

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

6. září 2006 <sup>5</sup>

Ve věci T-6/05,

**DEF-TEC Defense Technology GmbH**, se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), zastoupená H. Danielem, advokátem,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

příčemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

**Defense Technology Corporation of America**, se sídlem v Jacksonville, Florida (Spojené státy), zastoupená G. Würtenbergerem a R. Kunzem, advokáty,

\* Jednací jazyk: angličtina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. listopadu 2004 (věc R 493/2002-2), týkajícímu se námitkového řízení mezi DEF-TEC Defense Technology GmbH a Defense Technology Corporation of America,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ  
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, N. J. Forwood a S. Papasavvas, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 12. ledna 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice řízení došlému kanceláři Soudu dne 18. dubna 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 2. června 2005,

po jednání konaném dne 7. března 2006,

vydává tento

## Rozsudek

### Právní rámec

- 1 Článek 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že na základě námitek majitele ochranné známky se ochranná známka nezapíše, pokud přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání řádně odůvodnil.
- 2 Pravidla 17, 55, 61, 65, 79 a 96 nařízení Komise (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, dále jen „prováděcí nařízení“), stanoví následující:

#### *„Pravidlo 17*

#### Užívání jazyků v námitkovém řízení

1. Není-li sdělení o námitce podáno v jazyce přihlášky ochranné známky Společenství, pokud je tento jazyk jedním z jazyků úřadu, nebo ve druhém jazyce uvedeném při podání přihlášky, předloží osoba, která podala námitky, překlad sdělení o námitce do jednoho z těchto jazyků ve lhůtě jednoho měsíce od uplynutí lhůty k podání námitek.

2. Nejsou-li důkazy na podporu námitky ve smyslu pravidla 16 odst. 1 a 2 podány v jazyce námitkového řízení, předloží osoba, která podává námitky, překlad těchto důkazů do tohoto jazyka do jednoho měsíce od uplynutí lhůty k podání námitek, nebo případně ve lhůtě stanovené úřadem podle pravidla 16 odst. 3.

[...]

### *Pravidlo 55*

Podpis, jméno, pečeť

1. Každé rozhodnutí, sdělení nebo oznámení úřadu musí obsahovat údaj o oddělení nebo útvaru úřadu, jakož i jméno nebo jména odpovědného pracovníka či pracovníků. Musí být podepsáno pracovníkem nebo pracovníky nebo být opatřeno místo podpisu předtištěnou nebo otištěnou pečetí úřadu.

2. Prezident úřadu může rozhodnout, že lze použít i jiné prostředky pro uvedení oddělení nebo útvaru a jména odpovědného pracovníka nebo pracovníků nebo jinou identifikaci, než je pečeť, pokud jsou rozhodnutí, sdělení a oznámení předávána faxem nebo jinými technickými komunikačními prostředky.

[...]

## *Pravidlo 61*

### Obecná ustanovení o doručování

1. V řízení před úřadem se doručují sdělení v podobě originálů, jejich ověřených kopií nebo kopií opatřených pečeti úřadu nebo dokumentů vytištěných počítačem a opatřených touto pečeti. Kopie dokumentů vyhotovených účastníky samotnými takové ověření nevyžadují.

### 2. Doručování se provádí:

- a) poštou podle pravidla 62;
- b) předáním podle pravidla 63;
- c) uložením v poštovní přihrádce úřadu podle pravidla 64;
- d) faxem a jinými technickými komunikačními prostředky podle pravidla 65;
- e) veřejným oznámením podle pravidla 66.

[...]

### *Pravidlo 65*

#### Doručení faxem a jinými technickými komunikačními prostředky

1. Doručení faxem se provádí odesláním originálu nebo kopie dokumentu ve smyslu pravidla 61 odst. 1, který má být doručen. Podrobnosti tohoto odeslání stanoví prezident úřadu.

2. Podrobnosti doručování jinými technickými komunikačními prostředky stanoví prezident úřadu.

[...]

