

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (ôsma komora)

z 9. decembra 2010*

Vo veci T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, so sídlom v Tsing Yi, Hongkong (Čína), v zastúpení:
D. McFarland, barrister,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. Novais Gonçalves, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

* Jazyk konania: angličtina.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, so sídlom v Romforde, Essex (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: M. Edenborough, barrister,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvej odvolacej komory ÚHVT zo 7. mája 2008 (vec R 889/2007-1) týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Hoo Hing Holdings Ltd a Tresplain Investments Ltd,

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora),

v štádiu rozhodovania v zložení: predsedníčka komory E. Martins Ribeiro, sudcovia S. Pappasavvas a A. Dittrich (spravodajca),

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 30. júla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. decembra 2008,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. decembra 2008,

so zreteľom na návrh na spojenie tejto veci s vecou T-300/08 na účely ústnej časti konania a rozsudku, ktorý podal vedľajší účastník konania listom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. augusta 2008,

so zreteľom na pripomienky žalobkyne k tomuto návrhu na spojenie, ktoré podala do kancelárie Súdu prvého stupňa listom z 10. novembra 2008 a pripomienky ÚHVT k tomuto návrhu na spojenie, ktoré podal do kancelárie Súdu prvého stupňa listom zo 14. októbra 2008,

so zreteľom na návrh na opätovné otvorenie písomnej časti konania a predloženie nových dôvodov vedľajším účastníkom konania podaný do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. augusta 2009,

so zreteľom na pripomienky žalobkyne k tomuto návrhu podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. septembra 2009,

so zreteľom na rozhodnutie Súdu prvého stupňa určiť lehotu na podanie nových dôvodov,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania uvádzajúce nové dôvody podané do kancelárie Všeobecného súdu 17. decembra 2009,

so zreteľom na pripomienky žalobkyne a ÚHVT k novým dôvodom predloženým vedľajším účastníkom, ktoré boli podané do kancelárie Všeobecného súdu 13. a 18. januára 2010,

so zreteľom na neexistenciu návrhu na stanovenie pojednávania podaného účastníkmi konania v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania a po rozhodnutí na základe správy sudcu spravodajcu a na základe uplatnenia článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Skutkový stav

- ¹ Žalobkyňa Tresplain Investments Ltd podala 29. apríla 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené 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 toto obrazové označenie:



- 3 Výrobok, pre ktorý sa požaduje zápis, patrí do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá tomuto opisu „ryža“.
- 4 Dňa 4. februára 1999 žalobkyňa dosiahla zápis uvedenej ochrannej známky Spoločenstva pod číslom 241810 (ďalej len „sporná ochranná známka Spoločenstva“).

- 5 Dňa 5. augusta 2005 predložil vedľajší účastník konania Hoo Hing Holdings Ltd návrh na vyhlásenie neplatnosti proti spornej ochrannej známke Spoločenstva. Po prvé odkázal na článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] v spojení s článkom 5 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 5 nariadenia č. 207/2009) v znení uplatniteľnom pred 10. marcom 2004, keď nadobudlo účinnosť nové znenie tohto článku, v znení nariadenia Rady (ES) č. 422/2004 z 19. februára 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č 40/94 (Ú. v. EÚ L 70, s. 1). Po druhé a opieral o článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/2004 [teraz článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009]. Po tretie uplatnil článok 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/2004 [teraz článok 53 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009] vykladaného v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009). V tejto súvislosti uplatňuje, že pravidlá upravujúce neoprávnené používanie označenia (passing off) ho oprávňujú v Spojenom kráľovstve zakázať používanie spornej ochrannej známky Spoločenstva na základe jeho nižšie uvedene nezapísanej obrazovej ochrannej známky, ktorú používal v Spojenom kráľovstve od roku 1988 na označenie ryže (ďalej len „skoršia ochranná známka“).

金 象 牌
GOLDEN ELEPHANT



- 6 Rozhodnutím zo 16. apríla 2007 zrušovanie oddelenie ÚHVT zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti. Pokiaľ ide o príčinu neplatnosti stanovenú v článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, vykladanom v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia, zrušovacie oddelenie sa domnievalo, že rozhodujúcim dátumom na posúdenie toho, či vedľajší účastník získal skoršie právo v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 je deň podania prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva, teda 29. apríl 1996, a nie dátum, keď bola ochranná známka uvedená ako posledná prvýkrát použitá v Spojenom kráľovstve. Domnievalo sa, že vedľajší účastník konania dostatočne preukázal, že k tomuto dátumu používal skoršiu ochrannú známku v obchodnom styku a že jej význam nie je len miestny. Domnievalo sa však, že vzhľadom na to, že ryža predaná pod skoršou ochrannou známkou má zanedbateľný podiel na trhu, vedľajší účastník konania nepreukázal, že príslušná verejnosť „goodwill“ (teda príťažlivosť pre klientelu, pozri bod 101 nižšie) spájala s výrobkami vzťahujúcimi sa k skoršej ochrannej známke. Vedľajší účastník konania teda nepreukázal, že režim žaloby týkajúci sa neoprávneného používania označenia mu umožňuje zakázať používanie skoršej ochrannej známky Spoločenstva.
- 7 Dňa 8. júna 2007 vedľajší účastník konania podal proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia odvolanie na ÚHVT.
- 8 Rozhodnutím zo 7. mája 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zrušil prvý odvolací senát ÚHVT rozhodnutie zrušovacieho oddelenia, vyhlásil neplatnosť spornej ochrannej známky Spoločenstva a zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.
- 9 Odvolací senát sa domnieval, že podmienky článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, vykladaného v spojení s článkom 8 ods. 4 tohto nariadenia sú splnené a spornú ochrannú známku Spoločenstva vyhlásil na tomto základe za neplatnú.

- 10 Odvolací senát uviedol, že na odôvodnenie žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia podľa common law, tak ako ho rozvinula anglická judikatúra, musí osoba, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti preukázať, po prvé, že získala goodwill alebo dobré meno na trhu pod nezapísanou ochrannou známkou a že jej výrobky sú rozpoznateľné podľa rozlišujúceho prvku, po druhé, že ide o klamlivú prezentáciu (úmyselnú či nie) zo strany majiteľa ochrannej známky Spoločenstva, ktorá vedie alebo môže viesť k tomu, že sa bude verejnosť domnievať, že výrobky, ktoré majiteľ ochrannej známky Spoločenstva ponúka na predaj, sú výrobky osoby, ktorá podala návrh na vyhlásenie neplatnosti a po tretie že jej vznikla alebo hrozí ujma z dôvodu zámeny spôsobenej klamlivou prezentáciou majiteľom ochrannej známky Spoločenstva.
- 11 Odvolací senát sa stotožnil so záverom zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého je rozhodujúcim dátumom, ku ktorému museli vzniknúť práva ku skoršiemu označeniu, deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.
- 12 Zdôraznil, že dôkazy poskytnuté vedľajším účastníkom konania preukazujú skutočnú a serióznu obchodnú činnosť, ktorá zahŕňa dovoz špeciálnych druhov ryže do Spojeného kráľovstva pod skoršou ochrannou známkou a jej predaj čínskym a thajským potravinárskym podnikom. Označenie teda bolo používané v obchodnom styku v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.
- 13 Odvolací senát uviedol, že z dôkazov poskytnutých vedľajším účastníkom konania vyplýva, že skoršia ochranná známka sa používala v Spojenom kráľovstve (v Londýne a v susednom kentskom a bedfordshirskom grófstve). Navyše miestoprísahné vyhlásenie poskytnuté vedľajším účastníkom konania potvrdilo predaj ryže zákazníkom v iných veľkých mestách Spojeného kráľovstva, najmä v Manchestri, Liverpoole, Birminghame, Glasgowe a Bristole. Vedľajší účastník konania preukázal, že používanie skoršej ochrannej známky prekročilo len miestny dosah v zmysle článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

- 14 Vedľajší účastník konania tiež preukázal, že predmetné práva boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 8 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 207/2009].
- 15 Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 207/2009], podľa ktorej musí nezapísané označenie dávať majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky, odvolací senát uviedol nasledujúce.
- 16 Vedľajší účastník konania preukázal, že ku dňu podania prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva existovala dostatočná goodwill, ktorá sa v jeho podniku vytvorila na základe predaja špeciálnych druhov ryže. Zrušovacie oddelenie stanovilo na preukázanie goodwill vyšší prah, než je stanovený anglickým právom upravujúcim žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia.
- 17 Odvolací senát sa okrem toho domnieval, že sporná ochranná známka Spoločenstva je klamlivou prezentáciou skoršej ochrannej známky. V tomto smere uviedol, že dotknuté výrobky sú zhodné. To platí aj v prípade slovných prvkov dotknutých ochranných známk. Medzi ochrannými známkami uvedenými ako posledné existuje fonetická totožnosť a pojmová podobnosť, ako a výrazná vizuálna podobnosť. Dochádza teda nutne k tomu, že verejnosť nebude schopná rozlišovať predmetné označenia a že spotrebitelia, ktorí sa stretnú so skoršou ochrannou známkou, identifikujú ryžu, ktorú žalobkyňa uvádza na trh pod spornou ochrannou známkou Spoločenstva, ako ryžu uvádzanú na trh vedľajším účastníkom konania.

- 18 Okrem toho sa domnieval, že vzhľadom na to, že vedľajší účastník konania preukázal, pokiaľ ide o skoršiu ochrannú známku, ktorá vykazuje vysokú podobnosť so spornou ochrannou známkou Spoločenstva a ktorá sa týka rovnakých výrobkov, existenciu goodwill v Spojenom kráľovstve, je rozumné dospieť k záveru, že vedľajšiemu účastníkovi konania hrozí ujma.
- 19 Okrem toho, pokiaľ ide o návrh na vyhlásenie neplatnosti v rozsahu, v akom je založený na článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, vykladanom v spojení s článkom 5 tohto nariadenia, odvolací senát sa v „úvodnej poznámke“ domnieval, že je neprípustný. V bode 19 napadnutého rozhodnutia spresnil, že vzhľadom na to, že návrh na vyhlásenie neplatnosti bol podaný 5. augusta 2005, znenie nariadenia č. 40/94, ktoré sa uplatňovalo, bolo znenie obsahujúce zmeny týkajúce sa absolútnych dôvodov neplatnosti, ktoré prinieslo nariadenie č. 422/2004, a že nový článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, ktorý sa uplatňoval, odkazuje len na článok 7 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 nariadenia č. 207/2009), týkajúci sa absolútnych dôvodov zamietnutia, a už nie na článok 5 tohto nariadenia, ktorý sa týka majiteľov ochranných znáмок Spoločenstva.
- 20 Napokon odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nepreskúmal tvrdenie vedľajšieho účastníka konania založený na článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 21 Dňa 1. augusta 2008 podal vedľajší účastník konania proti napadnutému rozhodnutiu žalobu na Súd prvého stupňa. Touto žalobou žiadal zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát dospel k záveru, že dôvod vychádzajúci z dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je neprípustný. Žiadal tiež zmenu napadnutého rozhodnutia tak, aby jeho dôvody vychádzajúce z dôvodov neplatnosti stanovených v článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 boli vyhlásené za prípustné a dôvodné, ako aj zmenu napadnutého rozhodnutia tak,

aby bola sporná ochranná známka Spoločenstva vyhlásená za neplatnú na základe jedného z týchto dodatočných dôvodov, prípadne oboch.

