

DEF-TEC DEFENSE TECHNOLOGY/ÚHVT — DEFENSE TECHNOLOGY  
(FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR)  
**ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)**  
zo 6. septembra 2006 \*

Vo veci T-6/05,

**DEF-TEC Defense Technology GmbH**, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom  
(Nemecko), v zastúpení: H. Daniel, advokát,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník konania  
pred Súdom prvého stupňa:

**Defense Technology Corporation of America**, so sídlom v Jacksonville, Florida  
(Spojené štáty), v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti,

\* Jazyk konania: angličtina.

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 8. novembra 2004 (vec R 493/2002-2), týkajúcej sa námietkového konania medzi DEF-TEC Defense Technology GmbH a Defense Technology Corporation of America,

SÚD PRVÉHO STUPŇA  
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia N. J. Forwood a S. Papasavvas,  
tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. januára 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. apríla 2005,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 2. júna 2005,

po pojednávaní zo 7. marca 2006,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Právny rámec

- 1 Článok 8 ods. 3 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 uvádza, že na základe námietky majiteľa ochrannej známky nebude ochranná známka zapísaná, ak agent alebo zástupca majiteľa ochrannej známky požiada o jej zápis vo svojom vlastnom mene bez súhlasu majiteľa, pokiaľ takýto agent alebo zástupca svoje konanie neodôvodní.
- 2 Pravidlá 17, 55, 61, 65, 79 a 96 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) znejú takto:

#### „Pravidlo 17

#### Používanie jazykov v konaní o námietkach

1. Ak oznámenie o námietke nie je podané v jazyku zápisu prihlášky [Ak námietka nie je podaná v jazyku prihlášky — *neoficiálny preklad*] ochrannej známky spoločenstva, ak tento jazyk je jedným z jazykov úradu, alebo v druhom jazyku, ktorý bol uvedený pri podaní prihlášky, tak namietajúca strana dodá preklad oznámenia o námietke [preklad námietky — *neoficiálny preklad*] v jednom z týchto jazykov v lehote jedného mesiaca od uplynutia lehoty na podanie námietok.

2. Tam, kde dôkazy na podporu námietky tak, ako je uvedené v pravidle 16 ods. 1 a ods. 2 [Ak dôkazy a dokumenty, ktoré sú predložené na podporu námietky v súlade s pravidlom 16 ods. 1 a ods. 2 — *neoficiálny preklad*] nie sú predložené v jazyku konania o námietkach, tak namietajúca strana musí dodať preklad takéhoto dôkazu do tohto jazyka [dodať ich preklad do tohto jazyka — *neoficiálny preklad*] v lehote jedného mesiaca od uplynutia lehoty na podanie námietok alebo, tam kde to pripadá do úvahy, v lehote špecifikovanej úradom na základe pravidla 16 ods. 3.

...

### *Pravidlo 55*

#### Podpis, meno, pečiatka

1. Akékoľvek rozhodnutie, oznámenie alebo upozornenie zo strany úradu označí útvar alebo divíziu úradu ako aj meno alebo mená zodpovedného úradníka alebo úradníkov. Podpíšu sa úradníkom alebo úradníkmi alebo namiesto podpisu sa opatria vytlačenou pečiatkou alebo pečatou úradu. [Na každom rozhodnutí, oznámení alebo upozornení úradu musí byť uvedený názov útvaru alebo oddelenia úradu, ako aj meno zodpovedného úradníka alebo úradníkov. Každé rozhodnutie, oznámenie alebo upozornenie musí byť podpísané uvedenými úradníkmi alebo, ak podpis chýba, opatrené vytlačenou alebo odtlačenou pečiatkou úradu — *neoficiálny preklad*].

2. Predseda úradu môže určiť, že sa môžu používať iné spôsoby identifikácie útvaru alebo divízie úradu a mena zodpovedného úradníka alebo úradníkov alebo iné označenie ako pečiatka, pokiaľ sa rozhodnutia oznámenia alebo upozornenia prenášajú telefaxom alebo inými technickými komunikačnými prostriedkami. [Predseda úradu však môže povoliť používanie iných spôsobov umožňujúcich identifikáciu útvaru alebo oddelenia úradu, ako aj mena zodpovedného úradníka alebo úradníkov alebo používanie iných spôsobov overenia, ako je pečiatka úradu, pokiaľ sa rozhodnutia, oznámenia alebo upozornenia oznamujú telefaxom alebo inými telekomunikačnými prostriedkami — *neoficiálny preklad*].

...

