

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

zo 16. novembra 2006 *

Vo veci T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, so sídlom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: H. Kunz-Hallstein a R. Kunz-Hallstein, advokáti,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Laboratoire L. Lafon SA, so sídlom v Maisons-Alfort (Francúzsko),

* Jazyk konania: nemčina.

ktorej predmetom je zrušenie rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. novembra 2003 (vec R 1007/2002-4) v časti, v ktorej sa rozhodlo o trovách týkajúcich sa námietkového a odvolacieho konania,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,
tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. júna 2004,

po pojednávaní z 2. februára 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Žalobca podal 23. júna 1999 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 ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie č. 40/94“). Prihláška ochrannnej známky bola podaná na zápis slovného označenia Lyco-A pre tovary tried 5, 29 a 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

- 2 Queisser Pharma GmbH & Co. podal na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannnej známky založenú na skoršej ochrannnej známke LYCO PROTECT. Rozhodnutím č. 3111/2002 z 30. októbra 2002 zamietlo námietkové oddelenie námietku Queisser Pharma pre neexistenciu pravdepodobnosti zámeny. Proti tomuto rozhodnutiu sa nepodalo žiadne odvolanie.
- 3 Laboratoire L. Lafon SA podal na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannnej známky založenú na skoršej ochrannnej známke LYOC. Rozhodnutím č. 3108/2002 z 30. októbra 2002 námietkové oddelenie zamietlo námietku Laboratoire L. Lafon pre neexistenciu pravdepodobnosti zámeny.
- 4 Medicom Pharma AG podala na základe článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannnej známky založenú na skoršej ochrannnej známke LYCO Q10. Rozhodnutím č. 3110/2002 z 31. októbra 2002 vyhovel námietkové oddelenie námietke Medicom Pharma a zamietlo zápis prihlasovanej ochrannnej známky. Proti tomuto rozhodnutiu sa nepodalo žiadne odvolanie.

- 5 Dňa 16. decembra 2002 podal Laboratoire L. Lafon na ÚHVT vyjadrenie, v ktorom sa uvádza:

„V súlade s článkami 57, 58 a 59 [nariadenia č. 40/94] Vás informujeme, že Laboratoire L. Lafon zamýšľa podať proti [rozhodnutiu č. 3108/2002] odvolanie. Preto Vás prosíme, aby ste okamžite na náš účet... previedli sumu 800 eur. Vyjadrenie obsahujúce dôvody odvolania sa podá pred 28. februárom [2003].“

- 6 Dňa 3. februára 2003 podal Laboratoire L. Lafon vyjadrenia obsahujúce dôvody odvolania.

- 7 Dňa 21. marca 2003 informoval ÚHVT žalobcu a Laboratoire L. Lafon, že rozhodnutie č. 3110/2002 z 31. októbra 2002, ktorým sa prijala námietka spoločnosti Medicom Pharma, nadobudlo právoplatnosť.

- 8 Dňa 10. apríla 2003 podal žalobca vyjadrenie, v ktorom uviedol, že odvolanie sa stalo bezpredmetným, a 11. apríla 2003 podal Laboratoire L. Lafon vyjadrenie, v ktorom poznamenal, že konanie sa skončilo.

- 9 Rozhodnutím z 13. novembra 2003 (vec R 1007/2002-4) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát konštatoval, že odvolacie konanie sa na základe právoplatného zamietnutia prihlášky ochrannej známky žalobcu stalo bezpredmetným. Týmto rozhodnutím zároveň zaviazal žalobcu na náhradu trov námietkového

a odvolacieho konania. V odôvodnení č. 9 napadnutého rozhodnutia odôvodnil odvolací senát svoje rozhodnutie o trovách takto:

„Keďže prihláška ochrannej známky Spoločenstva Lyco-A bola zamietnutá *ex tunc*, hoci v inom konaní, nemal by odporca úspech ani v tomto konaní. Preto je povinný nahradiť trovy námietkového a odvolacieho konania.“

Návrhy účastníkov konania

10 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil bod 2 výroku napadnutého rozhodnutia,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