- 22 Súd prvého stupňa túto žalobu zamietol ako neprípustnú [uznesenie Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2009, Hoo Hing/ÚHVT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, neverejnené v Zbierke]. Súd prvého stupňa v podstate konštatoval, že na základe článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 4 nariadenia č. 207/2009) spoločnosť Hoo Hing nemôže podať žalobu na Súd prvého stupňa, lebo rozhodnutie odvolacieho senátu v plnom rozsahu vyhovel jej požiadavkám (uznesenie Golden Elephant Brand, už citované, bod 37).

Návrhy účastníkov konania

- 23 Žalobkyňa v žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

- 24 ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

25 Vedľajší účastník konania vo svojom vyjadrení k žalobe navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol žalobu,

- okrem toho alebo subsidiárne napadnuté rozhodnutie zrušil v rozsahu, v akom sa týka konštatovania, podľa ktorého je vhodným dátumom na vyriešenie otázky neoprávneného používania označenia dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, a nie dátum prvého použitia ochrannej známky Spoločenstva,

- navyše alebo subsidiárne zmenil napadnuté rozhodnutie tak, aby mohol konštatovať, že vhodným dátumom na vyriešenie otázky neoprávneného používania označenia je dátum prvého použitia ochrannej známky Spoločenstva a nie dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva,

- zaviazal ÚHVT alebo žalobkyňu alebo subsidiárne ÚHVT a žalobkyňu solidárne na náhradu trov konania.

26 Vedľajší účastník konania vo svojom vyjadrení uvádzajúcom nové dôvody navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom dospelo k záveru, že dôvod vychádzajúci z dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je neprípustný,

- okrem toho alebo subsidiárne zmenil napadnuté rozhodnutie tak, aby bol dôvod vychádzajúci z dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 vyhlásený za prípustný a dôvodný,

- zmenil napadnuté rozhodnutie tak, aby bol dôvod vychádzajúci z dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyhlásený za prípustný a dôvodný,

- pokiaľ bude napadnuté rozhodnutie zmenené v požadovanom zmysle, zmenil ho tiež tak, že vyhlási spornú ochrannú známku Spoločenstva za neplatnú na základe jedného z týchto dodatočných dôvodov, prípadne oboch,

- zaviazal ÚHVT alebo žalobkyňu, alebo subsidiárne ÚHVT a žalobkyňu solidárne na náhradu trov konania.

²⁷ Žalobkyňa vo svojich písomných pripomienkach k novým dôvodom navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol nové právne dôvody,

- zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

28 ÚHVT vo svojich písomných pripomienkach k novým dôvodom navrhuje, aby Všeobecný súd:

- zamietol nové právne dôvody ako neprípustné,
- subsidiárne zamietol nové právne dôvody ako nedôvodné,
- zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

Právny stav

29 Pokiaľ ide na úvod o návrh vedľajšieho účastníka konania spojiť predmetnú vec s vecou T-300/08 na účely ústnej časti konania a rozsudku, stačí konštatovať, že tento návrh sa stal bezpredmetný, lebo žaloba v veci T-300/08 bola zamietnutá ako neprípustná (uznesenie Golden Elephant Brand, bod 22 vyššie).

1. O návrhoch žalobkyne

30 Žalobkyňa uvádza na podporu svojej žaloby dva žalobné dôvody založené na porušení článku 73 a článku 74 nariadenia č. 40/94 (teraz články 75 a 76 nariadenia č. 207/2009) a porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 73 a článku 74 nariadenia č. 40/94

O prvej časti prvého dôvodu založenej na porušení článku 74 nariadenia č. 40/94

– Tvrdenia účastníkov konania

³¹ V rámci prvej časti prvého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, že odvolací senát odmietol zohľadniť relevantné skutočnosti, dôkazy a tvrdenia, ktoré predložila včas. Tým porušil článok 74 nariadenia č. 40/94, a najmä odsek 2 tohto ustanovenia (teraz článok 76 ods. 2 nariadenia č. 207/2009).

³² Odvolací senát konkrétne odmietol zohľadniť tvrdenia žalobkyne týkajúce sa:

— spochybnenie údajných „dôkazov“ poskytnutých vedľajším účastníkom konania,

— skutočnosti, že vedľajší účastník konania neposkytol dôkazy týkajúce sa významu a relevantnosti údajného dobrého mena alebo goodwill nadobudnutých používaním,

- skutočnosti, že neexistujú skutočné prípady zámény či nebezpečenstva zámény medzi dotknutými ochrannými známkami. Odvolací senát najmä nezohľadnil skutočnosť, že vedľajší účastník (ani jeho zákazníci) žalobkyňu nikdy nenapadli, hoci bolo pripustené, že od novembra 2003 dochádzalo k tomu, že na trh v Spojenom kráľovstve boli súčasne uvádzané výrobky oboch účastníkov konania, teda ryža, ktorá sa predávala pod predmetnými ochrannými známkami.
- 33 Odvolací senát tiež odmietol zohľadniť dôkazy týkajúce sa neexistencie nebezpečenstva zámény, ktoré predložila žalobkyňa vo svojich písomných pripomienkach.
- 34 Odvolací senát tak z veľkej časti odmietol zohľadniť pripomienky žalobkyne z 3. februára 2006, 31. októbra 2007 a 1. apríla 2008.
- 35 Odvolací senát neposúdil podiely na trhu a nezohľadnil dôkazy, ktoré poskytla a z ktorých vyplýva, že do Spojeného kráľovstva sa ročne dováža priemerne 500 000 ton ryže.
- 36 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú zamietnuť túto časť prvého žalobného dôvodu. ÚHVT najmä uvádza, že tento dôvod je neprípustný, lebo žalobkyňa neuvádza dostatočne jasným spôsobom, aké tvrdenia alebo dôkazy z tvrdení alebo dôkazov, ktoré predložila alebo poskytla počas správneho konania, odvolací senát nezohľadnil.

V každom prípade nie je táto časť prvého žalobného dôvodu dôvodná, lebo odvolací senát preskúmal všetky pripomienky predložené účastníkmi konania.

— Posúdenie Všeobecným súdom

- ³⁷ Podľa článku 21 Štatútu Súdneho dvora a článku 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu musí žaloba obsahovať najmä „predmet konania“ a „zhrnutie dôvodov, na ktorých je založená“. Navyše podľa článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku „uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na právnych prvkoch alebo na skutočnostiach, ktoré sa objavili v priebehu konania“. Z uvedených ustanovení vyplýva, že akýkoľvek žalobný dôvod, ktorý nebol dostatočne vyjadrený v návrhu na začatie konania, treba pokladať za neprípustný (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2005, *Honeywell/Komisia*, T-209/01, Zb. s. II-5527, bod 54).
- ³⁸ Podľa ustálenej judikatúry je na to, aby žaloba bola prípustná, potrebné, aby z textu samotnej žaloby vyplývali podstatné skutkové a právne okolnosti, na ktorých sa zakladá, prinajmenšom stručne, ale súdržným a pochopiteľným spôsobom (pozri rozsudok *Honeywell/Komisia*, už citovaný v bode 37 vyššie, bod 56 a tam citovanú judikatúru). Aj keď v tejto súvislosti obsah žaloby môže byť podopretý a v konkrétnych bodoch doplnený odkazom na výňatky z listín, ktoré sú k nej priložené, všeobecný odkaz na iné písomnosti, hoci priložené k žalobe, nemôže nahradiť nedostatok základných prvkov právnej argumentácie, ktoré podľa vyššie uvedených ustanovení tvoria náležitosti žaloby. Okrem toho Všeobecnému súdu neprináleží vyhľadávať a identifikovať v prílohách dôvody a tvrdenia, ktoré by mohli byť považované za základ žaloby, keďže tie majú čisto dôkaznú a inštrumentálnu funkciu (pozri rozsudok *Honeywell/Komisia*, už citovaný v bode 37 vyššie, bod 57 a tam citovanú judikatúru).

- 39 Okrem toho článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) spresňuje, že v konaniach pred úradom úrad preskúma skutočnosti ex offo; v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa však úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a tvrdenia predložené účastníkmi konania. Podľa druhého odseku tohto článku však úrad nemusí zobrať do úvahy skutočnosti ani dôkazy, ktoré účastníci konania nepredložili včas.
- 40 Žalobkyňa v podstate uvádza, že odvolací senát porušil toto procesné ustanovenie tým, že odmietol zohľadniť niektoré tvrdenia alebo dôkazy predložené žalobkyňou, hoci neboli splnené podmienky uvedené v odseku 2 tohto článku, lebo všetky tieto skutočnosti uviedla včas.
- 41 V predmetnej veci treba konštatovať, že niektoré tvrdenia uvádzané žalobkyňou na podporu tejto časti prvého žalobného dôvodu neboli v žalobe uvedené dostatočne presným spôsobom. Žalobkyňa tak v žalobe nevysvetlila, aké boli tvrdenia, ktoré predložila v priebehu správneho konania týkajúceho sa spochybnenia dôkazov poskytnutých vedľajším účastníkom konania. Neuvedla ani, ktoré tvrdenia v jej vyjadreniach z 3. februára 2006, 31. októbra 2007 a 1. apríla 2008 odmietol odvolací senát podľa nej zohľadniť.
- 42 Časť tvrdení uplatnených žalobkyňou na podporu tejto časti prvého žalobného dôvodu však bola v samotnej žalobe uvedená dostatočne jasným spôsobom. Zo žaloby tak vyplýva, že žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že nezohľadnil jej argumentáciu, podľa ktorej vedľajší účastník konania neposkytol dôkazy týkajúce sa významu a relevantnosti údajného dobrého mena alebo goodwill nadobudnutých používaním. Zo žaloby tiež vyplýva, že sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát odmietol zohľadniť

jej argumentáciu, podľa ktorej neexistuje medzi dotknutými ochrannými známkami nebezpečenstvo zámieny. Navyše žalobkyňa odvolaciemu senátu výslovne vytýka, že nezohľadnil jej tvrdenie, podľa ktorého sa do Spojeného kráľovstva dovezie každý rok priemerne 500 000 ton ryže. Pokiaľ ide o tieto tvrdenia, obsah argumentácie vyplýva zo žaloby prinajmenšom stručne.