## *Pravidlo 61*

### Všeobecné ustanovenia o doručovaní

1. V konaniach pred úradom sa doručujú oznámenia v podobe originálnych dokumentov, ich overených kópií alebo kópií s pečiatkou úradu, alebo musia mať formu počítačového výtlačku opatreného takouto pečiatkou. Kópie dokladov vyhotovených samotnými účastníkmi si takéto overenie nevyžadujú.

2. Doručovania sa vykonávajú:

- a) poštou v súlade s pravidlom 62;
- b) vlastnoručným doručením v súlade s pravidlom 63;
- c) uložením do poštovej schránky na úrade v súlade s pravidlom 64;
- d) telefaxom alebo pomocou iných technických prostriedkov v súlade s pravidlom 65;
- e) verejným oznámením v súlade s pravidlom 66.

...

### *Pravidlo 65*

Doručenie telefaxom alebo inými technickými prostriedkami

1. Doručenie pomocou telefaxu sa vykoná prenosom originálu alebo kópie, ako je to uvedené v pravidle 61 ods. 1, dokumentu, ktorý sa má oznámiť. Podrobnosti týkajúce sa takéhoto prenosu stanoví predseda úradu.

2. Podrobnosti doručenia inými technickými komunikačnými prostriedkami stanoví predseda úradu.

...

### *Pravidlo 79*

Oznámenie písomnou formou alebo iným spôsobom

Prihlášky ochranných známkov spoločnosti, ako aj všetky ostatné žiadosti uvedené v nariadení a všetky ostatné oznámenia adresované úradu, sa predkladajú nasledovným spôsobom:

- a) predložením podpísaného originálu príslušného dokumentu na úrade [úradu — *neoficiálny preklad*]; a to poštou, osobným dorúčením alebo akýmkoľvek iným spôsobom; prílohy k predkladaným dokumentom nemusia byť podpísané;

- b) zaslaním podpísaného originálu telefaxom v súlade s pravidlom 80;
  
- c) telexom alebo telegramom v súlade s pravidlom 81;
  
- d) zaslaním obsahu oznámenia elektronickými prostriedkami v súlade s pravidlom 82.

...

### *Pravidlo 96*

#### Písomné konania

1. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 115 ods. 4 a 7 nariadenia [č. 40/94], a pokiaľ nie je v týchto pravidlách uvedené inak, tak pri písomnom konaní pred úradom môže každá strana používať ktorýkoľvek jazyk úradu. Pokiaľ zvolený jazyk nie je jazykom konania, tak daná strana musí dodať preklad do tohto jazyka do jedného mesiaca od dátumu predloženia pôvodného dokumentu. Ak prihlasovateľ ochrannej známky spoločenstva je jedinou stranou konania pred úradom a jazyk použitý na podanie prihlášky ochrannej známky spoločenstva nie je jedným z jazykov úradu, tak preklad sa môže dodať aj v druhom jazyku, ktorý uviedol prihlasovateľ vo svojej prihláške.

2. Pokiaľ nie je v týchto pravidlách uvedené inak, tak dokumenty používané v rámci konania pred úradom sa môžu dodať v ktoromkoľvek úradnom jazyku spoločenstva. Pokiaľ jazyk takýchto dokumentov nie je jazykom konania, tak úrad môže požadovať dodanie prekladu v lehote, ktorú stanoví úrad sám do takéhoto jazyka alebo podľa výberu strany konania do ktoréhokoľvek jazyku úradu.“

- 3 Podľa článku 1 rozhodnutia číslo EX-97-1 predsedu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. apríla 1997, ktoré upravuje formu rozhodnutí, oznámení alebo upozornení ÚHVT, ak je rozhodnutie, oznámenie alebo upozornenie ÚHVT doručované telefaxom, je označenie útvaru alebo oddelenia ÚHVT, ako aj meno zodpovedného úradníka alebo úradníkov dostatočné vtedy, ak je názov útvaru alebo oddelenia uvedený v záhlaví rozhodnutia, oznámenia alebo upozornenia a ak je na ich konci uvedené celé meno zodpovedného úradníka alebo úradníkov. K uvedeniu mena alebo mien sa môže pripojiť faksimile podpisu zodpovedného úradníka alebo úradníkov.

### **Okolnosti predchádzajúce sporu**

- 4 Spoločnosť DEF-TEC Defense Technology GmbH podala 16. septembra 1997 na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady č. 40/94.



- 5 Ochranná známka, ktorej zápis sa navrhoval, je obrazová ochranná známka: FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, zobrazená takto:



- 6 Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 5, 8 a 13 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení. Výrobky patriace do každej z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
- „farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke prípravky; dietetické látky prispôbosené na lekárske účely, detská výživa; náplasti, materiály na obväzovanie; materiál na plombovanie a odtlačky zubov; dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy“ zaradené do triedy 5,
  
  - „ručné náradie a pomôcky na ručný pohon; príbor, vidličky a lyžice; sečné a bodné zbrane; holiace strojčeky“ zaradené do triedy 8,
  
  - „munícia, projektily, rozprašovače dráždivého plynu, iné útočné a obranné zbrane“ zaradené do triedy 13.

