

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

16. listopadu 2006 \*

Ve věci T-32/04,

**Lichtwer Pharma AG**, se sídlem v Berlíně (Německo), zastoupená H. Kunz-Hallsteinem a R. Kunz-Hallsteinem, advokáty,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému J. Weberndörferem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM byla

**Laboratoire L. Lafon SA**, se sídlem v Maisons-Alfort (Francie),

\* Jednací jazyk: němčina.

jejímž předmětem je zrušení rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 13. listopadu 2003 (věc R 1007/2002-4) v rozsahu, v němž se toto rozhodnutí týká rozdělení nákladů vynaložených v rámci námitkového a odvolacího řízení,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, F. Dehousse a D. Šváby, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 29. ledna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 8. června 2004,

po jednání konaném dne 2. února 2006,

vydává tento

**Rozsudek**

**Skutečnosti předcházející sporu**

- 1 Dne 23. června 1999 podala žalobkyně u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na

základě nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 40/94“). Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Lyco-A pro výrobky spadající do tříd 5, 29 a 30 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

- 2 Queisser Pharma GmbH & Co. podala na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky, založené na starší ochranné známce LYCO PROTECT. Námitkové oddělení zamítlo rozhodnutím č. 3111/2002 ze dne 30. října 2002 námitky Queisser Pharma z důvodu neexistence nebezpečí záměny. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání.
  
- 3 Laboratoire L. Lafon SA podala na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky založené na starší ochranné známce LYOC. Námitkové oddělení zamítlo rozhodnutím č. 3108/2002 ze dne 30. října 2002 námitky Laboratoire L. Lafon z důvodu neexistence nebezpečí záměny.
  
- 4 Medicom Pharma AG podala na základě čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky založené na starší ochranné známce LYCO Q10. Námitkové oddělení vyhovělo rozhodnutím č. 3110/2002 ze dne 31. října 2002 námitkám Medicom Pharma a zamítlo zápis přihlašované ochranné známky. Proti tomuto rozhodnutí nebylo podáno žádné odvolání.

- 5 Laboratoire L. Lafon předložila dne 16. prosince 2002 OHIM vyjádření, v němž uvedla následující:

„V souladu s články 57, 58 a 59 [nařízení č. 40/94] Vám sdělujeme, že Laboratoire L. Lafon hodlá podat odvolání proti [rozhodnutí č. 3108/2002]. Odečtete tedy ihned z našeho účtu [...] částku 800 eur. Písemné odůvodnění odvolání bude předloženo do 28. února [2003].“

- 6 Dne 3. února 2003 předložila Laboratoire L. Lafon písemné odůvodnění odvolání.

- 7 OHIM informoval dne 21. března 2003 žalobkyni a Laboratoire L. Lafon o tom, že rozhodnutí č. 3110/2002 ze dne 31. října 2002, kterým se vyhovuje námitkám Medicom Pharma, je konečné.

- 8 Žalobkyně předložila dne 10. dubna 2003 vyjádření, ve kterém uvedla, že odvolání pozbylo své opodstatnění a dne 11. dubna 2003 Laboratoire L. Lafon předložila vyjádření, ve kterém uvedla, že řízení je skončeno.

- 9 Rozhodnutím ze dne 13. listopadu 2003 (věc R 1007/2002-4) (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát konstatoval, že odvolací řízení se stalo bezpředmětným z důvodu konečného zamítnutí zápisu ochranné známky přihlašované žalobkyní. Uvedeným rozhodnutím odvolací senát mimoto uložil žalobkyni náhradu poplatků a nákladů námitkového řízení a odvolacího řízení.

Odvolací senát odůvodnil rozhodnutí o nákladech v bodě 9 odůvodnění napadeného rozhodnutí následovně:

„Vzhledem k tomu, že přihláška ochranné známky Společenství Lyco-A byla zamítnuta *ex tunc*, byť v odlišném řízení, byla by odpůrkyně účastníkem, který by neměl úspěch rovněž v projednávaném řízení. V důsledku toho ponese poplatky a náklady vynaložené v rámci námitkového a odvolacího řízení.“

### **Návrhová žádání účastníků řízení**

10 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil bod 2 výroku napadeného rozhodnutí;

— uložil žalovanému náhradu nákladů řízení.