### *Pravidlo 79*

#### Písemná sdělení a formuláře

Příhlášky ochranných známek Společenství, jakož i všechny další žádosti podle nařízení a jiná sdělení určená úřadu se podávají takto:

- a) předáním podepsaného originálu dotčeného dokumentu úřadu například poštou, osobním předáním nebo jinými prostředky; přílohy k dokumentům nemusí být podepsány;



2. Nestanoví-li tato pravidla jinak, lze podat dokumenty, kterých má být použito v řízení před úřadem, v kterémkoli úředním jazyce Společenství. Není-li jazyk těchto dokumentů jazykem řízení, může úřad požádat o předložení překladu ve lhůtě, kterou stanoví, a to buď do tohoto jazyka, nebo do jiného jazyka úřadu podle volby účastníka.“

3 Podle článku 1 rozhodnutí č. EX-97-1 prezidenta Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. dubna 1997 určujícího formy rozhodnutí, sdělení a oznámení OHIM, je v případě, že se rozhodnutí, sdělení nebo oznámení OHIM odesílá faxem, údaj o oddělení nebo útvaru OHIM, jakož i jméno nebo jména odpovědného pracovníka či pracovníků dostačující, když je název oddělení nebo útvaru uveden v jeho záhlaví a je-li na konci rozhodnutí, sdělení nebo oznámení uvedeno úplné jméno odpovědného pracovníka či pracovníků. Údaj o jménu nebo jménech může být doprovázen podpisem odpovědného pracovníka nebo pracovníků ve formě razítka.

### **Skutečnosti předcházející sporu**

4 Dne 16. září 1997 podala DEF-TEC Defense Technology GmbH přihlášku ochranné známky Společenství u OHIM na základě nařízení č. 40/94.



- 5 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazová ochranná známka FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR vyobrazená níže:



- 6 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 5, 8 a 13 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Výrobky odpovídají, pro každou z těchto tříd, následujícímu popisu:
- „farmaceutické, zvěrolékařské a hygienické přípravky; dietetické látky upravené pro lékařské účely, potrava pro kojence; náplasti pro lékařské účely, obvazový materiál; materiály pro plombování zubů a na zubní otisky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení škůdců, fungicidy, herbicidy“, spadající do třídy 5;
  - „ruční nástroje a nářadí; nožířské zboží, vidličky a lžice; sečné a bodné zbraně; holicí strojky“, spadající do třídy 8;
  - „munice, projektily, drážďící plynové rozstříkovače, jiné útočné a obranné zbraně“, spadající do třídy 13.

7 Přihláška ochranné známky Společenství byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 93/1998 ze dne 7. prosince 1998.

8 V říjnu 1996 odkoupila společnost Defense Technology Corporation of America, se sídlem v Jacksonville, aktiva společnosti Defense Technology Corporation of America, jež je podřízena právu amerického státu Wyoming (dále jen „wyomingská společnost“). Tímto nabyla vedlejší účastnice řízení ochrannou známku FIRST DEFENSE.

9 Dne 8. března 1999 podala vedlejší účastnice řízení na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námítky proti zápisu přihlašované ochranné známky.

10 Na podporu svých námitek se vedlejší účastnice řízení dovolávala zejména čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94, když měla za to, že žalobkyně byla jejím jednatelem ve smyslu výše uvedeného ustanovení a že žalobkyně požádala bez jejího souhlasu o zápis označení téměř totožného se sérií ochranných známek zapsaných ve Spojených státech, jejichž majitelkou byla vedlejší účastnice řízení. Námítky byly v projednávaném případě založeny na amerických ochranných známkách FIRST DEFENSE, jež jsou předmětem následujících zápisů:

— zápis č. 1 763 666 ze dne 6. dubna 1993 slovní ochranné známky FIRST DEFENSE pro „obrnou nevybušnou zbraň, jež je svou povahou dráždivým organickým plynem plněným do aerosolového obalu“, spadající do třídy 13;

— zápis č. 1 885 967 ze dne 28. března 1995 obrazové ochranné známky spočívající ve vyobrazení letícího orla pro výrobky spadající do třídy 13;

— zápis č. 1 792 165 ze dne 7. září 1993 obrazové ochranné známky DEF-TEC PRODUCTS, která se objevuje uvnitř trojúhelníkového obrazce, pro řadu výrobků spadajících do třídy 13.