- 7 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 93/1998 zo 7. decembra 1998.
- 8 V októbri 1996 odkúpila Defense Technology Corporation of America, spoločnosť usadená v Jacksonville, majetok spoločnosti Defense Technology Corporation of America, ktorá podlieha právnemu poriadku amerického štátu Wyoming (ďalej len „spoločnosť vo Wyomingu“). Takýmto spôsobom nadobudol vedľajší účastník konania ochrannú známku FIRST DEFENSE.
- 9 Vedľajší účastník konania podal 8. marca 1999 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky v zmysle článku 42 nariadenia č. 40/94.
- 10 Na podporu svojej námietky sa vedľajší účastník konania odvolával najmä na článok 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94, uvádzajúc, že žalobca bol jeho agentom v zmysle uvedeného ustanovenia a že tento posledný uvedený bez jeho súhlasu požiadal o zápis označenia, ktoré sa takmer zhodovalo so súborom ochranných známok zapísaných v Spojených štátoch, majiteľom ktorých bol vedľajší účastník konania. Námietka sa v tomto prípade zakladala na amerických ochranných známkach FIRST DEFENSE, ktoré boli predmetom nasledujúcich zápisov:
- zápis č. 1 763 666 zo 6. apríla 1993 slovnej ochrannej známky FIRST DEFENSE pre „obrannú nevybušnú zbraň na princípe organického dráždivého plynu stlačeného v nádobe s aerosolom“ zaradenú do triedy 13,
  - zápis č. 1 885 967 z 28. marca 1995 obrazovej ochrannej známky, ktorá pozostáva z vyobrazenia letiaceho orla, pre tovary zaradené do triedy 13,

- zápis č. 1 792 165 zo 7. septembra 1993 obrazovej ochranej známky DEF-TEC PRODUCTS, ktorá je vnútri trojuholníkového vyobrazenia, pre sériu tovarov zaradených do triedy 13.
  
- 11 Rozhodnutím z 21. marca 2002 námietkové oddelenie čiastočne vyhoveló námietke v rozsahu, v akom sa táto námietka zakladala na článku 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94, a zamietlo tak prihlášku ochranej známky Spoločenstva pre „sečné a bodné zbrane“ zaradené do triedy 8 a pre „muníciu, projektily, rozprašovače dráždivého plynu, iné útočné a obranné zbrane“ zaradené do triedy 13.
  
- 12 Dňa 21. mája 2002 podal žalobca na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia podľa článkov 57 až 59 nariadenia č. 40/94.
  
- 13 Rozhodnutím z 8. novembra 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol a žalobcu zaviazal na náhradu trov konania.

### Návrhy účastníkov konania

- 14 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu o neplatnosť, pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod,

— zamietol žalobu, pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, ak považuje za vhodné, aby bol z iných dôvodov výsledok napadnutého rozhodnutia ponechaný, a v tomto prípade zaviazal žalobcu na náhradu trov konania,

— subsidiárne, vyhovel žalobe, iba pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod vrátením veci odvolaciemu senátu, a zaviazal každého účastníka konania, aby znášal svoje vlastné trovy konania.

16 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

- 17 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody. Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, žalobca tvrdí, že rozhodnutie námietkového oddelenia, ktoré nebolo riadne podpísané, je neplatné. Pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je v rozpore s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

*O prvom žalobnom dôvode založenom na neplatnosti rozhodnutia námietkového oddelenia*

## Tvrdenia účastníkov konania

- 18 Žalobca sa domnieva, že rozhodnutie námietkového oddelenia, ktoré mu bolo doručené iba telefaxom, je neplatné. Chýbajú totiž podpisy členov uvedeného oddelenia, ktorí toto rozhodnutie prijali. Z pravidla 79 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia vyplýva, že jedným zo spôsobov doručovania oznámení na ÚHVT je zaslanie podpísaného originálu telefaxom. To, že toto tvrdenie nebolo pred odvolacím senátom uvedené, nemôže viesť k odmietnutiu záveru, podľa ktorého je rozhodnutie námietkového oddelenia neplatné.
- 19 ÚHVT tvrdí, že žalobný dôvod je neprípustný v rozsahu, v akom žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa vyhlásil rozhodnutie námietkového oddelenia za neplatné. Okrem toho zdôrazňuje, že žalobca tento žalobný dôvod uvádza prvýkrát, pričom

platnosť rozhodnutia námietkového oddelenia nebola napadnutá pred odvolacím senátom. Aj keby sa v tomto žalobnom dôvode uvádzalo, že napadnuté rozhodnutie malo byť zrušené z toho dôvodu, že odvolací senát mal z úradnej povinnosti prihliadať na nedostatok podstatnej formálnej náležitosti ovplyvňujúci zákonnosť rozhodnutia námietkového oddelenia, toto tvrdenie by aj tak nebolo dôvodné. ÚHVT totiž uvádza, že v danom prípade sa musia uplatniť pravidlá 55, 61 a 65 vykonávacieho nariadenia. Podľa ÚHVT je predseda ÚHVT na základe pravidla 55 ods. 2 vykonávacieho nariadenia oprávnený povoliť používanie iných spôsobov oznamovania rozhodnutí ÚHVT, bez toho, aby sa nevyhnutne vyžadoval podpis členov, ktorí rozhodnutie prijali, pričom rozhodnutie EX-97-1 bolo prijaté najmä na tieto účely. Rozhodnutie ÚHVT, na ktorom sú vytlačené mená členov námietkového oddelenia, ktorí toto rozhodnutie prijali, je teda v súlade so všetkými formálnymi náležitosťami požadovanými pre jeho prijatie.

- 20 Vedľajší účastník konania považuje tento žalobný dôvod za neprípustný.

## Posúdenie Súdom prvého stupňa

### — O prípustnosti

- 21 Podľa článku 63 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa môžu žaloby na súdne orgány Spoločenstva podávať iba proti rozhodnutiam odvolacích senátov. Takže je potrebné usúdiť, že v rámci takejto žaloby sú prípustné iba dôvody, ktoré smerujú proti rozhodnutiu samotného odvolacieho senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 59].

- 22 Rozsah preskúmania, ktoré je odvolací senát povinný vykonať vo vzťahu k rozhodnutiu, ktoré je predmetom odvolania, nie je v zásade ohraničený výlučne odvolacím dôvodom, ktorý uvádza odvolateľ. Následne, aj keď odvolateľ neuviedol osobitný odvolací dôvod, odvolací senát je napriek tomu povinný preskúmať so zreteľom na všetky relevantné právne a skutkové okolnosti, či rozhodnutie, ktoré je predmetom žaloby, mohlo alebo nemohlo byť prijaté zákonným spôsobom [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 29, a z 1. februára 2005, SPAG/ÚHVT — Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb. s. II-287, bod 18].
- 23 V danom prípade teda žalobca na Súde prvého stupňa uvádza, že rozhodnutie námietkového oddelenia je vzhľadom na chýbajúci podpis neplatné. Hoci tento žalobný dôvod nebol uvedený pred odvolacím senátom, a za predpokladu, že by sa porušenie uplatniteľných podstatných formálnych náležitostí preukázalo, mal odvolací senát tento dôvod uviesť z úradnej povinnosti.
- 24 Je teda opodstatnené zamietnuť námietku neprípustnosti, ktorú uvádza ÚHVT a vedľajší účastník konania, pričom je v právomoci Súdu prvého stupňa overiť, či odvolací senát opomenul uviesť z úradnej povinnosti prípadné porušenie podstatnej formálnej náležitosti rozhodnutia, ktorým je chýbajúci podpis na rozhodnutí námietkového oddelenia.

— O veci samej

- 25 Na úvod je potrebné uviesť, že vykonávacie nariadenie obsahuje procesné ustanovenia uplatniteľné v danom prípade. Na rozdiel od toho, čo uvádza žalobca,

sa pravidlo 79 písm. a) a b) vykonávacieho nariadenia nemôže uplatniť, keďže upravuje zasielanie oznámení na ÚHVT. Pravidlá 55, 61 a 65 vykonávacieho nariadenia sa týkajú oznámení, ktoré pochádzajú od ÚHVT, a v dôsledku toho sú ustanoveniami, ktoré sa majú uplatniť v danom prípade.