- 43 Prvú časť prvého žalobného dôvodu, vychádzajúcu z toho, že sa odvolací senát dopustil procesnej chyby, keď odmietol zohľadniť časť tvrdení žalobkyne bez toho, aby boli splnené podmienky na takéto odmietnutie, teda nemožno považovať samu osebe za neprípustnú. Neprípustné sú len niektoré tvrdenia uvádzané na podporu tejto časti, lebo neboli v žalobe uvedené dostatočne jasným spôsobom (pozri bod 41 vyššie).
- 44 Pokiaľ ide o vecnú časť prvej časti prvého žalobného dôvodu, treba uviesť nasledujúce. Ako zdôrazňuje ÚHVT, z napadnutého rozhodnutia alebo z korešpondencie vymenej medzi ním a žalobkyňou vôbec nevyplýva, že by odmietol zohľadniť skutočnosti, dôkazy a tvrdenia, ktoré žalobkyňa predložila.
- 45 Treba zdôrazniť, že odvolací senát v bodoch 3, 5, 14 a 16 napadnutého rozhodnutia zhrnul argumentáciu predloženú žalobkyňou, ktorá odrážala všetky vyjadrenia, ktoré žalobkyňa predložila v priebehu správneho konania.
- 46 V tomto rámci treba poukázať na to, že sa odvolací senát nemusí vyjadrovať k všetkým tvrdeniam uvádzaným účastníkmi konania. Stačí, aby vyložil skutočnosti a právne úvahy, ktoré majú v štruktúre rozhodnutia zásadný význam (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 11. januára 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Komisia,

C-404/04 P, neuvěřený v Zbierke, bod 30). Z toho vyplýva, že okolnosť, že odvolací senát neprevzal všetky tvrdenia účastníka konania alebo neodpovedal na každé z týchto tvrdení, neumožňuje sama osebe dospieť k záveru, že ho odvolací senát odmietol zohľadniť.

- 47 V predmetnej veci odvolací senát v bode 14 napadnutého rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa poukázala na to, že podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu je príliš slabý na to, aby preukázal goodwill, a v bode 16 napadnutého rozhodnutia uviedol, že žalobkyňa tvrdila, že vedľajší účastník konania neposkytol dôkaz o existencii goodwill. Okrem toho v bodoch 3 a 14 napadnutého rozhodnutia zhrnul tvrdenia žalobkyne, pokiaľ ide o slabý podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu.
- 48 V bodoch 40 až 43 napadnutého rozhodnutia odvolací senát preskúmal otázku, či vedľajší účastník konania dostatočne z právneho hľadiska preukázal existenciu goodwill, a nič neumožňuje domnievať sa, že odvolací senát odmietol zohľadniť všetky tvrdenia, ktoré žalobkyňa v tomto ohľade uviedla.
- 49 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil tvrdenia a dôkazy, ktoré predložila, týkajúce sa neexistencie nebezpečenstva zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami, treba uviesť nasledujúce. Je pravda, že v zhrnutí argumentácie žalobkyne uvedenom v napadnutom rozhodnutí nie je uvedené žiadne tvrdenie, pokiaľ ide o neexistenciu nebezpečenstva zámeny. Treba však zdôrazniť, že žalobkyňa v priebehu správneho konania nepredložila podrobne vypracovanú argumentáciu, pokiaľ ide o neexistenciu nebezpečenstva zámeny. Žalobkyňa sa uspokojila s tým, že vo svojom vyjadrení z 31. októbra 2007 uviedla, po tom, ako zdôraznila slabý podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu, že „nemôže ísť o goodwill, klamlivú prezentáciu či ujmu“, že „nejde o klamlivú prezentáciu a žiadna ujma z toho nevyplýva“

a vo svojom vyjadrení z 1. apríla 2008 uviedla, že vedľajší účastník konania „neprekázal... klamlivú prezentáciu či ujmu“.

- 50 Odvolací senát v bodoch 44 až 47 napadnutého rozhodnutia preskúmal otázku existencie klamlivej prezentácie. Vzhľadom na to, že sa žalobkyňa v rámci správneho konania uspokojila s tým, že uvedenú existenciu spochybnila bez toho, aby rozvinula svoju argumentáciu, samotná skutočnosť, že odvolací senát skúmal otázku existencie klamlivej prezentácie, znamená, že odvolací senát argumentáciu žalobkyne zohľadnil.
- 51 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát najmä nezohľadnil skutočnosť, že vedľajší účastník konania (a ani jeho zákazníci) žalobkyňu nikdy nenapadli, hoci od novembra 2003 dochádzalo k súčasnému uvádzaniu výrobkov na trh, je potrebné zdôrazniť, že sa žalobkyňa na tieto okolnosti vo svojej argumentácii v priebehu správneho konania neodvolala. Nejde teda o odmietnutie zohľadniť argumentáciu uvedenú žalobkyňou v priebehu správneho konania.
- 52 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého dovoz ryže do Spojeného kráľovstva predstavoval priemerne 500 000 ton ročne, treba konštatovať, že odvolací senát toto tvrdenie výslovne uviedol v bode 3 napadnutého rozhodnutia. V bode 26 napadnutého rozhodnutia však poukázal na to, že aj malé podniky môžu mať goodwill. Z toho vyplýva, že podľa odvolacieho senátu nebolo nevyhnutné dokazovať presný podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu. Skutočnosť, že odvolací senát nevypočítal podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu na základe dôkazov poskytnutých žalobkyňou, pokiaľ ide o celkový objem trhu, teda neznamená, že odvolací senát odmietol zohľadniť časť tvrdení alebo dôkazov poskytnutých žalobkyňou v rozpore s článkom 74 nariadenia

č. 40/94. Skutočnosť, že nebol určený presný podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu, sa dá vysvetliť tým, že tento podiel nemal zásadný význam v štruktúre napadnutého rozhodnutia.

- 53 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát neodmietol zohľadniť tvrdenia uvádzané žalobkyňou v priebehu správneho konania. Argumentácia žalobkyne teda nie je skutkovo podložená, takže prvú časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť.

O druhej časti prvého žalobného dôvodu vychádzajúcej z porušenia článku 73 a článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

- 54 V rámci druhej časti prvého žalobného dôvodu žalobkyňa uvádza, že v napadnutom rozhodnutí odvolací senát vychádzal z údajných „skutočností“ a z domniek a právnych tvrdení, ktoré účastníci konania neuviedli alebo nepreukázali. Porušil tak článok 73 a článok 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 207/2009).
- 55 Po prvé odvolací senát nesprávne definoval alebo subsidiárne na predmetnú vec nesprávne uplatnil anglické právo upravujúce žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia.

- 56 Po druhé si odvolací senát „vymyslel závery“ a na podporu svojich tvrdení ohľadne údajného nebezpečenstva zámieny medzi dotknutými ochrannými známkami vychádzal zo špekulácií a z predpokladov.
- 57 Po tretie odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že existuje ujma, a to i napriek neexistencii dôkazov alebo tvrdení týkajúcich sa existencie takejto ujmy.
- 58 Vedľajší účastník konania nepreukázal, že získal goodwill. Jeho podiel na trhu s ryžou v Spojenom kráľovstve je príliš slabý na získanie goodwill.
- 59 Navyše sa odvolací senát dopustil chyby, keď nezohľadnil anatomické, estetické a umelecké rozdiely vyobrazenia hlavy slona v dotknutých ochranných známkach.
- 60 Odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že väčšina dôkazov poskytnutých vedľajším účastníkom konania nepreukazuje používanie staršej ochrannej známky pre ryžu v danom období. Napríklad pokladničné pásky odkazujú len na ryžu „G/E“ alebo „GE“ a nie na skoršiu ochrannú známku.
- 61 Žalobkyňa sa domnieva, že argumentácia odvolacieho senátu v bode 40 napadnutého rozhodnutia je nelogická, lebo sa domnieval, že „zrušovacie oddelenie určilo vyšší prah, než je prah požadovaný anglickým právom upravujúcim neoprávnené používanie označenia“, avšak nestotožnil sa so záverom zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého nebolo dokázané neoprávnené používanie označenia.

- 62 Tvrdí, že odvolací senát nemal žiaden skutkový základ na to, aby v bode 43 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že je „veľmi málo pravdepodobné, že by miera nárastu predajov zaznamenaná po dni podania bola taká, aká je, bez existencie goodwill vytvorenej podnikom k tomuto dátumu.“ Okrem toho odvolací senát nebol presný, keď použil výraz „goodwill vytvorená podnikom“.
- 63 ÚHVT a vedľajší účastníci konania navrhujú zamietnuť túto časť prvého žalobného dôvodu.

— Posúdenie Všeobecným súdom

- 64 Najprv je potrebné preskúmať údajné porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a potom údajné porušenie článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 druhá veta nariadenia č. 207/2009).
- 65 Treba pripomenúť, že podľa článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 sa v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu úrad pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania. Článok 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94 sa uplatňuje tiež na konania o výmaze týkajúce sa relatívneho dôvodu neplatnosti na základe článku 52 tohto nariadenia [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, TeleTech Holdings/ÚHVT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Zb. s. II-1767, bod 65]. Preto v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov neplatnosti prináleží účastníkovi konania, ktorý podal návrh na vyhlásenie neplatnosti a ktorý sa odvoláva na skoršiu národnú ochrannú známku, aby preukázal jej existenciu a prípadne rozsah ochrany

[pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 2005, Atomic Austria/ÚHVT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Zb. s. II-1319, bod 33].

- 66 Naopak, ÚHVT prináleží preskúmať, či boli v rámci námietkového konania splnené podmienky použitia uplatneného dôvodu zamietnutia zápisu. V tomto smere je potrebné posúdiť vecnú správnosť uvedených skutočností a dôkaznú silu podkladov, ktoré účastníci konania predložili (pozri v tomto zmysle rozsudok ATOMIC BLITZ, už citovaný v bode 65 vyššie, bod 34).
- 67 ÚHVT môže vzniknúť povinnosť vziať do úvahy najmä vnútroštátne právne predpisy členského štátu, v ktorom skoršia ochranná známka, na ktorej je založená námietka, požíva ochranu. V takomto prípade sa musí z úradnej povinnosti prostriedkami, ktoré považuje za užitočné na tento účel, oboznámiť s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu, ak sú takéto informácie potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu neplatnosti a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov. Obmedzenie skutkového základu preskúmania vykonávaného ÚHVT totiž nevylučuje, že zohľadní okrem skutočností výslovne uvedených účastníkmi námietkového konania aj všeobecne známe skutočnosti, teda skutočnosti, ktoré môže poznať každý alebo s ktorými je možné sa oboznámiť prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov (pozri v tomto zmysle rozsudok ATOMIC BLITZ, už citovaný v bode 65 vyššie, bod 35).
- 68 Tvrdenia žalobkyne je vhodné preskúmať s ohľadom na vyššie uvedené úvahy.
- 69 Pokiaľ ide v prvom rade o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nesprávne definoval, alebo subsidiárne na predmetnú vec nesprávne uplatnil anglické právo upravujúce žalobu týkajúcu sa neoprávneného používania označenia, treba konštatovať, že nesprávny výklad alebo použitie vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu môže

predstavovať nesprávne právne posúdenie, avšak nejde o porušenie článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94. Vzhľadom na to, že ÚHVT je povinný posúdiť z vlastného podnetu, či sú splnené podmienky uplatnenia uvádzaného dôvodu neplatnosti a prípadne sa oboznámiť z vlastného podnetu s právnymi predpismi dotknutého členského štátu, prípadnú chybu pri výklade alebo uplatnení vnútroštátnych predpisov nemožno považovať za prekročenie hraníc sporu medzi účastníkmi konania.