- 11 Rozhodnutím ze dne 21. března 2002 námitkové oddělení částečně vyhovělo námitkám v té části, v níž byly založeny na čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94, a zamítlo tak přihlášku ochranné známky Společenství pro „sečné a bodné zbraně“, spadající do třídy 8, a „munici, projektily, dráždící plynové rozstřikovače, jiné útočné a obranné zbraně“, spadající do třídy 13.
- 12 Dne 21. května 2002 podala žalobkyně na základě článků 57 až 59 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
- 13 Rozhodnutím ze dne 8. listopadu 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl a uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

#### **Návrhová žádání účastníků řízení**

- 14 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

15 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu na neplatnost, pokud jde o první žalobní důvod;

— zamítl žalobu, pokud jde o druhý žalobní důvod, považuje-li za vhodné zachovat výsledek napadeného rozhodnutí z jiného důvodu, a v tomto případě uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení;

— podpůrně, vyhověl žalobě pouze ve druhém žalobním důvodu tím, že vrátí věc odvolacímu senátu, a uložil každému z účastníků řízení, aby nesl vlastní náklady řízení.

16 Vedlejší účastnice řízení navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

- 17 Na podporu své žaloby se žalobkyně dovolává dvou žalobních důvodů. Prvním žalobním důvodem žalobkyně uplatňuje, že rozhodnutí námitkového oddělení, které nebylo náležitě podepsáno, je neplatné. Druhým žalobním důvodem uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94.

*K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z neplatnosti rozhodnutí námitkového oddělení*

### Argumenty účastníků řízení

- 18 Žalobkyně má za to, že rozhodnutí námitkového oddělení, které jí bylo zasláno pouze faxem, je neplatné. Chybí totiž podpis členů uvedeného oddělení, kteří rozhodnutí přijali. Z pravidla 79 písm. a) a b) prováděcího nařízení přitom vyplývá, že jedním ze způsobů předání sdělení OHIM je zaslání podepsaného originálu faxem. Skutečnost, že toto tvrzení nebylo vzneseno před odvolacím senátem, nemůže vést k odmítnutí závěru, podle kterého je rozhodnutí námitkového oddělení neplatné.
- 19 OHIM uplatňuje, že žalobní důvod je nepřípustný v rozsahu, v němž žalobkyně Soud žádá, aby prohlásil rozhodnutí námitkového oddělení za neplatné. Navíc zdůrazňuje, že žalobkyně se dovolává tohoto žalobního důvodu poprvé, neboť nezpochybnila

platnost rozhodnutí námitkového oddělení před odvolacím senátem. Za předpokladu, že tento žalobní důvod směřuje k uplatnění skutečnosti, že napadené rozhodnutí je nutné zrušit, neboť odvolací senát byl z úřední povinnosti povinen poukázat na nedostatek podstatné formální náležitosti, kterým byla stížena platnost rozhodnutí námitkového oddělení, není tento argument opodstatněný. OHIM totiž připomíná, že v projednávaném případě se musí uplatnit pravidla 55, 61 a 65 prováděcího nařízení. Podle OHIM zmocňuje pravidlo 55 odst. 2 prováděcího nařízení prezidenta OHIM rozhodnout, že lze použít i jiné prostředky k předání rozhodnutí OHIM, aniž by byl nutně vyžadován podpis členů, kteří jej přijali, přičemž rozhodnutí č. EX-97-1 bylo přijato zejména za tímto účelem. Rozhodnutí OHIM, jež obsahuje vytištěná jména členů námitkového oddělení, kteří jej vydali, je v souladu se všemi formálními náležitostmi vyžadovanými pro jeho přijetí.

20 Vedlejší účastnice řízení považuje tento žalobní důvod za nepřijatelný.

## Závěry Soudu

### — K přípustnosti

21 Podle čl. 63 odst. 1 nařízení č. 40/94 lze podat žalobu k soudu Společenství pouze proti rozhodnutí odvolacího senátu. Je tedy namístě mít za to, že v rámci takové žaloby jsou přípustné pouze žalobní důvody namířené proti rozhodnutí odvolacího senátu [rozsudek Soudu ze dne 7. června 2005, Lidl Stiftung v. OHIM – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Sb. rozh. s. II-1917, bod 59].