- 26 Z pravidla 55 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že na každom rozhodnutí, oznámení alebo upozornení ÚHVT musí byť uvedený názov útvaru alebo oddelenia ÚHVT, ako aj meno zodpovedného úradníka alebo úradníkov. Každé rozhodnutie, oznámenie alebo upozornenie musí byť podpísané uvedenými úradníkmi alebo, ak podpis chýba, opatrené vytlačenou alebo odtlačenou pečiatkou ÚHVT, pričom predseda ÚHVT môže okrem iného povoliť používanie iných spôsobov identifikácie útvaru alebo oddelenia ÚHVT, ak sa rozhodnutia, oznámenia alebo upozornenia oznamujú telefaxom alebo inými telekomunikačnými prostriedkami. Pravidlo 61 ods. 2 písm. d) vykonávacieho nariadenia uznáva platnosť doručovania rozhodnutí telefaxom, pričom o spôsobe ich oznámenia rozhoduje predseda ÚHVT v súlade s pravidlom 65 ods. 1 vykonávacieho nariadenia. V zmysle článku 1 rozhodnutia č. EX-97-1 takisto postačuje, ak je názov útvaru alebo oddelenia uvedený v záhlaví rozhodnutia, oznámenia alebo upozornenia, a ak je na ich konci uvedené celé meno zodpovedného úradníka alebo úradníkov.
- 27 V tomto prípade je potrebné uviesť, že na jednej strane je v rozhodnutí oddelenia uvedená identifikáciu útvaru a oddelenia ÚHVT, ktorý toto rozhodnutie prijal, a na druhej strane mená zodpovedných úradníkov. V dôsledku toho oznámenie rozhodnutia námietkového oddelenia odoslané telefaxom, na ktorom chýba podpis, je v súlade s požiadavkami, ktoré stanovuje vykonávacie nariadenie a rozhodnutie číslo EX-97-1. Vzhľadom na to bolo napadnuté rozhodnutie žalobcovi riadne oznámené.
- 28 Preto je potrebné prvý žalobný dôvod zamietnuť ako nedôvodný.



*O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94*

Tvrdenia účastníkov konania

- 29 Žalobca uvádza, že pán Oliver, prezident spoločnosti vo Wyomingu, vo svojom vyhlásení z 1. júna 1996 udelil jasný a presný súhlas, na základe ktorého bol žalobca oprávnený podať návrh na zápis predmetnej ochrannej známky. V dôsledku toho odkúpením majetku spoločnosti vo Wyomingu nedošlo k prevodu žiadnych práv k ochrannej známke na vedľajšieho účastníka konania, pokiaľ ide o ochranné známky uvedené vo vyhlásení z 1. júna 1996, keďže k vzdaniu sa uvedených práv došlo pred uzavretím dohody o odkúpení.
- 30 Žalobca rovnako tvrdí, že vedľajší účastník konania sa nikdy nezaoberal súhlasom, ktorý udelil pán Oliver, a jeho tvrdenie sa obmedzuje výlučne na to, že o uvedenom súhlase nevedel. Okrem toho to, že pán Oliver vedľajšieho účastníka konania o existencii vyhlásenia z 1. júna 1996 možno neinformoval, nie je možné pripísať žalobcovi, keďže tento sa domnieval, že mu vykonanie overenia, či pán Oliver oznámil existenciu vyhlásenia z 1. júna 1996, neprináleží. Táto prípadná chýbajúca informácia sa totiž týka iba účastníkov dohody o odkúpení majetku spoločnosti vo Wyomingu, pričom títo poslední uvedení by mali preukázať vynaloženie náležitej starostlivosti pri uzatvorení uvedenej dohody.
- 31 Okrem toho žalobca uvádza, že zo žiadneho ustanovenia nariadenia č. 40/94 nevyplýva, že trvanie platnosti súhlasu je časovo obmedzené. V dôsledku toho skutočnosť, že prihláška bola podaná až v roku 1997, nemôže mať žiadny vplyv na platnosť získaného súhlasu. Navyše odvolací senát nemohol potvrdiť svoje stanovisko konštatovaním, že bolo nezvyčajné, že prevod práv k ochrannej známke

sa vykonáva bezodplatne, pretože toto tvrdenie spočíva na úvahách obchodného charakteru, ktoré nepatria do jeho oblasti pôsobnosti. Napokon žalobca uvádza, že vyhlásenie o súhlase je dostatočným odôvodnením podania návrhu na zápis prihlasovanej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

32 ÚHVT súhlasí so žalobcom, pokiaľ ide o vyhlásenie z 1. júna 1996, a domnieva sa, že uvedené vyhlásenie obsahovalo jasný a presný súhlas vtedajšieho majiteľa ochrannej známky, na základe ktorého bol žalobca oprávnený podať návrh na zápis predmetnej ochrannej známky v Európe. Okrem toho, aj keby pán Oliver ďalšieho účastníka konania neinformoval o existencii vyhlásenia, táto okolnosť nemôže mať vplyv na platnosť udeleného súhlasu. V rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie neuznáva platnosť súhlasu získaného 1. júna 1996, dospel odvolací senát k nesprávnemu záveru. To však nemá vplyv na platnosť napadnutého rozhodnutia.