11 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

- 12 Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává v podstatě tří žalobních důvodů směřujících ke zrušení. V rámci svého prvního žalobního důvodu se dovolává porušení ustanovení pravidla 48 odst. 1 písm. c) a pravidla 49 odst. 1 nařízení (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení č. 2868/95“), jakož i zásady rovného zacházení, a domnívá se, že odvolací senát byl povinen prohlásit odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení za nepřípustné. Druhý žalobní důvod vychází z porušení čl. 81 odst. 4 nařízení č. 40/94 a zásady ekvity v tom, že odvolací senát pochybil při výkonu své posuzovací pravomoci ohledně rozdělení nákladů řízení. Žalobkyně má konečně v rámci třetího žalobního důvodu za to, že OHIM měl v souladu s pravidly 21 a 51 nařízení č. 2868/95 vrátit účastníkům řízení polovinu poplatků za podání námitek a celkovou výši poplatků za odvolání. Soud se domnívá, že je nejprve namístě přezkoumat druhý žalobní důvod.

### *Argumenty účastníků řízení*

- 13 Žalobkyně uplatňuje, že odůvodnění napadeného rozhodnutí, podle něž neměla žalobkyně ve sporném řízení úspěch, a měla proto nést náklady s tímto řízením související, je chybné.
- 14 Žalobkyně má zaprvé za to, že odvolací senát použil chybně čl. 81 odst. 4 nařízení č. 40/94. V tomto ohledu se domnívá, že výklad tohoto ustanovení ve světle německého práva, které sloužilo jako vzor pro odpovídající ustanovení nařízení, ukazuje, že odvolací senát měl ověřit, jaký bude pravděpodobný výsledek námitkového řízení probíhajícího mezi žalobkyní a Laboratoire L. Lafon. Má mimo

jiné za to, že vyhovění námitkám nemůže vést k zamítnutí ochranné známky *ex tunc*, nýbrž pouze *ex nunc*. V opačném případě by musel OHIM vrátit, pokud by vyhověl námitkám, veškeré poplatky za podání námitek týkající se jiných stále probíhajících řízení, neboť na přihlášku by bylo nahlíženo tak, že nikdy neexistovala. Žalobkyně uvádí v této souvislosti pravidlo 19 odst. 3 nařízení č. 2868/95. Žalobkyně je konečně toho názoru, že pravidlo 21 nařízení č. 2868/95 ukazuje, že záměrem zákonodárce nebylo uložit účastníku, který neměl ve věci úspěch, povinnost nahradit náklady týkající se všech probíhajících námitkových řízení.

- 15 Žalobkyně se zadruhé domnívá, že odůvodnění poskytnuté odvolacím senátem neodůvodňuje výjimku ze zásady ekvity. Žalobkyně má za to, že zásada ekvity vyžaduje rozdělení nákladů na dvě části, pokud, jak je tomu v projednávaném případě, jedny z námitek proti téže přihlášce ochranné známky Společenství vedou k zamítnutí této přihlášky. Ze směrnic o řízení před OHIM podle žalobkyně vyplývá, že uložení úplné náhrady nákladů je pravidlem pouze v případě, že jeden z účastníků toto řízení ukončí. Žalobkyně připomíná, že na stránce 130 návrhu směrnic o námitkovém řízení je uvedeno následující:

„Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno žádné rozhodnutí ve věci, námitkové oddělení rozhodne o nákladech podle vlastní úvahy (čl. 81 odst. 4 [nařízení č. 40/94]. Úřad nemůže určit, který z účastníků řízení ‚měl, či neměl ve věci úspěch‘, a proto z důvodu použití zásady ekvity ponese každý účastník řízení vlastní náklady“.

- 16 OHIM navrhuje, aby byl tento žalobní důvod zamítnut.