- 70 Pokiaľ ide ďalej o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého si odvolací senát „vymyslel závery“ a na podporu svojich tvrdení, pokiaľ ide o údajné nebezpečenstvo zámeny medzi dotknutými ochrannými známkami vychádzal zo špekulácií a z predpokladov, treba uviesť nasledujúce. Odvolací senát v bodoch 44 až 47 napadnutého rozhodnutia preskúmal, ako mu prináležalo, či je splnená jedna z podmienok žaloby týkajúca sa neoprávneného používania označenia, a síce existencia klamlivej prezentácie skoršej ochrannej známky. V tomto ohľade najprv v bode 44 napadnutého rozhodnutia uviedol vnútroštátne právo, ktoré uplatnil na predmetnú vec v bodoch 45 až 47 napadnutého rozhodnutia.
- 71 Vzhľadom na to, že odvolaciemu senátu prináležalo, aby preskúmal, či skoršie označenie uvedené vedľajším účastníkom konania umožňuje zakázať používanie neskoršej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 4 písm. b) nariadenia č. 40/94, bol povinný preskúmať, či existuje klamlivá prezentácia, ktorá by mohla viesť verejnosť k tomu, že by sa domnievala, že výrobky, ktoré žalobkyňa ponúka na predaj, sú výrobky vedľajšieho účastníka konania. Skutočnosť, že odvolací senát v bode 47 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že „sa nemožno vyhnúť tomu, že verejnosť nebude môcť odlíšiť ryžu a ich ochranné známky“ alebo že „ide nepochybne o klamlivú prezentáciu“, teda nemožno považovať za prekročenie hraníc sporu medzi účastníkmi konania. Argumentácia žalobkyne v tomto smere v skutočnosti odkazuje nie na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ale na nesprávne právne posúdenie, ktorého sa

údajne dopustil odvolací senát pri uplatnení vnútroštátnych právnych predpisov vykladaných vo vzájomnom spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

- 72 Pokiaľ ide o tvrdenie, podľa ktorého odvolací senát nesprávne dospel k záveru o existencii ujmy, a to aj napriek neexistencii dôkazu alebo tvrdenia o existencii takejto ujmy, treba uviesť, že odvolací senát mal povinnosť preskúmať, či sú splnené podmienky žaloby týkajúce sa neoprávneného používania označenia podľa práva Spojeného kráľovstva. Skutočnosť, že sa v bode 49 napadnutého rozhodnutia domnieval, že je dôvodné dospieť k záveru, že hrozí, že vedľajšiemu účastníkovi konania vznikne ujma vo forme priamej alebo nepriamej straty predajov, teda nie je porušením článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.
- 73 Svojim tvrdením, podľa ktorého vedľajší účastník konania nepreukázal, že získal goodwill, a jeho podiel na trhu je príliš nevýznamný, žalobkyňa v skutočnosti tvrdí, že sa odvolací senát v rámci posúdenia existencie goodwill dopustil nesprávneho právneho posúdenia, a nie že porušil článok 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, keď zohľadnil skutočnosti alebo dôkazy, ktoré účastníci konania neuviedli.
- 74 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát pochybil, keď nezohľadnil anatomické, estetické a umelecké rozdiely vyobrazenia hlavy slona v dotknutých ochranných známkach, treba uviesť, že toto tvrdenie v skutočnosti odkazuje na nesprávne právne posúdenie, ktorého sa odvolací senát údajne dopustil v rámci posúdenia existencie klamlivej prezentácie, a nie na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

- 75 Svojim tvrdením, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že väčšina dôkazov poskytnutých vedľajším účastníkom konania nepreukazuje používanie skoršej ochrannej známky pre ryžu v príslušnom období, žalobkyňa v skutočnosti odvolaciemu senátu vytýka, že dôkazy poskytnuté vedľajším účastníkom konania neposúdil správne. Takáto argumentácia sa týka nesprávneho posúdenia, ktorého sa údajne dopustil odvolací senát, a nie porušenia článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.
- 76 Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého je argumentácia odvolacieho senátu nelogická (pozri bod 61 vyššie), odkazuje tiež na údajné nesprávne právne posúdenie, a nie na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.
- 77 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého nemal odvolací senát žiaden skutkový základ na to, aby v bode 43 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru, že je „veľmi málo pravdepodobné, že by miera nárastu predajov zaznamenaná po dni podania bola taká, aká je, bez existencie goodwill vytvorenej podnikom k tomuto dátumu“ treba uviesť nasledujúce. Odvolaciemu senátu prináležalo, aby určil, či vedľajší účastník konania získal takú goodwill, akú vyžaduje právo Spojeného kráľovstva v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia. V prípade, že by odvolací senát dospel k záveru, že goodwill existuje bez dostatočného skutkového základu, predstavovalo by to nesprávne posúdenie. Žalobkyňa netvrdí, že by odvolací senát vychádzal zo skutočností, ktoré účastníci konania neuviedli, ale že odvolací senát vyvodil nesprávne závery zo skutkových okolností, ktoré boli pred ním uvedené.
- 78 Pokiaľ ide napokon o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát nebol presný, keď použil výraz „goodwill vytvorená podnikom“, treba uviesť, že sa v skutočnosti vzťahuje k nesprávnemu právnemu posúdeniu, ktorého sa údajne dopustil odvolací senát.

- 79 Z vyššie uvedeného vyplýva, že tvrdenia žalobkyne v skutočnosti neodkazujú na porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ale na nesprávne právne posúdenia, ktorých sa údajne dopustil odvolací senát pri uplatnení vnútroštátnych právnych predpisov alebo na nesprávne posúdenia. Tieto tvrdenia teda budú preskúmané v rámci druhého žalobného dôvodu.
- 80 Pokiaľ ide o údajné porušenie článku 73 nariadenia č. 40/94 treba pripomenúť, že podľa článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94 sa rozhodnutia ÚHVT môžu zakladať len na dôvodoch, ku ktorým mohli účastníci konania predložiť pripomienky.
- 81 V tomto rámci treba spresniť, že posúdenie skutočností je úlohou rozhodovacieho aktu. Právo byť vypočutý sa totiž vzťahuje na všetky skutkové alebo právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodovania, ale nie na konečné stanovisko, ktoré správny orgán zamýšľa zaujať [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7 júna 2005, Lidl Stiftung/ ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 62 a tam citovanú judikatúru]. Odvolací senát teda nebol povinný vypočuť žalobkyňu vo veci posúdenia skutkových a právnych skutočností, o ktoré sa rozhodol opierať svoje rozhodnutie. Nedopustil sa teda porušenia článku 73 nariadenia č. 40/94.
- 82 Vzhľadom na predchádzajúce je potrebné zamietnuť druhú časť prvého žalobného dôvodu a v dôsledku toho zamietnuť prvý žalobný dôvod v celom rozsahu.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

- 83 Žalobkyňa uvádza, že odvolací senát sa v bode 26 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že goodwill sa považuje za slabú len keď podnik nemá usadený charakter. Okrem toho sa nesprávne domnieval, že stupeň dôkazu vyžadovaný v anglickom práve nie je rovnaký ako pre rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním. Domnieva sa, že stupeň dôkazu vyžadovaný v anglickom práve je rovnaký pre všetky občianskoprávne veci.
- 84 Odvolací senát nezohľadnil alebo nesprávne vyložil skutočnosť, že vedľajší účastník konania mal preukázať právne dostatočným spôsobom každý prvok podmienok vyžadovaných v súvislosti so žalobou týkajúcou sa neoprávneného používania označenia. Odvolací senát sa uspokojil s tým, že v bodoch 47 až 49 napadnutého rozhodnutia potvrdil tvrdenia o existencii nebezpečenstva zámieny a ujmy, hoci sa neopierali o žiadne dôkazy.
- 85 Navyše sa odvolací senát dopustil chyby, pokiaľ ide o povahu výrobku, alebo túto povahu výrobku nesprávne pochopil. Sporná ochranná známka Spoločenstva je zapísaná pre ryžu bez toho, aby bol konkretizovaný druh ryže. V napadnutom rozhodnutí odvolací senát na niekoľkých miestach odkazuje na skutočnosť, že vedľajší účastník konania dodával špeciálne druhy ryže. Ďalej sa však domnieval, že vedľajší účastník konania je majiteľom práv k ryži a že výrobky chránené dotknutými ochrannými známkami sú rovnaké. Nesprávne tak dospel k záveru, že s ohľadom na niektoré skutočnosti veci bola činnosť vedľajšieho účastníka konania činnosťou v menšinovom

segmente týkajúcom sa osobitných druhov ryže, zatiaľ čo v iných častiach napadnutého rozhodnutia sa domnieval, že výrobkom a dotknutým trhom je ryža a trh s ryžou vo všeobecnosti.

- 86 Dotknuté ochranné známky vykazujú dostatočné vzhľadové a pojmové odlišnosti, pokiaľ ide o kresbu slona a odvolací senát ich mal zohľadniť.
- 87 Okrem toho dotknuté ochranné známky kludne spolu existovali na trhu počas niekoľkých rokov bez toho, aby akýkoľvek prípad zámeny zaujal pozornosť účastníkov konania.
- 88 ÚHVT a vedľajší účastník konania navrhujú druhý žalobný dôvod zamietnuť.

Posúdenie Všeobecným súdom

— Úvodné pripomienky

- 89 Podľa článku 52 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného ÚHVT, ak existuje skoršie právo

uvedené v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia a podmienky stanovené v danom odseku sú splnené. Podľa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannnej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba lokálny význam, ochranná známka, o ktorú sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa práva členského štátu, ktorým sa riadi dané označenie, práva k takémuto označeniu boli nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannnej známky Spoločenstva alebo pred dátumom práva prednosti uplatneného vo vzťahu k prihláške ochrannnej známky Spoločenstva a kde takéto označenie prepožičiava jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannnej známky.

⁹⁰ Z týchto spojených ustanovení vyplýva, že majiteľ nezapísanej ochrannnej známky, ktorá má väčší ako iba lokálny význam, môže dosiahnuť zrušenie neskoršej ochrannnej známky Spoločenstva, pokiaľ boli podľa práva členského štátu, ktoré sa uplatňuje na dané označenie, na jednej strane práva k takémuto označeniu nadobudnuté pred dátumom podania prihlášky ochrannnej známky Spoločenstva, a na druhej strane takéto označenie priznáva jeho majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannnej známky.

⁹¹ Na účely uplatnenia článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 odvolaciemu senátu prislúcha zohľadniť tak vnútroštátnu právnu úpravu uvedenú v tomto ustanovení, ako aj súdne rozhodnutia prijaté v dotknutom členskom štáte. Na základe toho je navrhovateľ výmazu povinný preukázať, že predmetné označenie patrí do pôsobnosti práva dotknutého členského štátu a umožňuje zakázať používanie neskoršej ochrannnej známky [rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. júna 2009, Last Minute Network/ÚHVT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 a T-115/07, Zb. s. II-1919, bod 47; pozri tiež analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júna 2007, Budějovický Budvar/ÚHVT – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 až T-56/04, T-58/04 až T-59/04, neverejnený v Zbierke, bod 74].