- 22 Nicméně rozsah přezkumu rozhodnutí, jež je předmětem odvolání, který musí odvolací senát provést, není v zásadě ohraničen výlučně důvody uplatňovanými účastníkem řízení, který podal odvolání. V důsledku toho, i když účastník, který podal odvolání, nevznesl konkrétní důvod, je přesto odvolací senát povinen přezkoumat ve světle všech relevantních právních a skutkových okolností, zda rozhodnutí, které je předmětem odvolání, může, či nemůže být legálně přijato [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 29, a ze dne 1. února 2005, SPAG v. OHIM – Dann a Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Sb. rozh. s. II-287, bod 18].
- 23 Žalobkyně se v projednávaném případě před Soudem dovolává neplatnosti rozhodnutí námitkového oddělení z důvodu nedostatku podpisu. Ačkoliv nebyl tento důvod uplatněn před odvolacím senátem, a za předpokladu, že porušení použitelných pravidel formy je prokázáno, měl odvolací senát tuto skutečnost uplatnit i bez návrhu.
- 24 Je tedy namístě námitku nepřipustnosti předloženou OHIM a vedlejší účastníci řízení zamítnout, neboť Soud je oprávněn ověřit, zda odvolací senát opomněl uplatnit z úřední povinnosti případné porušení podstatné formální náležitosti, kterým je nedostatek podpisu na rozhodnutí námitkového oddělení.

— K věci samé

- 25 Na úvod je třeba uvést, že prováděcí nařízení obsahuje procesní ustanovení použitelná v projednávaném případě. V rozporu s tvrzením žalobkyně nelze pravidlo

79 písm. a) a b) prováděcího nařízení použít, jelikož se týká předávání sdělení OHIM. Pravidla 55, 61 a 65 prováděcího nařízení se týkají sdělení, jež vydává OHIM, a v důsledku toho představují ustanovení, jež je v projednávaném případě třeba použít.

26 Z pravidla 55 prováděcího nařízení vyplývá, že každé rozhodnutí, sdělení nebo oznámení OHIM musí obsahovat údaj o oddělení nebo útvaru OHIM, jakož i jméno nebo jména odpovědného pracovníka či pracovníků. Musí být podepsáno uvedeným pracovníkem nebo pracovníky nebo být opatřeno místo podpisu předtištěnou nebo otištěnou pečetí OHIM, přičemž prezident OHIM může mimoto rozhodnout, že lze použít i jiné prostředky pro uvedení oddělení nebo útvaru OHIM, pokud jsou rozhodnutí, sdělení a oznámení předávána faxem nebo jinými technickými komunikačními prostředky. Pravidlo 61 odst. 2 písm. d) prováděcího nařízení považuje zaslání rozhodnutí faxem za platné, přičemž podrobnosti zaslání stanoví prezident OHIM, a to v souladu s pravidlem 65 odst. 1 prováděcího nařízení. Podle článku 1 rozhodnutí č. EX-97-1 je tedy dostačující, je-li název oddělení nebo útvaru uveden v jeho záhlaví a je-li na konci rozhodnutí, sdělení nebo oznámení uvedeno úplné jméno odpovědného pracovníka či pracovníků.

27 V projednávaném případě je nutné poukázat na to, že rozhodnutí oddělení obsahuje jednak údaj o oddělení a útvaru OHIM, které jej přijaly, a jednak jména odpovědných pracovníků. V důsledku toho je zaslání rozhodnutí námitkového oddělení bez podpisu faxem v souladu s požadavky stanovenými prováděcím nařízením a rozhodnutím č. EX-97-1. Napadené rozhodnutí bylo tedy žalobkyni předáno řádně.

28 První žalobní důvod musí být tedy zamítnut jako neopodstatněný.



*K druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94*

### Argumenty účastníků řízení

- 29 Žalobkyně připomíná, že p. Oliver, prezident wyomingské společnosti udělil v prohlášení ze dne 1. června 1996 jasný a přesný souhlas opravňující žalobkyni k provedení požadovaného zápisu dotčené ochranné známky. V důsledku toho nedošlo, pokud jde o ochranné známky obsažené v prohlášení ze dne 1. června 1996, odkupem aktiv wyomingské společnosti k převodu žádného práva k ochranné známce na vedlejší účastnici řízení, neboť ke vzdání se uvedených práv došlo předtím, než byla uzavřena dohoda o odkupu.
- 30 Žalobkyně rovněž uplatňuje, že vedlejší účastnice řízení se nikdy nepokoušela odvolat souhlas udělený p. Oliverem a omezila se pouze na tvrzení, že o uvedeném souhlasu nevěděla. Navíc skutečnost, že p. Oliver možná vedlejší účastnici řízení o existenci prohlášení ze dne 1. června 1996 neinformoval, nelze přičítat žalobkyni, neboť ta měla za to, že jí nepřísluší ověřit, zda p. Oliver odhalil existenci prohlášení ze dne 1. června 1996. Případný nedostatek této informace se totiž týká pouze stran dohody o odkupu aktiv wyomingské společnosti, neboť tyto strany musí prokázat, že vynaložily náležitou péči v souvislosti s uzavřením uvedené dohody.
- 31 Žalobkyně mimoto podotýká, že žádné ustanovení nařízení č. 40/94 nestanoví, že trvání platnosti souhlasu je časově omezeno. V důsledku toho nemůže mít skutečnost, že přihláška k zápisu byla podána až v roce 1997, žádný dopad na platnost obdrženého souhlasu. Mimoto odvolací senát nemohl podepřít své stanovisko konstatováním, že je nezvyklé, aby postoupení práv k ochranným

známkám bylo provedeno bezúplatně, neboť toto konstatování se týká obchodních úvah, jež nespádají do oblasti jeho pravomocí. Žalobkyně nakonec připomíná, že prohlášení souhlasu představuje dostačující odůvodnění podání přihlášky přihlašované ochranné známky na základě čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94.

32 OHIM sdílí stanovisko žalobkyně, co se týče prohlášení ze dne 1. června 1996, když má za to, že uvedené prohlášení obsahovalo jasný a přesný souhlas tehdejšího majitele ochranné známky, který opravňoval žalobkyni k podání přihlášky k zápisu uvedené ochranné známky v Evropě. Mimoto za předpokladu, že p. Oliver vedlejší účastníci řízení o existenci prohlášení neinformoval, nemůže se tato okolnost dotknout platnosti daného souhlasu. Jelikož napadené rozhodnutí platnost souhlasu obdržného dne 1. června 1996 neuznalo, dospěl odvolací senát k nesprávnému závěru. Nicméně tato vada nezpůsobuje neplatnost napadeného rozhodnutí.

33 OHIM má totiž za to, že vedlejší účastnice řízení není souhlasem prezidenta wyomingské společnosti vázána. OHIM má každopádně za to, že otázka směřující k určení, zda je vedlejší účastnice řízení vázána souhlasem předchozího majitele, závisí na výkladu relevantních smluvních ustanovení, jakož i různých závazků převzatých smluvními stranami, a to zejména ve světle použitelného amerického smluvního práva. Zahraniční právo je přitom skutkovou otázkou, kterou odvolací senát nepřezkoumával, a z tohoto důvodu nemůže Soud založit svůj závěr na skutečnostech, které nebyly posouzeny v napadeném rozhodnutí.