*Závěry Soudu*

- 17 Podle čl. 81 odst. 4 nařízení č. 40/94 „nedojde-li k rozhodnutí ve věci, rozhodne odvolací senát [...] o nákladech podle vlastní úvahy“.
- 18 Ze znění tohoto ustanovení vyplývá, že odvolací senát má širokou posuzovací pravomoc ohledně rozdělení nákladů řízení v případě rozhodnutí o nevydání rozhodnutí ve věci samé [viz v tomto smyslu usnesení Soudu ze dne 12. července 2005, Schäfer v. OHIM – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), T-163/04, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 55]. Za takových okolností nemůže soud Společenství nahradit svým posouzením posouzení odvolacího senátu. Přísluší mu nicméně přezkoumat, zda-li odvolací senát nepřekročil vzhledem k úvahám, které jej mohly vést k jeho posouzení, meze své posuzovací pravomoci a zjevně nepochybil při výkonu této pravomoci.
- 19 Je třeba připomenout, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí nejprve konstatoval, že odvolací řízení se stalo bezpředmětným z důvodu konečného zamítnutí zápisu ochranné známky přihlašované žalobkyní, a následně uložil žalobkyni na základě čl. 81 odst. 4 nařízení č. 40/94 náhradu poplatků a nákladů vynaložených v rámci námitkového a odvolacího řízení.
- 20 Odvolací senát odůvodnil v této souvislosti své rozhodnutí tak, že „vzhledem k tomu, že přihláška ochranné známky Společenství [...] byla zamítnuta *ex tunc*, byť v odlišném řízení, byla by [žalobkyně] účastníkem, který by neměl úspěch rovněž v projednávaném řízení“.



- 21 Je nejprve nesporné, že námitkové řízení, které vedlo k zamítnutí ochranné známky přihlašované žalobkyní, a řízení mezi žalobkyní a Laboratoire L. Lafon, které probíhalo v projednávané věci před odvolacím senátem, spočívá na odlišných skutkových okolnostech. Z toho vyplývá, že posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami předpokládá v každém z těchto řízení zohlednění veškerých skutkových a právních okolností, jichž se účastníci řízení v každém z daných případů dovolávají.
- 22 Za těchto podmínek okolnost, že bylo vyhověno námitkám, ačkoli jsou z toho důvodu současně probíhající řízení bezpředmětná, neumožňuje nijak určit, který z účastníků těchto současně probíhajících řízení neměl úspěch. Určení účastníka řízení, jenž neměl v daném řízení úspěch, totiž spočívá pouze na předmětu a skutkovém a právním rámci tohoto řízení, jak jsou vymezeny návrhy účastníků řízení.
- 23 Aniž by bylo krom toho třeba vyjadřovat se k účinkům rozhodnutí o zamítnutí přihlášky ochranné známky, uložení povinnosti přihlašovatelovi ochranné známky, jejíž zápis byl zamítnut, nahradit náklady vynaložené v jakémkoliv případném současně probíhajícím řízení nevyplývá automaticky, jak to předpokládá napadené rozhodnutí, z rozhodnutí, kterým se vyhovuje jedněm námitkám podaným proti této přihlášce.
- 24 S ohledem na tyto úvahy má Soud za to, že žalobkyně právem uplatňuje, že odůvodnění odvolacího senátu je stíženo zjevnou vadou v tom, že tento senát usoudil, že z důvodu zamítnutí přihlášky ochranné známky v jiném námitkovém řízení, je žalobkyně účastníkem, který neměl úspěch v řízení mezi ní a Laboratoire L. Lafon, a musí proto nést poplatky a náklady vynaložené v rámci námitkového a odvolacího řízení. Odvolací senát překročil takovým posouzením meze své posuzovací pravomoci s ohledem na čl. 81 odst. 4 nařízení č. 40/94.

- 25 Bod 2 výroku napadeného rozhodnutí musí být tedy zrušen, aniž by bylo třeba zkoumat ostatní žalobní důvody vznesené žalobkyní.

### **K nákladům řízení**

- 26 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SLOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

- 1) Bod 2 výroku rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 13. listopadu 2003 (věc R 1007/2002-4) se zrušuje.**

**2) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 16. listopadu 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras