

Věc T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

v.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)

„Ochranná známka Společenství – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky obsahující slovní prvek METRO – Starší národní slovní ochranná známka METRO – Uplynutí doby platnosti starší národní ochranné známky“

Rozsudek Soudu (třetího senátu) ze dne 13. září 2006 II - 2858

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b) a článek 42]

2. *Ochranná známka Společenství – Vyjádření třetích stran a námitky – Průzkum námitek – Dosah – Odvolací řízení*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 61 odst. 1)
3. *Ochranná známka Společenství – Procesní ustanovení – Dokazování*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 76; nařízení Komise č. 2868/95, článek 1, pravidla 16 a 20)

1. Ustanovení článků 8 a 42 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství a pravidel 15, 16 a 20 prováděcího nařízení týkající se relativních důvodů pro zamítnutí a námitkového řízení mají především za cíl zajistit, aby si starší ochranná známka mohla zachovat svou funkci identifikace původu tím, že stanoví možnost zamítnutí zápisu nové ochranné známky, která by mohla kolidovat se starší ochrannou známkou, z důvodu nebezpečí jejich záměny.

ochranná známka může být zapsána až po skončení námitkového řízení.

(viz body 31–33)

V tomto ohledu nemůže být funkce identifikace původu starší ochranné známky ohrožena jinou ochrannou známkou, která je zapsána teprve po uplynutí doby platnosti starší ochranné známky. Mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž doba platnosti uplynula během období podání námitek, nemůže žádná kolize nastat, jelikož přihlašovaná

2. Podle judikatury závisí v rámci přezkumu rozhodnutí o námitkách, který provádějí odvolací senáty Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) na základě čl. 61 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, výsledek odvolání na otázce, zda nové rozhodnutí, které má stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání, může, nebo nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy se rozhoduje o odvolání. V rámci tohoto přezkumu vykonávají odvolací senáty OHIM, kromě vrácení věci, pravomoci oddělení, které přijalo rozhodnutí, jež je předmětem odvolání. Zásada zakotvená touto judikaturou je tudíž použitelná na posouzení prováděné námitkovým oddělením, takže ani námitkové oddělení, ani odvolací senáty nemohou přijmout rozhodnutí, které by bylo v okamžiku, kdy rozhodují na základě důkazů předložených účastníky

řízení v rámci řízení, které je před nimi vedeno, protiprávní. Námitkové oddělení a odvolací senáty musí vzít tedy v úvahu změny okolností, které nastaly mezi podáním námitek a rozhodnutím o námitkách a které vyplývají z důkazů předložených účastníky řízení v odpovědi na žádost OHIM o poskytnutí informací.

(viz body 34–36)

3. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) přitom musí, aby byl schopen v rámci námitkového řízení posoudit, zda starší ochranná známka může pozbýt svou funkci identifikace původu z důvodu časové koexistence s přihlašovanou ochrannou známkou, se kterou by mohla být zaměněna, znát dobu trvání platnosti starší ochranné známky.

Právo požadovat od osoby, která podala námitky, informace týkající se trvání platnosti starší ochranné známky lze vyvodit z ustanovení nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství a prováděcího nařízení. OHIM tak může na základě článku 76 nařízení č. 40/94 požadovat informace a předložení dokumentů během řízení, které je před ním vedeno, a zejména ty, které považuje za nezbytné pro vydání rozhodnutí o námitkách. Ze znění ustanovení pravidel 16 a 20 prováděcího nařízení ve vzájemném spojení dále vyplývá, že Úřad může osobu, která podala námitky, vyzvat k předložení skutečností, důkazů a argumentů, které nejsou obsaženy ve sdělení o námitce, zejména osvědčení o zápisu starší ochranné známky. OHIM je tak oprávněn požadovat od osoby, která podala námitky, aby prokázala obnovení zápisu starší ochranné známky po uplynutí doby jeho platnosti, jestliže tato doba uplyne po datu podání sdělení o námitce a před okamžikem rozhodnutí Úřadu o námitkách.

(viz body 38–41, 46)