33 ÚHVT totiž zastáva názor, že vedľajší účastník konania nie je viazaný súhlasom prezidenta spoločnosti vo Wyomingu. V každom prípade sa ÚHVT domnieva, že otázka, na základe ktorej sa má určiť, či je vedľajší účastník konania viazaný súhlasom predchádzajúceho majiteľa ochrannej známky, závisí od výkladu relevantných zmluvných ustanovení, ako aj rozličných záväzkov, ktoré zmluvné strany prevzali, a to najmä vzhľadom na uplatniteľné americké zmluvné právo. Cudzí právny poriadok je teda skutkovou otázkou, ktorú odvolací senát nepreskúmal, a z tohto dôvodu nemôže Súd prvého stupňa svoj záver zakladať na skutočnostiach, ktoré neboli posúdené v napadnutom rozhodnutí.

- 34 Po prvé a za predpokladu, že súhlas by bol platný aj po odkúpení majetku spoločnosti vo Wyomingu vedľajším účastníkom konania, sa ÚHVT domnieva, že je potrebné určiť, či sa súhlas má alebo nemá považovať za odvolaný v deň, keď došlo k ukončeniu obchodných vzťahov medzi žalobcom a vedľajším účastníkom konania. V tejto súvislosti ÚHVT tvrdí, že vyhlásenie z 1. júna 1996 je vzdaním sa práva podať námietku proti prihláške uvedenej ochrannej známky podanej žalobcom, a nie je prevodom práv v pravom slova zmysle. Takéto vzdanie sa práv by teda mohlo viesť k jednostrannému vyhláseniu, ktoré by zavazovalo iba osobu, ktorá toto vyhlásenie vykonala, pričom by malo účinok iba *inter partes*. V každom prípade, ak by sa pripustilo, že ukončením obchodných vzťahov s agentom zaniká aj dôvod existencie súhlasu, tento súhlas by nemohol byť platný po uvedenom odkúpení.
- 35 Po druhé a za predpokladu, že by súhlas nebol platný po odkúpení majetku spoločnosti vo Wyomingu vedľajším účastníkom konania, sa ÚHVT domnieva, že by sa malo určiť, či sa žalobca môže opierať o oprávnený dôvod, ktorým by nahradil chýbajúci súhlas. ÚHVT poznamenáva, že sa zdá, že odvolací senát pripustil, že žalobca vedel alebo prinajmenšom musel vedieť, že vedľajší účastník konania nebol informovaný o existencii vyhlásenia z júna 1996, pričom platí, že vedľajšiemu účastníkovi konania neprináležalo preukázať, že uvedené vyhlásenie ho nezaväzuje. Žalobca ho teda mal o ňom informovať alebo mu oznámiť svoj zámer podať prihlášku, pričom napadnuté rozhodnutie pripisuje žalobcovi zlý úmysel. Tým, že žalobca vo vzťahu k vedľajšiemu účastníkovi konania úmyselne zachovával mlčanlivosť, stratil akúkoľvek možnosť tvrdiť, že podanie prihlášky bolo vykonané so súhlasom majiteľa. V každom prípade z námietky, ktorú podal vedľajší účastník konania, vyplýva, že tento vôbec nesúhlasil s prihláškou, ktorú podal žalobca.
- 36 V dôsledku toho sa ÚHVT domnieva, že Súd prvého stupňa by mal túto žalobu zamietnuť, ak považuje za vhodné ponechať záver napadnutého rozhodnutia na

základe iného odôvodnenia, alebo, ak by to tak nebolo, vyhovieť žalobe, iba pokiaľ ide o druhý žalobný dôvod, a vec postúpiť odvolaciemu senátu.

- 37 Vedľajší účastník konania opätovne uvádza, že podľa jeho názoru by mal dôkaz o existencii právoplatne udeleného súhlasu majiteľa ochrannej známky predložiť žalobca. Vedľajší účastník konania okrem iného tvrdí, že Súd prvého stupňa nemusí zohľadniť vyhlásenie z 1. júna 1996, pretože preklad uvedeného vyhlásenia do angličtiny, ktorá je v danom prípade jazykom konania pred ÚHVT, žalobca predložil až v rámci tejto žaloby. Podľa nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia, musí teda, keďže dôkaz nebol predložený v jazyku konania, účastník konania, ktorý sa na tento dôkaz odvoláva, zabezpečiť jeho preklad do jazyka konania. V každom prípade a bez ohľadu na toto porušenie nariadenia č. 40/94 vyhlásením z 1. júna 1996 nie je možné preukázať existenciu právoplatného súhlasu, ktorý udelil pán Oliver, pričom napokon platí, že žalobca nepredložil žiadny dôkaz, ktorým by bolo možné preukázať, že jeho prihláška bola založená na oprávnenom dôvode.

### Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 38 Je potrebné uviesť, že účelom článku 8 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je zabrániť zneužitiu ochrannej známky agentom majiteľa tejto ochrannej známky, keďže agent by mohol využívať znalosti a skúsenosti nadobudnuté počas obchodného vzťahu, ktoré ho spájajú s uvedeným majiteľom, a teda získavať neoprávnený prospech z úsilia a investovania, ktoré vynaložil samotný majiteľ ochrannej známky.

- 39 Keďže v danom prípade žalobca pred Súdom prvého stupňa nespochybňoval svoje postavenie agenta majiteľa ochrannej známky, je opodstatnené určiť, či žalobca získal súhlas majiteľa ochrannej známky, ktorý ho oprávňuje na zamýšľané podanie prihlášky.
- 40 Pokiaľ teda ide o existenciu jasného, presného a nepodmieneného súhlasu udeleného majiteľom ochrannej známky, ktorý žalobcu oprávňuje podať prihlášku uvedenej ochrannej známky, je potrebné uviesť, že odvolací senát sa domnieval, že takýto súhlas nemohol vyplývať z vyhlásenia z 1. júna 1996.
- 41 ÚHVT vo svojich písomných podaniach tvrdí, že odvolací senát dospel k nesprávnemu záveru, podľa ktorého vyhlásenie z 1. júna 1996 neobsahuje jasný, presný a nepodmienený súhlas. V tejto súvislosti je teda potrebné uviesť, že pokiaľ ide o procesné postavenie ÚHVT, Súd prvého stupňa sa vo svojom rozsudku z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), (T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22), domnieval, že ÚHVT nemôže byť povinný systematicky brániť každé napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu alebo povinne navrhnúť zamietnutie každej žaloby, ktorá smeruje proti takémuto rozhodnutiu [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 34]. Nemôže však podávať návrhy požadujúce zrušenie alebo zmenu rozhodnutia odvolacieho senátu z dôvodu, ktorý nebol uvedený v žalobe, ani uplatňovať žalobné dôvody, ktoré žaloba neobsahovala (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 34).

- 42 Z toho vyplýva, že ÚHVT je oprávnený odchyliť sa od odôvodnenia, ktoré uviedol odvolací senát, ak uvádza právne stanoviská odlišné od tých, ktoré sú uvedené v napadnutom rozhodnutí, pod podmienkou, že tvrdenia ÚHVT nie je možné stotožniť s novými dôvodmi na zrušenie.
- 43 Pokiaľ ide o tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého odvolací senát nemal zohľadniť vyhlásenie z 1. júna 1996, pretože nebolo preložené do jazyka konania, keďže uvedený senát zamietol z dôvodu chýbajúceho prekladu dokumenty, ktoré predložil vedľajší účastník konania, je potrebné uviesť, že o zamietnutí uvedených dokumentov sa rozhodlo uplatnením pravidla 17 ods. 2 vykonávacieho nariadenia. Toto pravidlo sa odvoláva na všeobecne uplatňovaný lingvistický režim predkladania a používania dokumentov v konaniach pred ÚHVT, ktorý je uvedený v pravidle 96 ods. 2 tohto nariadenia, a podľa ktorého, ak tieto dokumenty nie sú vyhotovené v jazyku konania, môže ÚHVT požadovať, aby bol preklad v stanovenej lehote vyhotovený v tomto jazyku alebo, podľa výberu účastníka konania, v jednom z jazykov ÚHVT. Pravidlo 17 ods. 2 vykonávacieho nariadenia teda ukladá účastníkovi konania *inter partes* väčšie bremeno ako je to, ktoré vo všeobecnosti ukladá účastníkom konania v konaniach pred ÚHVT. Tento rozdiel je odôvodnený potrebou úplného dodržiavania zásady kontradiktórnosti konania, ako aj rovnosťou prostriedkov obrany medzi účastníkmi konania v konaniach *inter partes* [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Zb. s. II-2749, bod 42].
- 44 Požadovanie prekladu doplňujúcich dokumentov patrí v súlade s pravidlom 96 ods. 2 vykonávacieho nariadenia do diskrečnej právomoci ÚHVT. V danom prípade teda žalobca dodržal požiadavku, ktorú uvádza pravidlo 96 ods. 1 vykonávacieho nariadenia, pretože podal žalobu v nemčine a v stanovenej lehote zabezpečil jej anglický preklad (body 11 a 14 napadnutého rozhodnutia). Skutočnosť, že odvolací

senát pri uplatňovaní pravidla 96 ods. 2 vykonávacieho nariadenia nepovažoval za potrebné mať k dispozícii preklad vyhlásenia z 1. júna 1996, ktoré bolo prílohou žaloby, nemôže predstavovať porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, keďže odseky 1 a 2 pravidla 96 vykonávacieho nariadenia uvádzajú objektívne odlišné situácie.