- 34 Zaprvé a za předpokladu, že souhlas po odkupu aktiv wyomingské společnosti vedlejší účastníci řízení přetrval, má OHIM za to, že je třeba určit, zda souhlas musí či nemusí být považován za odvolaný ke dni, ke kterému skončily obchodní vztahy mezi žalobkyní a vedlejší účastnicí řízení. OHIM v tomto ohledu uplatňuje, že prohlášení ze dne 1. června 1996 představuje vzdání se práva podat námitky vůči přihlášce k zápisu dotčené ochranné známky, kterou podala žalobkyně, a nikoliv postoupení práv v pravém slova smyslu. Takové vzdání se práva by přitom mohlo vyplývat z jednostranného prohlášení, které zavazuje pouze osobu, která jej učinila, a mělo by tak účinek pouze *inter partes*. V každém případě připustí-li se, že ukončení obchodních vztahů s jednatelem zbavuje souhlas jeho opodstatnění, nemůže souhlas přetrvat po výše uvedeném odkupu.
- 35 Zadruhé a za předpokladu, že souhlas nepřetrval po odkupu akcií wyomingské společnosti vedlejší účastníci řízení, má OHIM za to, že je tedy třeba určit, zda se žalobkyně mohla dovolávat oprávněného důvodu, který by mohl zhojit nedostatek souhlasu. OHIM upozorňuje na to, že odvolací senát zřejmě připustil, že žalobkyně věděla nebo přinejmenším měla vědět, že vedlejší účastnice řízení nebyla o existenci prohlášení z června 1996 informována, a vedlejší účastníci řízení nepříslušelo prokázat, že nebyla výše uvedeným prohlášením vázána. Žalobkyně ji tak o tom měla informovat nebo jí sdělit své přání podat přihlášku k zápisu, přičemž v napadeném rozhodnutí byl konstatován špatný úmysl, se kterým žalobkyně jednala. Také tím, že žalobkyně dobrovolně zachovala mlčení ve vztahu k vedlejší účastnici řízení, ztratila veškerou možnost tvrdit, že podání přihlášky bylo provedeno se souhlasem majitele. V každém případě námitky vedlejší účastnice řízení prokazují, že nikterak přihlášku k zápisu podanou žalobkyní neakceptuje.
- 36 OHIM má tedy za to, že Soud by měl tuto žalobu zamítnout, považuje-li za vhodné zachovat výsledek napadeného rozhodnutí z jiného důvodu, nebo, není-li tomu tak,

vyhovět žalobě pouze ve druhém žalobním důvodu tím, že vrátí věc odvolacímu senátu.

37 Vedlejší účastnice řízení připomíná, že prokázat existenci platně uděleného souhlasu majitele ochranné známky přísluší žalobkyni. Vedlejší účastnice řízení mimoto uplatňuje, že prohlášení ze dne 1. června 1996 nemá Soud brát v úvahu, neboť překlad uvedeného prohlášení do angličtiny, jazyka řízení zvoleného v projednávaném případě v řízení před OHIM, byl žalobkyní předložen až v rámci této žaloby. Podle nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení musí přitom účastník řízení, který se dovolává důkazu, jenž nebyl předložen v jazyce řízení, dodat jeho překlad do jazyka řízení. V každém případě a nehledě na toto porušení nařízení č. 40/94, nemůže prohlášení ze dne 1. června 1996 prokázat existenci souhlasu platně uděleného p. Oliverem a žalobkyně konečně nepředložila žádný důkaz, jenž by mohl prokázat, že její přihláška k zápisu byla založena na oprávněném důvodu.

## Závěry Soudu

38 Je třeba poukázat na to, že čl. 8 odst. 3 nařízení č. 40/94 směřuje k vyloučení zneužití ochranné známky jednatelům jejího majitele, neboť jednatel může využít znalostí a zkušeností získaných během obchodního vztahu spojujícího jej s uvedeným majitelem, a tudíž neprávem těžit z úsilí a investic vynaložených samotným majitelem ochranné známky.

- 39 Vzhledem k tomu, že žalobkyně před Soudem v projednávaném případě nepopřela své postavení jednatele majitele ochranné známky, je tedy namístě určit, zda žalobkyně získala souhlas majitele ochranné známky, opravňující ji k podání přihlášky k zápisu, kterou zamýšlela podat.
- 40 Co se tedy týče jasného, přesného a bezpodmínečného souhlasu uděleného majitelem ochranné známky, jenž opravňuje žalobkyni k podání přihlášky k zápisu dotčené ochranné známky, je třeba připomenout, že odvolací senát měl za to, že takový souhlas nemůže vyplývat z prohlášení ze dne 1. června 1996.
- 41 OHIM ve svých písemných vyjádřeních uplatňuje, že odvolací senát nesprávně učinil závěr, že prohlášení ze dne 1. června 1996 neobsahuje jasný, přesný a bezpodmínečný souhlas. V tomto ohledu je třeba připomenout, pokud jde o procesní postavení OHIM, že Soud měl ve svém rozsudku ze dne 25. října 2005, Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg) (T-379/03, Sb. rozh. s. II-4633, bod 22), za to, že OHIM není povinen systematicky hájit všechna napadená rozhodnutí odvolacího senátu nebo povinně navrhopvat zamítnutí všech žalob podaných proti takovému rozhodnutí [rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 34]. Nicméně nemůže požadovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v otázce, která nebyla vznesena v žalobě, nebo předložit důvody, které nebyly v žalobě obsaženy (viz v tomto smyslu, rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedial v. OHIM, C-106/03 P, Sb. rozh. s. I-9573, bod 34).