92 V predmetnej veci je právom členského štátu, ktoré sa uplatňuje na nezapísanú národnú ochrannú známku, Trade Marks Act, 1994 (zákon Spojeného kráľovstva o ochranných známkach), ktorého článok 5 ods. 4 stanovuje:

„Ochranná známka nemôže byť zapísaná, ak je jej používanie v Spojenom kráľovstve ohrozené:

a) z dôvodu akéhokoľvek právneho predpisu [najmä podľa práva týkajúceho sa neoprávneného používania označenia (law of passing off)], ktoré chráni nezapísanú ochrannú známku alebo každé iné označenie používané v obchodnom styku...“

93 Z tohto textu v zmysle jeho výkladu vnútroštátnymi súdmi [Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL] vyplýva, že na to, aby vedľajší účastník konania v predmetnej veci na účely ochrany svojej nezapísanej národnej ochrannej známky dosiahol vyhlásenie neplatnosti spornej ochrannej známky Spoločenstva, musí v súlade s právnym režimom žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia upravenej právom Spojeného kráľovstva preukázať, že sú splnené podmienky týkajúce sa nadobudnutej goodwill, klamlivej prezentácie a ujmy spôsobenej goodwill.

94 Odvolací senát tieto tri podmienky uviedol v bode 23 napadnutého rozhodnutia (pozri bod 10 vyššie) a žalobkyňa vlastne tiež pripúšťa, že odvolací senát správne identifikoval teoretický prístup, pokiaľ ide o žaloby týkajúce sa neoprávneného používania označenia.

95 Domnieva sa však, že pre každú z týchto podmienok odvolací senát tento teoretický prístup v predmetnej veci nepoužil správne. V rámci každej z týchto troch podmienok teda treba preskúmať, či odvolací senát správne stanovil, že sú v predmetnej veci splnené.

— O goodwill

- 96 Žalobkyňa odvolaciemu senátu v podstate vytýka, že dospel k záveru, že goodwill existuje aj napriek nevýznamnej prítomnosti vedľajšieho účastníka konania na trhu s ryžou v Spojenom kráľovstve.
- 97 Najprv je potrebné stanoviť rozhodný dátum, ku ktorému mala žalobkyňa preukázať, že goodwill získala. Odvolací senát sa domnieval, že rozhodujúcim dátumom je deň podania prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva, a síce 29. apríl 1996. Vedľajší účastník konania uvádza, že podľa práva Spojeného kráľovstva je rozhodujúcim dátumom dátum prvého použitia spornej ochrannej známky Spoločenstva na trhu, a síce v predmetnej veci rok 2003.
- 98 Je pravda, ako zdôrazňuje vedľajší účastník konania, že z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že v režime žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia musí byť goodwill preukázaná k dátumu, keď začal žalovaný v rámci žaloby ponúkať svoje výrobky alebo svoje služby [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].
- 99 Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 však nestanovuje ako rozhodujúci tento deň, ale deň, kedy bola podaná prihláška ochrannej známky Spoločenstva, pretože od navrhovateľa vyhlásenia neplatnosti tejto ochrannej známky požaduje, aby nadobudol práva k svojej nezapísanej národnej ochrannej známke pred dňom tohto podania (rozsudok LAST MINUTE TOUR, už citovaný v bode 91 vyššie, bod 51), teda v predmetnej veci 29. apríl 1996. Ako odvolací senát zdôraznil v bode 27 napadnutého rozhodnutia, znenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 je v tomto smere jasné.

- 100 Bolo teda správne, že odvolací senát preskúmal, či vedľajší účastník konania preukázal, že goodwill získal k 29. aprílu 1996.
- 101 Odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že goodwill bola opísaná ako príťažlivosť pre zákazníkov [IRC v. Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].
- 102 Odvolací senát sa okrem toho domnieval, že existencia goodwill je v zásade preukázaná predložením dôkazu o obchodných a reklamných činnostiach, účtoch zákazníkov atď. Dôkaz o seriózných obchodných činnostiach, ktoré vedú k získaniu dobrého mena a rozvoju klientely, vo všeobecnosti stačí na preukázanie goodwill (napadnuté rozhodnutie, bod 25).
- 103 Pokiaľ ide o dôkazy predložené vedľajším účastníkom konania, stačí uviesť nasledujúce.
- 104 Vedľajší účastník konania predložil najmä miestoprišažné vyhlásenie svojho riaditeľa z 13. decembra 1998, ktoré uvádza množstvo ryže v tonách predané ročne v rokoch 1988 až 1997. Podľa tohto vyhlásenia vedľajší účastník konania v Spojenom kráľovstve pod skoršou ochrannou známkou v roku 1995 predal 84 ton ryže, v roku 1996 52 ton a v rokoch 1988 až 1994 medzi 42 a 68 tonami za rok.
- 105 Ako odvolací senát konštatoval v bode 31 napadnutého rozhodnutia, obsah miestoprišažného vyhlásenia je potvrdený aj ďalšími dôkazmi, ktoré predložil vedľajší účastník

konania. Hoci je pravda, že sa väčšina dôkazov poskytnutých vedľajším účastníkom konania týka obdobia nasledujúceho po 29. apríli 1996, nemení to nič na tom, že časť poskytnutých dôkazov odkazuje na obdobie, ktoré predchádzalo tomuto dátumu. Ako odvolací senát napríklad uviedol v bode 30 napadnutého rozhodnutia, vedľajší účastník konania predložil osem faktúr vystavených medzi rokom 1992 a 29. aprílom 1996 a predložených zákaznikom nachádzajúcim sa v Londýne, Kente a Middlesexe (Spojené kráľovstvo), ktoré sa týkajú predaja ryže s uvedením výrazu „Golden Elephant“.

- 106 Navyše vedľajší účastník konania predložil pásky z registračnej pokladne, na ktorých sú uvedené predaje ryže k rôznym dňom v marci a apríli 1993, decembri 1994 a januári, februári a marci 1995. V tomto ohľade žalobkyňa uvádza, že pásky z registračnej pokladne odkazujú len na ryžu „G/E“ alebo „GE“, a nie na skoršiu ochrannú známku. Treba sa však domnievať, že len táto skutočnosť nie je dostatočná na to, aby im nebola priznaná žiadna dôkazná sila. Ako uviedol odvolací senát v bode 32 napadnutého rozhodnutia, v skutočnosti je bežné, že predané výrobky sú na páskach registračných pokladní uvedené v skrátenej forme. Okrem toho treba zdôrazniť, že nejde o jediné dôkazy poskytnuté vedľajším účastníkom konania na preukázanie predaja ryže pod skoršou ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve. V tomto rámci treba zdôrazniť, že odvolací senát je povinný vykonať globálne posúdenie všetkých dôkazov predložených ÚHVT. Nie je totiž možné vylúčiť, že súbor dôkazov umožní preukázať dokazované skutočnosti, hoci každý z týchto dôkazov posudzovaný samostatne správnosť týchto skutočností preukázať nemôže (rozsudok Súdneho dvora zo 17. apríla 2008, Ferrero Deutschland/ÚHVT a Cornu, C-108/07 P, neuvverejnený v Zbierke, bod 36). Odvolací senát správne zohľadnil pásky z registračnej pokladne ako dôkazy podporujúce obsah miestoprišažného vyhlásenia.

- 107 V každom prípade treba konštatovať, že hoci uvedené pásky nemali dôkaznú silu, skutočnosť, že vedľajší účastník konania predával ryžu pod skoršou ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve v období, ktoré predchádzalo podaniu prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva, je dostatočne preukázaná predložením miestoprišažného vyhlásenia a niekoľkých faktúr.

- 108 Je pravda, že predaje, ktoré uvádza miestoprísažné vyhlásenie treba považovať za slabé vzhľadom na celkový trh s ryžou dovážanou do Spojeného kráľovstva. Podľa vyhlásenia generálneho tajomníka Združenia pre ryžu (Rice Association), ktoré žalobkyňa predložila ÚHVT totiž celková výška dovozov ryže do Spojeného kráľovstva predstavovala od roku 2000 do roku 2004 priemerne 500 000 ton ročne, na základe čoho je možné sa domnievať, že dovozy medzi rokmi 1988 a 1996 boli podobné. Za predpokladu, že celkový trh v roku 1995 predstavoval 500 000 ton, bol podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu 0,0168 %.
- 109 Treba teda preskúmať, či sa odvolací senát správne domnieval, že obchodná činnosť vedľajšieho účastníka konania aj napriek tomu stačí na získanie goodwill.
- 110 Odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia uviedol, že aj malé podniky môžu mať goodwill. Toto konštatovanie vychádza z vnútroštátnej judikatúry, ktorú odvolací senát právom citoval, a síce z veci Stannard/Reay, [1967] R.P.C. 589. V tejto veci bolo rozhodnuté, že ambulantský obchod fish and chips s obratom medzi 129 a 138 librami šterlingov za týždeň získal goodwill potom, ako tri týždne vykonával činnosť.
- 111 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia treba na účely preukázania existencie goodwill predložiť dôkaz o obchodnej činnosti, ktorá prekračuje minimálny prah, treba zdôrazniť, že ÚHVT správne poznamenáva, že oddiel právnického diela a judikatúra citované v tejto súvislosti v žalobe sa týkajú nebezpečenstva klamlivosti. Z vnútroštátnej judikatúry však vyplýva, že predaje pod minimálnym prahom dostatočné nie sú [Anheuser-Busch Inc/Budějovický Budvar Národní podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. V tejto veci bolo rozhodnuté, že predaj piva v malých množstvách, ktoré bolo do Spojeného kráľovstva dovezené v kufri a predávané v reštaurácii v americkom štýle v Canterbury (Spojené kráľovstvo), sa nachádzal pod minimálnym prahom.

- 112 V predmetnej veci treba dospieť k záveru, že predaje ryže pod skoršou ochrannou známkou realizované vedľajším účastníkom konania pred rozhodujúcim dátumom sa nachádzajú nad týmto minimálnym prahom. Nejde totiž o príležitostné predaje veľmi malých množstiev. Vedľajší účastník konania v Spojenom kráľovstve ryžu pod skoršou ochrannou známkou predával neustále od roku 1988, to znamená počas ôsmich rokov predtým, ako žalobkyňa podala prihlášku spornej ochrannej známky Spoločenstva. Množstvo predanej ryže nachádzajúcej sa medzi 42 až 84 tonami ročne medzi rokmi 1988 až 1996 nemožno považovať za úplne bezvýznamné.
- 113 Samotná skutočnosť, že podiel vedľajšieho účastníka konania na trhu bol veľmi slabý v porovnaní s celkovou výškou dovozov ryže do Spojeného kráľovstva nestačí na to, aby bolo možné sa domnievať, že sa predaje ryže nachádzali pod minimálnym prahom.
- 114 Napríklad vo veci Jian Tools for Sales/Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)] nebol predaj 127 softvérov americkým podnikom na trhu Spojeného kráľovstva pod minimálnym prahom.
- 115 V tomto rámci je potrebné zdôrazniť, že sudy Spojeného kráľovstva sú veľmi opatrné, pokiaľ ide o rozhodnutie, že podnik môže mať zákazníkov, ale nie goodwill (WADLOW, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 3.11). Odvolací senát teda správne uviedol, že aj malé podniky môžu mať goodwill.
- 116 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, že odvolací senát sa v bode 26 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že goodwill sa považuje za nevýznamnú len v prípade, že podnik nemá usadenú povahu, stačí konštatovať, že toto tvrdenie v rámci argumentácie odvolacieho senátu nemá zásadný význam. Odvolací senát dospel správne k záveru, že obchodná činnosť vedľajšieho účastníka konania, spočívajúca v predaji ryže

pod skoršou ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve, stačí na získanie goodwill predtým, ako bola podaná prihláška spornej ochrannej známky Spoločenstva. Aj za predpokladu, že by sa táto goodwill musela považovať za slabú z dôvodu obmedzeného množstva predajov, nemožno ju v každom prípade považovať za neexistujúcu.