Právny stav

- 12 Na podporu svojej žaloby žalobca v podstate uvádza tri dôvody zrušenia. V rámci prvého žalobného dôvodu sa dovoľáva porušenia pravidla 48 ods. 1 písm. c) a pravidla 49 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), v znení zmien a doplnení (ďalej len „nariadenie č. 2868/95“), ako aj zásady rovnosti zaobchádzania, keďže podľa jeho názoru mal odvolací senát rozhodnúť tak, že odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia je neprípustné. Druhý žalobný dôvod vychádza z porušenia článku 81 ods. 4 nariadenia č. 40/94 a zásady spravodlivého zaobchádzania, keďže odvolací senát pri rozhodovaní o trovách konania nesprávne uplatnil svoju právomoc voľnej úvahy. Tretím žalobným dôvodom nakoniec žalobca uvádza, že ÚHVT mal účastníkom konania v súlade s pravidlami 21 a 51 nariadenia č. 2868/95 nahradiť polovicu trov námietkového konania a všetky trovy odvolacieho konania. Podľa názoru Súdu prvého stupňa je potrebné preskúmať najprv druhý žalobný dôvod.

Tvrdenia účastníkov konania

- 13 Žalobca tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého by žalobca v spornom konaní nemal úspech, a preto má nahradiť trovy konania, je nesprávne.
- 14 Po prvé sa žalobca domnieva, že odvolací senát nesprávne uplatnil článok 81 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Z tohto hľadiska z výkladu tohto predpisu vo svetle nemeckého práva, ktoré slúžilo ako vzor príslušným ustanoveniam tohto nariadenia, vyplýva, že odvolací senát mal povinnosť preskúmať predpokladaný výsledok prebiehajúceho námietkového konania medzi žalobcom a Laboratoire L. Lafon. Navyše skutočnosť, že sa vyhovie námietke, nemôže viesť k zamietnutiu ochrannej známky *ex tunc*, ale

iba *ex nunc*. V opačnom prípade by musel ÚHVT v prípade vyhovenia námietke nahradiť všetky trovy námietkového konania súvisiace s inými prebiehajúcimi konaniami, keďže by sa hľadalo na prihlášku, ako keby nikdy neexistovala. Žalobca v tejto súvislosti uvádza pravidlo 19 ods. 3 nariadenia č. 2868/95. Nakoniec podľa žalobcu pravidlo 21 nariadenia č. 2868/95 potvrdzuje, že nebolo úmyslom zákonodarcu uložiť účastníkovi konania náhradu trov všetkých prebiehajúcich námietkových konaní.

- 15 Po druhé podľa názoru žalobcu odôvodnenie podané odvolacím senátom neospravedlňuje odchýlenie sa od zásady spravodlivého zaobchádzania. Podľa žalobcu zásada spravodlivého zaobchádzania vyžaduje, aby sa náhrada trov konania rozdelila na polovicu, keď tak, ako je to v prejednávanej veci, jedna z mnohých námietok proti prihláške ochrannej známky vedie k zamietnutiu tejto prihlášky. Zo smerníc pre konania pred ÚHVT podľa žalobcu vyplýva, že povinnosť nahradiť všetky trovy konaní je pravidlom iba v prípade ukončenia konania účastníkom konania. Žalobca uvádza, že na strane 130 návrhu smerníc týkajúcich sa námietkového konania sa hovorí:

„Ak nebolo prijaté žiadne rozhodnutie vo veci samej, námietkové oddelenie na základe voľnej úvahy rozhodne o náhrade trov konania (článok 81 ods. 4 [nariadenia č. 40/94]). ÚHVT nevie rozhodnúť, ktorý z účastníkov konania v konaní uspel a ktorý neuspel, a preto musí na základe uplatnenia zásady spravodlivého zaobchádzania každý účastník konania znášať vlastné trovy konania.“