- 45 Vzhľadom na obsah vyhlásenia z 1. júna 1996 je potrebné uviesť, že v tomto vyhlásení sa uvádza, že spoločnosť vo Wyomingu sa výslovne vzdáva všetkých práv („expressly waives all of the rights“) k uvedenej ochrannej známke, ktorej sa týka zápis pre Európu. Okrem iného z prílohy vyhlásenia z 1. júna 1996, ktorej predloženie na prejednanie povolil odvolací senát, jasným spôsobom vyplýva, že išlo o ochranné známky, na ktoré sa uvedené vyhlásenie vzťahuje.
- 46 Okrem toho je potrebné uviesť, že žalobca a spoločnosť vo Wyomingu boli v čase prijatia vyhlásenia z 1. júna 1996 v reálnom a efektívnom obchodnom vzťahu, čo je okolnosť, ktorou je možné vysvetliť, že predchádzajúci majiteľ sa rozhodol tento súhlas udeliť bez finančného protiplnenia. V každom prípade skutočnosť, že takéto udelenie by sa prípadne mohlo považovať za nezvyčajné, sama osebe nemôže spochybňovať, ako to uviedol odvolací senát, platnosť skutočne udeleného súhlasu.
- 47 Pokiaľ ide o prípadné neinformovanie vedľajšieho účastníka o existencii vyhlásenia z 1. júna 1996 zo strany pána Olivera, toto nemôže spochybniť platnosť súhlasu získaného k danému dátumu.
- 48 Rovnako súhlas, ktorý žalobca získal v júni 1996, sa musí považovať za jasný, presný a nepodmienený k danému dátumu.

- 49 Pokiaľ ide o otázku, či bol súhlas platný v deň podania prihlášky, teda 16. septembra 1997, je potrebné poznamenať, že k zmene majiteľa ochrannej známky došlo medzi dňom udelenia súhlasu a dňom podania prihlášky uvedenej ochrannej známky. Je však potrebné uviesť, že keďže sa odvolací senát nesprávne domnieval, že vyhlásenie z 1. júna 1996 neobsahuje jasný, presný a nepodmienенý súhlas, ktorý by žalobcu oprávňoval podať prihlášku uvedenej ochrannej známky, odvolací senát sa nezaoberal otázkou, či by bol uvedený súhlas platný aj po odkúpení majetku spoločnosti vo Wyomingu. Keďže táto otázka, ktorej vyriešenie úzko súvisí s právnymi predpismi, ktoré by sa mali uplatniť v právnych a obchodných vzťahoch medzi zmluvnými stranami, nebola počas konania na ÚHVT prejednávaná, Súd prvého stupňa teda o tomto bode nemôže rozhodnúť.
- 50 Odvolací senát mal totiž vzhľadom na právne predpisy uplatniteľné na právne a obchodné vzťahy medzi zmluvnými stranami overiť, či, a prípadne v akom rozsahu, uvedené vzťahy naozaj existovali aj po odkúpení majetku, a teda či vedľajší účastník konania vstúpil do práv a prípadne povinností predchádzajúceho majiteľa ochrannej známky. V tomto zmysle prislúcha odvolaciemu senátu najmä určiť, či bol súhlas, ktorý žalobca získal 1. júna 1996, platný aj po odkúpení majetku spoločnosti vo Wyomingu. V prípade kladnej odpovede mal preskúmať, či vedľajší účastník konania bol alebo nebol týmto súhlasom viazaný v deň podania prihlášky uvedenej ochrannej známky. Za predpokladu, že vedľajší účastník konania uvedeným súhlasom už viazaný nebol, mal odvolací senát posúdiť, či sa žalobca mohol opierať o oprávnený dôvod, ktorým by nahradil chýbajúci súhlas.
- 51 Z uvedeného vyplýva, že druhý žalobný dôvod treba prijať, keďže odvolací senát neuznal platnosť súhlasu z 1. júna 1996, a napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť.



## O trovách

- 52 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 zaviazať ho, aby znášal svoje vlastné trovy konania a nahradil trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi, okrem trov konania súvisiacich so vstupom vedľajšieho účastníka do konania, v súlade s jeho návrhom. Keďže žalobca nenavrhol zaviazať vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania, pričom tak mohol urobiť ešte aj na pojednávaní, znáša svoje trovy konania súvisiace so vstupom vedľajšieho účastníka do konania.

Z týchto dôvodov

### SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 8. novembra 2004 (vec R 493/2002-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi, okrem tých jeho trov konania, ktoré súvisia so vstupom vedľajšieho účastníka do konania.**

3. **Žalobca znáša svoje trovy konania súvisiace so vstupom vedľajšieho účastníka do konania.**
  
4. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 6. septembra 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. Pirrung