- 117 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sa odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že „stupeň dôkazu vyžadovaný v anglickom práve nebol taký istý ako napríklad v prípade rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním“ a podľa ktorého je stupeň dôkazu vyžadovaný v anglickom práve rovnaký pre všetky občianskoprávne veci, keďže je založený na zvážení pravdepodobností, treba uviesť nasledujúce. Vyššie uvedená veta z napadnutého rozhodnutia neodkazuje na stupeň dôkazu v zmysle stupňa presvedčenia súdu, ktoré je potrebné. To vyplýva z nasledujúcej vety napadnutého rozhodnutia, podľa ktorej „podnik môže vytvoriť pridanú hodnotu a goodwill bez toho, aby dosiahol úroveň znalosti potrebnej na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti získanej používaním alebo dobrého mena v zmysle článku 8 ods. 5 [nariadenia č. 40/94].“ V tomto smere sa odvolací senát nedopustil žiadnej chyby. Judikatúra, ktorú odvolací senát citoval na podporu svojho stanoviska, a síce rozsudok *Phones4U Ltd/Phone4u.co.uk Internet Ltd* [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], totiž potvrdzuje, že štandard vyžadovaný na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti na účely zápisu ochrannej známky je omnoho vyšší, než štandard vyžadovaný na preukázanie existencie goodwill.
- 118 S ohľadom na vyššie uvedené vedľajší účastník konania nemusel predkladať prieskum trhu týkajúci sa rozsahu, v akom verejnosť pozná skoršiu ochrannú známku, a to na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa.
- 119 Treba tiež odmietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého je argumentácia odvolacieho senátu v bode 40 napadnutého rozhodnutia nelogická v rozsahu, v akom sa domnieval, že „zrušovacie oddelenie stanovilo vyšší prah, než je požadovaný anglickým

právom upravujúcim neoprávnené používanie označenia“, avšak nestotožnil sa so záverom zrušovacieho oddelenia, podľa ktorého nebolo dokázané neoprávnené používanie označenia. Keďže sa odvolací senát domnieval, že zrušovacie oddelenie stanovalo chybné príliš vysoký prah na dokázanie existencie goodwill, je úplne logické, že sa nestotožnil so záverom zrušovacieho oddelenia.

120 Pokiaľ ide o argumentáciu žalobkyne, že odvolací senát sa v bode 43 napadnutého rozhodnutia nesprávne domnieval, že je veľmi málo pravdepodobné, že by miera nárastu predajov zaznamenaná po dni podania prihlášky bola taká, aká je, bez existencie goodwill vytvorenej podnikom k tomuto dátumu, a podľa ktorej odvolací senát nebol presný, keď použil výraz „goodwill vytvorená podnikom“, treba konštatovať, že bod 43 je nadbytočným dôvodom napadnutého rozhodnutia. Vedľajší účastník konania totiž dostatočne preukázal existenciu goodwill ku dňu podania prihlášky spornej ochrannej známky Spoločenstva aj ak sa nezohľadní miera nárastu predajov po tomto dátume.

121 Pokiaľ ide o tvrdenie, že odvolací senát nebol presný, keď použil výraz „goodwill vytvorená podnikom“ a podľa ktorého mal vedľajší účastník konania dokázať goodwill spojenú s menom alebo s dotknutou ochrannou známkou, treba okrem iného uviesť, že žaloba týkajúca sa neoprávneného používania označenia nechráni goodwill súvisiacu s ochrannou známkou ako takou, ale vlastnícke právo súvisiace s podnikom alebo goodwill, vo vzťahu ku ktorému sa ochranná známka používala (WADLOW, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 3.4). Nemožno teda kritizovať terminológiu použitú odvolacím senátom.

122 V každom prípade, pokiaľ by mala byť argumentácia žalobkyne pochopená v tom zmysle, že odvolaciemu senátu vytýka, že na účely preukázania existencie goodwill

zohľadnil celú obchodnú činnosť vedľajšieho účastníka konania, treba konštatovať, že takéto tvrdenie nie je vecne podložené. Odvolací senát totiž odkázal na obchodnú činnosť vedľajšieho účastníka konania spočívajúcu v predaji ryže pod skoršou ochrannou známkou na trhu v Spojenom kráľovstve s cieľom preukázať jeho goodwill, a nie na celú obchodnú činnosť vedľajšieho účastníka konania.

— O klamlivej prezentácii

- ¹²³ Odvolací senát sa domnieval, že sporná ochranná známka Spoločenstva je klamlivou prezentáciou skoršej ochrannej známky (pozri bod 17 vyššie).
- ¹²⁴ V tejto súvislosti žalobkyňa odvolaciemu senátu vytýka, že vychádzal z domnienok, ktoré sa neopierali o žiaden dôkaz. Okrem toho mal odvolací senát podľa žalobkyne zohľadniť pokojnú koexistenciu dotknutých ochranných známok na trhu bez toho, aby akýkoľvek prípad zámeny pritiahol pozornosť účastníkov konania. Odvolací senát mal zohľadniť neexistenciu zámeny a súhlas vedľajšieho účastníka konania. Okrem toho odvolací senát nezohľadnil rozdiely, pokiaľ ide o vyobrazenie hláv slona v dotknutých ochranných známkach.
- ¹²⁵ Najprv je potrebné preskúmať prípustnosť argumentácie žalobkyne vychádzajúcej z pokojnej koexistencie dotknutých ochranných známok, z neexistencie prípadu zámeny medzi týmito ochrannými známkami a zo súhlasu vedľajšieho účastníka konania.

- 126 ÚHVT správne zdôrazňuje, že argumentácia bola predložená prvýkrát až Všeobecnému súdu. Treba pripomenúť, že podľa článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku účastníci konania nemôžu svojimi vyjadreniami meniť predmet konania pred odvolacím senátom.
- 127 Treba tiež pripomenúť, že podľa článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94, ktorý sa uplatňuje v prípade konaní o vyhlásenie neplatnosti týkajúcich sa relatívneho dôvodu neplatnosti, sa ÚHVT obmedzil pri skúmaní v predmetnej veci na skutočnosti, dôvody a dôkazy predložené účastníkmi konania (pozri bod 65 vyššie).
- 128 Údajný súhlas vedľajšieho účastníka konania týkajúci sa používania spornej ochranej známky Spoločenstva žalobkyňou predstavuje dôvod na obranu, ktorý žalobkyňa pred ÚHVT neuviedla a ktorý ÚHVT nebol povinný skúmať *ex offio* na základe článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94. Toto tvrdenie je teda neprípustné, lebo má za cieľ zmeniť predmet konania pred odvolacím senátom.
- 129 Žalobkyňa však tiež uvádza, že odvolací senát mal v rámci preskúmania existencie klamlivej prezentácie zohľadniť skutočnosť, že vedľajší účastník konania neposkytol dôkaz o žiadnom prípade zámeny. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že ÚHVT je povinný oboznámiť sa z úradnej povinnosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi daného členského štátu, ak sú takéto informácie potrebné na posúdenie podmienok uplatnenia dôvodu neplatnosti a najmä vecnej správnosti predkladaných skutkových okolností alebo dôkaznej sily predložených dokumentov (pozri bod 67 vyššie). Okrem toho treba uviesť, že vedľajší účastník konania v priebehu správneho konania nespochybnil, že žalobkyňa začala spornú ochrannú známku Spoločenstva v Spojenom kráľovstve používať v novembri 2003.

- 130 Žalobkyňa sa v podstate domnieva, že právo Spojeného kráľovstva v takejto situácii vyžaduje, aby v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia žalobca na účely preukázania klamlivej prezentácie predložil dôkaz o konkrétnych prípadoch zámény, ku ktorým došlo. Toto tvrdenie treba považovať za prípustné, lebo - za predpokladu, že by výklad práva Spojeného kráľovstva predložený žalobkyňou bol správny - mal odvolací senát preskúmať, či vedľajší účastník konania predložil dôkaz o konkrétnych prípadoch zámény. Otázka, či výklad práva Spojeného kráľovstva predložený žalobkyňou je správny, je otázkou týkajúcou sa dôvodnosti tohto tvrdenia, a nie prípustnosti.
- 131 O veci samej treba uviesť, že na účely posúdenia klamlivosti danej prezentácie je potrebné preskúmať, či ponuka ryže v Spojenom kráľovstve pod spornou ochrannou známkou Spoločenstva môže viesť verejnosť k tomu, že obchodný pôvod tohto výrobku pripíše vedľajšiemu účastníkovi konania.
- 132 V tomto rámci treba preskúmať, či na základe zväzenia pravdepodobností je pravdepodobné, že podstatná časť príslušnej skupiny osôb bude vedená k tomu, že si kúpi omylom výrobok žalobkyne domnievajúc sa, že ide o výrobok vedľajšieho účastníka konania (pozri v tomto zmysle Reckitt & Coleman Products Ltd/Borden Inc. & Ors, už citovaný v bode 93 vyššie, bod 407). Z vnútroštátnej judikatúry okrem toho vyplýva, že klamlivý charakter prezentácie výrobkov a služieb žalovaného sa má v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia posúdiť z hľadiska zákazníkov žalobcu a nie z hľadiska verejnosti všeobecne (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, už citovaný v bode 93 vyššie; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok LAST MINUTE TOUR, už citovaný v bode 91 vyššie, bod 60).
- 133 V predmetne veci odvolací senát v bode 45 napadnutého rozhodnutia správne uviedol, že dotknuté výrobky sú zhodné. Sporná ochranná známka Spoločenstva je totiž zapísaná pre ryžu a skoršia ochranná známka sa používala pre ten istý výrobok. Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého sa skoršia ochranná známka používala pre

špeciálne druhy ryže, treba zdôrazniť, že špeciálne druhy ryže sú súčasťou výrobku „ryža“, pre ktorý je sporná ochranná známka Spoločenstva zapísaná. Skutočnosť, že vedľajší účastník konania na trh neuvádzal všetky druhy ryže, nespochybňuje konštatovanie pokiaľ ide o zhodnosť výrobkov.

- 134 Odvolací senát okrem toho uviedol, a žalobkyňa mu v tom neodporovala, že slovný prvok dotknutých označení je zhodný. Ako uviedol odvolací senát, slovo „brand“ (značka) v spornej ochrannéj známke Spoločenstva predstavuje doplnok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Obe označenia sú hlavne vytvorené z prvku „golden elephant“, nad ktorým je uvedený jeho preklad do čínštiny, a vyobrazením hlavy slona.
- 135 Je pravda, že – ako zdôrazňuje žalobkyňa – existujú významné odlišnosti, pokiaľ ide o konkrétne vyobrazenie hláv slona. Skoršia ochranná známka totiž hlavu slona ukazuje spredu. Na hlave slona, ktorý má zvesený chobot a je obkolesený ozdobným diskom s motívom vlajočiek tvoriacich kruh, sa nachádza koruna. Naproti tomu sporná ochranná známka Spoločenstva ukazuje hlavu slona, ktorá je vyobrazená štylizovanejším spôsobom, a to z profilu. Slon má plochú ozdobnú látkovú čapicu a jeho chobot je zdvihnutý.
- 136 V predmetnej veci je veľmi pravdepodobné, že podstatná časť zákazníkov vedľajšieho účastníka konania bude predpokladať, keď bude konfrontovaná s ryžou označenou ochrannou známkou obsahujúcou slovný prvok „golden elephant“ v angličtine a v čínštině a s vyobrazením hlavy slona, že ide o ryžu uvádzanú na trh vedľajším účastníkom konania. Samotné odlišnosti, pokiaľ ide o vyobrazenie hláv slona, nestačia na spochybnenie konštatovania existencie klamlivej prezentácie. V tomto rámci treba zdôrazniť, že typický zákazník nie je schopný vybaviť si presne všetky detaily ochrannéj známky (WADLOW, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 8.41).

- 137 Okrem toho aj za predpokladu, že by si zákazníci vedľajšieho účastníka konania všimli rozdiel, pokiaľ ide o vyobrazenie slona, je veľmi pravdepodobné, že sa budú domnievať, že ide len o ozdobný rozdiel. Bolo rozhodnuté v prospech žalobcov v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia vo veci, v ktorej žalovaní používali pre vlákna etiketu, ktorá predstavovala dvoch slonov nesúcich štandardu, rovnako ako to predstavovali etikety používané žalobcami pre zhodné výrobky. Rozdiely, pokiaľ ide o stvárnenie slonov v oboch ochranných známkach, neboli považované za rozhodujúce, lebo sa rozhodlo, že aj osoby, ktoré môžu postrehnúť rozdiely medzi oboma etiketami, sa budú pravdepodobne domnievať, že ide o rozdiely ozdobnej povahy, ktoré podstatne nemenia rozlišujúci a charakteristický symbol, a že žalobcovia v rámci žaloby sami vykonali zmenu ochrannej známky [Johnston/Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. Rovnako je veľmi pravdepodobné, že sa zákazník vedľajšieho účastníka konania, ak si všimne rozdiely vo vyobrazení slonov, bude domnievať, že sporná ochranná známka Spoločenstva je len variantom alebo zmenou skoršej ochrannej známky.
- 138 Je potrebné uviesť, že slovný prvok dotknutých ochranných znáмок má vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, lebo je fantazijný a vôbec neopisuje ryžu. Za týchto podmienok existuje nevyhnutné nebezpečenstvo, že zákazníci vedľajšieho účastníka konania, ktorí sa stretnú s ryžou označenou ochrannou známkou obsahujúcou rovnaký slovný prvok a vyobrazenie hlavy slona, prisúdia obchodný pôvod ryže vedľajšiemu účastníkovi konania, a to aj napriek rozdielom, ktoré sú vo vyobrazení slonov.
- 139 Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že odvolací senát úplne ignoroval rozdiely medzi oboma vyobrazeniami predstavujúcimi hlavu slona. Hoci platí, že odvolací senát nevykonal výslovnú analýzu rozdielov medzi týmito vyobrazeniami, treba zdôrazniť, že odvolací senát sa nedomnieval, že dotknuté ochranné známky sú z vizuálneho hľadiska zhodné, ale len že existuje „výrazná vzhľadová podobnosť“ (bod 46 napadnutého rozhodnutia). Toto konštatovanie

je možné odôvodniť s ohľadom na výskyt slovného prvku zhodného v angličtine aj v čínštine a na výskyt vyobrazenia predstavujúceho hlavu slona.

- 140 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého mal účastník konania predložiť dôkaz o konkrétnych prípadoch zámery, treba uviesť nasledujúce. Podľa práva Spojeného kráľovstva prináleží súdu, aby určil, či je pravdepodobné, že príslušná verejnosť bude oklamaná. Príklady konkrétnych prípadov zámery môžu byť užitočné, ale rozhodnutie súdu nezávisí len, alebo v podstatnej miere, na posúdení takýchto dôkazov [Parker-Knoll Ltd/Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].
- 141 Neexistencia dôkazu o konkrétnych prípadoch zámery môže hrať rolu v prípade, že je možné, že táto okolnosť môže hrať v neprospech žalobcu v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia, ak boli výrobky žalovaného v rámci tejto žaloby zjavne na trhu dlhodobo prítomné [WADLOW, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 10 13]. Neexistenciu dôkazu o konkrétnych prípadoch zámery je však často možné ľahko vysvetliť a len zriedkavo je určujúcim faktorom [Harrods Ltd/Harroddian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].
- 142 Samozrejme môžu existovať tak problematické veci, že súd nebude môcť dospieť bez dôkazov k záveru, pokiaľ ide o existenciu klamlivej prezentácie [pozri v tomto zmysle AG Spalding & Bros/AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286].
- 143 V predmetnej veci sa však odvolací senát v bode 47 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že sa nemožno vyhnúť tomu, že spotrebiteľia, ktorí budú konfrontovaní so skoršou ochrannou známkou, identifikujú ryžu predávanú pod spornou ochrannou známkou Spoločenstva ako ryžu distribuovanú vedľajším účastníkom konania. S ohľadom na totožnosť slovného prvku a skutočnosť, že obrazový prvok dotknutých

ochranných známkov predstavuje hlavu slona, je možné dospieť k tomuto záveru na základe samotného porovnania dotknutých ochranných známkov. V takejto situácii nemožno neexistenciu dôkazu o konkrétnych prípadoch zámene považovať za určujúci faktor.

- ¹⁴⁴ Z predchádzajúceho vyplýva, že za okolností predmetnej veci odvolací senát správne dospel k záveru, že existuje klamlivá prezentácia a nebolo nevyhnutné, aby vedľajší účastník konania predložil dôkazy o konkrétnych prípadoch zámene.

— O škode alebo o riziku škody

- ¹⁴⁵ Odvolací senát v bode 49 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že vzhľadom na to, že vedľajší účastník konania preukázal existenciu goodwill v Spojenom kráľovstve pre ochrannú známku, ktorá sa veľmi podobá na spornú ochrannú známku Spoločenstva a ktorá sa vzťahuje na zhodné výrobky, je dôvodné dospieť k záveru, že vedľajšiemu účastníkovi konania vznikne ujma.

- ¹⁴⁶ V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že odvolací senát sa nesprávne domnieval, že existuje ujma, a to aj napriek neexistencii dôkazu alebo tvrdenia týkajúceho sa takejto ujmy. Odvolací senát sa obmedzil na to, že k tejto otázke uviedol tvrdenia.

- ¹⁴⁷ Treba uviesť, že z vnútroštátnej judikatúry vyplýva, že v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia žalobca nemusí preukázať, že mu vznikla ujma. Stačí, že je ujma pravdepodobná.

- 148 Klamlivá prezentácia, ktorá vedie príslušnú skupinu verejnosti k tomu, že sa bude domnievať, že výrobky žalovaného v rámci žaloby týkajúcej sa neoprávneného používania označenia sú výrobky žalobcu v rámci tejto žaloby, môže samotnou svojou podstatou spôsobiť ujmu žalobcovi v prípade, že oblasti obchodných činností žalobcu a žalovaného sú primerane blízke (WADLOW, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Londýn, 2004, bod 4.13).
- 149 V predmetnej veci sa konštatovalo, že dotknuté výrobky sú zhodné a že sa podstatná časť zákazníkov vedľajšieho účastníka konania bude domnievať, že ryža predávaná žalobkyňou pod spornou ochrannou známkou Spoločenstva pochádza od vedľajšieho účastníka konania. Za týchto okolností skutočne existuje nebezpečenstvo, že vedľajší účastník konania neuskutoční predaje, lebo jeho zákazníci, ktorí chcú kúpiť jeho ryžu, kúpia omylom ryžu žalobkyne.
- 150 Odvolací senát sa teda správne domnieval, že existuje riziko ujmy.
- 151 Preto treba druhý žalobný dôvod zamietnuť a v nadväznosti na to žalobu žalobkyne ako celok.

2. O druhom a treťom návrhu vedľajšieho účastníka konania

- 152 Vo svojom druhom a treťom žalobnom návrhu vedľajší účastník konania subsidiárne požaduje jednak zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom v ňom odvolací senát uvádza, že rozhodujúcim dátumom na vyriešenie otázky neoprávneného používania označenia je deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva,

a jednak zmenu uvedeného rozhodnutia tak, aby sa konštatovalo, že rozhodujúcim dátumom na vyriešenie tejto otázky je dátum prvého použitia ochrannej známky.

- 153 V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že z úvah uvedených v bodoch 97 až 100 vyššie vyplýva, že odvolací senát sa správne domnieval, že rozhodujúcim dátumom, ku ktorému musí vedľajší účastník konania preukázať, že získal goodwill, je deň podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva. Zo znenia článku 8 ods. 4 písm. a) nariadenia č. 40/94 totiž jasne vyplýva, že práva k skoršiemu označeniu museli vzniknúť pred týmto dátumom.
- 154 Druhý a tretí návrh vedľajšieho účastníka konania teda treba zamietnuť bez toho, aby bolo nevyhnutné, aby sa Všeobecný súd vyjadroval k otázke, či sú tieto návrhy prípustné aj napriek skutočnosti, že sa netýkajú zmeny výroku napadnutého rozhodnutia.

3. O návrhoch vedľajšieho účastníka konania, ktoré sa vzťahujú k predpokladaným príčinám neplatnosti, teda k článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č 40/94

- 155 Treba pripomenúť, že vo svojom vyjadrení, v ktorom boli uvedené nové dôvody, žiada vedľajší účastník konania zrušenie napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom dospelo k záveru, že dôvod vychádzajúci z dôvodu neplatnosti stanoveného v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 je neprípustný. Žiadal tiež zmenu napadnutého rozhodnutia tak, aby boli jeho dôvody vychádzajúce z dôvodov neplatnosti stanovených v článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94 vyhlásené za prípustné a dôvodné a aby bola sporná ochranná známka Spoločenstva vyhlásená za neplatnú

na základe jedného z týchto dodatočných dôvodov, prípadne oboch týchto dôvodov (pozri bod 26 vyššie).