- 16 ÚHVT navrhuje tento žalobný dôvod zamietnuť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 17 Podľa článku 81 ods. 4 nariadenia č. 40/94, „ak sa v určitom prípade nedospeje k rozsudku [rozhodnutiu — *neoficiálny preklad*], náklady [trovy — *neoficiálny preklad*] sú prenechané na vlastné rozhodnutie... odvolacieho senátu“.
- 18 Zo znenia tohto ustanovenia vyplýva, že odvolací senát má v prípade zastavenia konania širokú mieru voľnej úvahy pri rozhodovaní o náhrade trov konania [pozri v tomto zmysle uznesenie Súdu prvého stupňa z 12. júla 2005, Schäfer/ÜHVT — KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), T-163/04, neuverejnené v Zbierke, bod 55]. Za týchto okolností nemôže súd Spoločenstva nahradiť svojím rozhodnutím rozhodnutie odvolacieho senátu. Prináleží mu však preskúmať, či odvolací senát vzhľadom na úvahy, ktoré ovplyvnili jeho posúdenie, neprekročil hranice svojej právomoci voľnej úvahy alebo či sa zjavne nedopustil jej nesprávneho uplatnenia.
- 19 Treba pripomenúť, že v napadnutom rozhodnutí odvolací senát najprv konštatoval, že sa odvolacie konanie stalo bezpredmetné z dôvodu právoplatného zamietnutia prihlasovanej ochrannej známky žalobcu a potom ho zaviazal na základe článku 81 ods. 4 nariadenia č. 40/94 nahradiť trovy námietkového a odvolacieho konania.
- 20 V tejto súvislosti odvolací senát odôvodnil svoje rozhodnutie uvedením, že „keďže prihláška ochrannej známky Spoločenstva... bola zamietnutá *ex tunc*, hoci v inom konaní, nemal by [žalobca] úspech ani v tomto konaní“.

- 21 V prvom rade je preukázané, že námietkové konanie, ktoré viedlo k zamietnutiu prihlasovanej ochrannkej známky žalobcu, a konanie medzi žalobcom a Laboratoire L. Lafon, ktoré prejednával odvolací senát v prejednávanej veci, sa zakladajú na rôznych skutočnostiach. Vyplýva z toho, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny v oboch konaniach vyžaduje zohľadnenie všetkých skutkových a právnych okolností, na ktoré sa účastníci konania v príslušnom prípade odvolávajú.
- 22 Za týchto okolností nedovoľuje okolnosť, že sa vyhovel jednej námietke, hoci sa tým súbežne prebiehajúce konanie stalo bezpredmetné, v žiadnom prípade určiť, ktorý z účastníkov konania v konaní neuspel. Určenie účastníka konania, ktorý v konaní neuspel, môže totiž vychádzať iba z predmetu, ako aj zo skutkového a právneho rámca tohto konania, ako ho stanovili tvrdenia účastníkov konania.
- 23 Navyše bez toho, aby bolo potrebné vyjadriť sa k účinkom rozhodnutia o zamietnutí prihlášky ochrannkej známky, z rozhodnutia, ktorým sa vyhovel jednej z námietok proti prihláške ochrannkej známky, nemôže automaticky vyplývať, ako sa to uvádza v napadnutom rozhodnutí, že treba prihlasovateľa zamietnutej ochrannkej známky zaviazat' na náhradu trov každého súbežne prebiehajúceho konania.
- 24 Vzhľadom na tieto úvahy sa Súd prvého stupňa domnieva, že žalobca právom tvrdí, že odôvodnenie odvolacieho senátu je zjavne nesprávne v časti, v ktorej tento senát usúdil, že žalobca by z dôvodu zamietnutia prihlášky ochrannkej známky v inom konaní neuspel aj v námietkovom konaní, v ktorom bol druhým účastníkom konania Laboratoire L. Lafon, a preto musí nahradiť trovy námietkového a odvolacieho konania. Takýmto posúdením odvolací senát prekročil hranice svojej právomoci voľnej úvahy podľa článku 81 ods. 4 nariadenia č. 40/94.

- 25 Treba teda zrušiť bod 2 výroku napadnutého rozhodnutia bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ostatné žalobné dôvody, ktoré uvádza žalobca.

O trovách

- 26 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. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobcu.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Bod 2 výroku rozhodnutia štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 13. novembra 2003 (vec R 1007/2002-4) sa zrušuje.

2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. novembra 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Vilaras