 29 *in fine* napadnutého rozhodnutia).

58 Vzhľadom na tieto okolnosti, na rozdiel od toho, čo uviedol odvolací senát a čo tvrdia ÚHVT a vedľajší účastník konania, nemožno konštatovať, že používanie skoršej ochrannej známky počas dotknutého obdobia bolo iba symbolické a že uvedená ochranná známka sa nepoužívala na účely vytvorenia a zachovania odbytu športových automobilov TVR. V tomto ohľade skutočnosť, že výroba a predaj predmetných vozidiel v roku 2006 poklesli a ich výroba sa v roku 2006 skončila z dôvodu platobnej neschopnosti závodu nachádzajúceho sa v Spojenom kráľovstve, nestačí pre vyslovenie opačného záveru vzhľadom na preukázané snahy majiteľa ochrannej známky o oživenie výroby športových automobilov TVR a jeho obchodnú činnosť v rokoch 2007 a 2008. Je preto tiež potrebné odmietnuť konštatovanie odvolacieho senátu uvedené v bode 29 napadnutého rozhodnutia, v zmysle ktorého finančné ťažkosti, ktoré ovplyvnili využívanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva, viedli k vzniku pochybností o jej používaní po lete 2006, keďže toto tvrdenie nezohľadňuje skutočnosť, že stačí, aby bola ochranná známka predmetom riadneho používania aspoň časť z päťročnej lehoty v zmysle ustanovení článku 42 ods. 2 a článku 15 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (pozri body 52 a 53 vyššie). Napokon je potrebné pripomenúť, že judikatúra uznala, že cieľom uvedených ustanovení nie je

vyhodnotenie obchodného úspechu ani kontrola ekonomickej stratégie podniku alebo to, aby bola ochrana ochranných známok vyhradená len pre ich obchodné využitie, ktoré je kvantitatívne rozsiahle (pozri bod 45 vyššie).

59 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené konštatovania je potrebné vysloviť záver, že odvolací senát pochybil, keď námietku zamietol s odôvodnením, že namietateľ dostatočne nepreukázal riadne používanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva.

60 Z tohto dôvodu je preto potrebné vyhovieť aj druhej časti druhého žalobného dôvodu.

61 Keďže bolo vyhovené prvému žalobnému dôvodu a druhej časti druhého žalobného dôvodu, je potrebné zrušiť napadnuté rozhodnutie ako celok.

62 Čo sa týka druhej časti návrhov žalobkyne, aby Všeobecný súd zamietol odvolanie vedľajšieho účastníka konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, treba pripomenúť, že právomoc zmeniť rozhodnutie, ktorú Všeobecnému súdu priznáva článok 65 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 nemá za cieľ mu zveriť právomoc nahradiť svojím vlastným posúdením posúdenie odvolacieho senátu a ani vykonať posúdenie, ku ktorému uvedený senát ešte nezaujal stanovisko. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného odvolacím senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát povinnosť prijať (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT, C-263/09 P, Zb., EU:C:2011:452, bod 72).

63 V tomto ohľade stačí uviesť, že odvolací senát napadnuté rozhodnutie založil len na tej skutočnosti, že sa nepreukázalo riadne používanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva, pričom nepreskúmal pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Takéto posúdenie preto nebolo predmetom sporu predloženého Všeobecnému súdu. Za týchto okolností Všeobecnému súdu neprináleží, aby preskúmal túto pravdepodobnosť zámeny na základe svojej právomoci zmeniť rozhodnutie, a preto sa druhá časť návrhov žalobkyne musí zamietnuť.

O trovách

64 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

65 Keďže ÚHVT a vedľajší účastník konania nemali vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ich na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 14. mája 2013 (vec R 823/2011-2), týkajúce sa námietkového konania medzi spoločnosťami Muadib Beteiligung GmbH a TVR Italia Srl, sa zrušuje.**

2. **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. **ÚHVT a TVR Italia Srl sú povinní nahradiť trovy konania.**

Prek Labucka Kreuschitz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. júla 2015.

Podpisy