- 156 V tejto súvislosti vedľajší účastník konania uvádza, že nebolo správne, že mu odvolací senát nevyhovel pokiaľ ide o oba tieto body a že mal predmetnú ochrannú známku vyhlásiť za neplatnú na týchto dvoch dodatočných základoch.
- 157 Tieto nové dôvody a nové návrhy podal vedľajší účastník konania v návaznosti na to, že uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie, odmietlo ako neprípustnú samostatnú žalobu, ktorú podal proti napadnutému rozhodnutiu. Vedľajší účastník konania sa domnieva, že nové dôvody sú prípustné, lebo sú založené na právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania v zmysle článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku. Podľa jeho názoru uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie, takúto novú skutkovú a právnu okolnosť predstavuje.
- 158 Žalobkyňa a ÚHVT navrhujú tieto žalobné dôvody zamietnuť. Žalobkyňa sa najmä domnieva, že nejde o „nové dôvody“ v zmysle článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku, lebo ide o tie isté právne dôvody ako tie, ktoré spoločnosť Hoo Hing uplatnila v rámci veci, v ktorej bolo vydané uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie, a ktoré boli zamietnuté. Podľa žalobkyne toto uznesenie nemôže užitočne podložiť tvrdenie, podľa ktorého vytvorilo dostatočnú a relevantnú „právnú alebo skutkovú zmenu“, ktorá „vyšla najavo“ za okolností, ktoré môžu legitímne odôvodniť opätovné otvorenie spisu. ÚHVT najmä tvrdí, že nové dôvody boli predložené oneskorene a že sú teda neprípustné.
- 159 Najskôr treba pripomenúť, že podľa článku 134 ods. 2 rokovacieho poriadku majú v rámci súdnych konaní týkajúcich sa práv duševného vlastníctva vedľajší účastníci

konania rovnaké procesné práva ako hlavní účastníci konania a môžu uvádzať návrhy a dôvody nezávisle na tých, ktoré uviedli hlavní účastníci konania. Podľa článku 134 ods. 3 tohoto poriadku môže vedľajší účastník konania vo svojom vyjadrení k žalobe navrhovať zrušenie alebo zmenu napadnutého rozhodnutia v časti, ktorá nie je uvedená v žalobe, a uvádzať dôvody, ktoré nie sú uvedené v žalobe.

160 V predmetnej veci vedľajší účastník konania nepredložil predmetné dôvody, ako stanovuje článok 134 ods. 3 rokovacieho poriadku.

161 Podľa článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania, pričom o prípustnosti tohto dôvodu sa rozhodne až v konečnom rozsudku.

162 Treba teda vždy preskúmať, či v predmetnej veci existuje taká nová právna alebo skutková okolnosť, ktorá by umožnila, aby vedľajší účastník konania predložil nové dôkazy v priebehu konania.

163 Je teda potrebné konštatovať, že v predmetnej veci vedľajšiemu účastníkovi konania nič objektívne nebránilo v tom, aby v štádiu svojho vyjadrenia k žalobe predložil dôvody, ktoré uplatnil vo svojom vyjadrení zo 17. decembra 2009. Vedľajší účastník konania ich nepredložil z toho dôvodu, že rovnaké dôvody uplatnil v rámci samostatnej žaloby, ktorú podal proti napadnutému rozhodnutiu vo veci, v ktorej bolo vydané uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie.

- 164 Advokát vedľajšieho účastníka však mohol vedieť, že žaloba, ktorú podal, bola neprípustná.
- 165 V tomto ohľade treba uviesť, že vedľajší účastník uvádza v prvom rade skutočnosť, že v uznesení Golden Elephant Brand, už citovanom v bode 22 vyššie, Všeobecný súd spresnil, že účastník konania, ktorý požaduje vyhlásenie ochrannej známky Spoločenstva za neplatnú na základe niekoľkých dôvodov a ktorý mal úspech len pokiaľ ide o jeden dôvod, nemôže podať žalobu na Všeobecný súd. Treba však zdôrazniť, že úvahy Všeobecného súdu v tomto uznesení sa zakladali na ustálenej judikatúre, a síce uznesení Súdu prvého stupňa z 11. mája 2006, TeleTech Holdings/ÚHVT – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Zb. s. II 1367), a rozsudku Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Zb. s. II-711).
- 166 Ďalej vedľajší účastník konania uvádza, že v bode 40 uznesenia Golden Elephant Brand, už citovaného v bode 22 vyššie, Súd prvého stupňa konštatoval, že vedľajší účastník konania mal v rámci predmetného konania možnosť uplatniť dôvody vznesené v rámci veci, v ktorej bolo vydané uvedené uznesenie. V tejto súvislosti treba konštatovať, že v bode 40 uznesenia Golden Elephant Brand, už citovaného v bode 22 vyššie, sa Súd prvého stupňa obmedzuje len na vysvetlenie obsahu článku 134 rokovacieho poriadku, aby odpovedal na tvrdenie uplatnené v tej dobe spoločnosťou Hoo Hing, podľa ktorého musí podať sama žalobu proti napadnutému rozhodnutiu, lebo neexistujú ustanovenia, ktoré by účastníkovi konania, ktorý mal úspech vo veci, aby podal vzájomnú žalobu na Súd prvého stupňa po uplynutí lehoty, v ktorej účastník konania, ktorý nemal úspech vo veci, musí podať žalobu (pozri uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie, body 22, 39 a 40).
- 167 Je pravda, že keď vedľajší účastník konania predložil svoje vyjadrenie k žalobe, Súd prvého stupňa ešte nezamietol samostatnú žalobu podanú vedľajším účastníkom konania ako neprípustnú. Ani za predpokladu, že by sa vedľajší účastník konania o právnej situácii dozvedel až po oznámení uznesenia Golden Elephant Brand, už citovaného v bode 22 vyššie, však táto skutočnosť nemôže predstavovať novú skutkovú alebo

právnú okolnosť. Pritom to, že sa účastník konania o určitej skutočnosti dozvedel počas konania pred Všeobecným súdom, neznamená, že táto skutočnosť je okolnosťou, ktorá vyšla najavo v priebehu konania. Ďalej sa ešte vyžaduje, aby sa tento účastník konania nemohol o danej skutočnosti dozvedieť skôr (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. júna 2000, AICS/Parlament, T-139/99, Zb. s. II-2849, bod 62). O to viac skutočnosť, že sa účastník konania o právnej situácii dozvedel až v priebehu konania, nemôže predstavovať novú skutkovú alebo právnu okolnosť v zmysle článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku.

- 168 V predmetnej veci advokát vedľajšieho účastníka konania mohol pri príprave vyjadrenia k žalobe vedieť, že samostatná žaloba, ktorú podal, je neprípustná, a mohol tiež vedieť o ustanoveniach článku 134 rokovacieho poriadku.
- 169 Neexistuje teda nová právna alebo skutková okolnosť v zmysle článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku, ktorá by mohla odôvodniť, aby vedľajší účastník konania predložil nové dôvody.
- 170 Z vyššie uvedeného vyplýva, že nové dôvody vznesené vedľajším účastníkom konania, ako aj návrhy, ktoré s nimi súvisia, treba zamietnuť ako neprípustné.
- 171 Pokiaľ ide o návrh vedľajšieho účastníka konania uplatniť aj bez návrhu právne dôvody vzťahujúce sa k dôvodom neplatnosti, ktoré sú stanovené v článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94, stačí konštatovať, že možnosť, aby Všeobecný súd vzniesol dôvody aj bez návrhu sa obmedzuje na dôvody verejného poriadku (rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júna 2004, Mannesmannröhren-Werke/Komisia, T-44/00, Zb. s. II-2223, bod 126). Dotknuté dôvody v predmetnej veci sa týkajú veci samej a nepredstavujú dôvody verejného poriadku.

O trovách

- 172 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Okrem toho podľa článku 87 ods. 3 tohto poriadku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania.
- 173 V predmetnej veci nemala žalobkyňa so svojimi návrhmi úspech a vedľajší účastník konania mal úspech pokiaľ ide o jeho prvý návrh a nemal úspech so svojim druhým a tretím návrhom, ako aj s návrhmi týkajúcimi sa dôvodov neplatnosti stanovených v článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94.
- 174 Treba uviesť, že návrhy vedľajšieho účastníka konania, v ktorých nemal úspech, majú druhoradý význam v porovnaní s návrhom žalobkyne smerujúcim ku zrušeniu napadnutého rozhodnutia a prvým návrhom vedľajšieho účastníka konania smerujúcim k zamietnutiu žaloby.
- 175 Okrem toho treba zamietnuť návrh vedľajšieho účastníka konania smerujúci k zaviazaniu ÚHVT na náhradu trov konania, lebo ÚHVT mal vo veci úspech.
- 176 V súvislosti s predchádzajúcim sa Všeobecný súd domnieva, že spravodlivým posúdením okolností prípadu je rozhodnutie, že žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania

a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené ÚHVT a polovicu trov konania vynaložených vedľajším účastníkom konania, a vedľajší účastník znáša polovicu vlastných trov konania.

- ¹⁷⁷ Pokiaľ ide napokon o návrh vedľajšieho účastníka konania, aby o trovách konania týkajúcich sa veci, v ktorej bolo vydané uznesenie Golden Elephant Brand, už citované v bode 22 vyššie, bolo rozhodnuté až po vydaní konečného rozhodnutia o konaní o vyhlásenie neplatnosti ako celku, stačí konštatovať, že rozhodnutie o trovách konania týkajúcich sa tejto veci už bolo prijaté v uvedenom uznesení a toto rozhodnutie sa stalo právoplatným, lebo žiaden účastník konania proti nemu nepodal opravný prostriedok. Tento návrh vedľajšieho účastníka konania teda treba zamietnuť.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamietá.**
- 2. Návrhy Hoo Hing Holdings Ltd smerujúce k čiastočnému zrušeniu a zmene rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 7. mája 2008 (vec R 889/2007-1), týkajúceho sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi Hoo Hing Holdings a Tresplain Investments Ltd, sa zamietajú.**

- 3. Tresplain Investments znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahraďiť trovy konania vynaložené ÚHVT, ako aj polovicu trov konania vynaložených Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings znáša polovicu svojich vlastných trov konania.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 9. decembra 2010.

Podpisy

Obsah

Skutkový stav.....	II-5667
Návrhy účastníkov konania.....	II-5674
Právny stav	II-5677
1. O návrhoch žalobkyne.....	II-5677
O prvom dôvode založenom na porušení článku 73 a článku 74 nariadenia č. 40/94	II-5678
O prvej časti prvého dôvodu založenej na porušení článku 74 nariadenia č. 40/94	II-5678
— Tvrdenia účastníkov konania	II-5678
— Posúdenie Všeobecným súdom.....	II-5680
O druhej časti prvého žalobného dôvodu vychádzajúcej z porušenia člán- ku 73 a článku 74 ods. 1 in fine nariadenia č. 40/94.....	II-5685
— Tvrdenia účastníkov konania	II-5685
— Posúdenie Všeobecným súdom.....	II-5687
O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94	II-5693
Tvrdenia účastníkov konania.....	II-5693
Posúdenie Všeobecným súdom.....	II-5694
— Úvodné pripomienky.....	II-5694
— O goodwill	II-5697

— O klamlivej prezentácii.....	II-5704
— O škode alebo o riziku škody.....	II-5710
2. O druhom a treťom návrhu vedľajšieho účastníka konania.....	II-5711
3. O návrhoch vedľajšieho účastníka konania, ktoré sa vzťahujú k predpokladaným príčinám neplatnosti, teda k článku 51 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č 40/94.....	II-5712
O trovách.....	II-5717