42 Z toho vyplývá, že OHIM je oprávněn se odchýlit od úvah odvolacího senátu vyjádřením odlišných právních stanovisek, než jsou ta, která jsou vyložena v napadeném rozhodnutí, za podmínky, že argumenty předkládané OHIM nejsou novými důvody pro jeho zrušení.

43 Pokud jde o argument vedlejší účastnice řízení, podle něhož odvolací senát neměl brát v úvahu prohlášení ze dne 1. června 1996, protože nebylo přeloženo do jazyka řízení, zatímco uvedený senát odmítl dokumenty předložené vedlejší účastnicí řízení z důvodu chybějícího překladu, je nutné poukázat na to, že o odmítnutí uvedených dokumentů bylo rozhodnuto na základě pravidla 17 odst. 2 prováděcího nařízení. Toto pravidlo se přitom odchyluje od lingvistického režimu obecně použitelného v oblasti vytváření a používání dokumentů v řízeních před OHIM, jak je popsán v pravidle 96 odst. 2 tohoto nařízení, podle kterého není-li jazyk těchto dokumentů jazykem řízení, může OHIM požádat o předložení překladu ve lhůtě, kterou stanoví, a to buď do tohoto jazyka, nebo do jiného jazyka OHIM podle volby účastníka. Pravidlo 17 odst. 2 prováděcího nařízení tak ukládá účastníku řízení *inter partes* větší břemeno než to, které zpravidla nesou účastníci řízení před OHIM. Tento rozdíl je odůvodněn potřebou plného zachování zásady kontradiktornosti řízení, jakož i rovnosti zbraní mezi účastníky řízení *inter partes* [rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, *Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Recueil, s. II-2749, bod 42].

44 Co se týče překladu doplňkových dokumentů, ten zůstává na uvážení OHIM, a to v souladu s pravidlem 96 odst. 2 prováděcího nařízení. V projednávaném případě žalobkyně dodržela požadavek stanovený pravidlem 96 odst. 1 prováděcího nařízení, neboť předložila žalobu v němčině a dodala její anglický překlad ve stanovené lhůtě (bod 11 a 14 napadeného rozhodnutí). Skutečnost, že odvolací senát nepovažoval za

nezbytné obdržet na základě pravidla 96 odst. 2 prováděcího nařízení překlad prohlášení ze dne 1. června 1996, dokumentu připojeného k žalobě, nemůže představovat porušení zásady rovného zacházení, neboť odstavce 1 a 2 pravidla 96 prováděcího nařízení upravují objektivně odlišné situace.

- 45 S ohledem na obsah prohlášení ze dne 1. června 1996 je třeba podotknout, že toto prohlášení uvádělo, že wyomingská společnost se výslovně vzdává všech práv („expressly waives all of the rights“) k ochranné známce, která je předmětem zápisu pro Evropu. Krom toho příloha k prohlášení ze dne 1. června 1996, jejíž předložení v řízení bylo odvolacím senátem povoleno, jasně uváděla, na které ochranné známky se uvedené prohlášení vztahovalo.
- 46 Navíc je třeba připomenout, že žalobkyně a wyomingská společnost se v okamžiku, kdy bylo prohlášení ze dne 1. června 1996 učiněno, skutečně a efektivně účastnily obchodního vztahu, což je okolnost, která může vysvětlit to, že předchozí majitel se rozhodl udělit tento souhlas bez finančního protiplnění. Každopádně skutečnost, že takový souhlas může být případně atypický, nemůže sama o sobě zpochybnit, jak naznačil odvolací senát, platnost skutečně uděleného souhlasu.
- 47 Co se týče případného neinformování vedlejší účastnice řízení ze strany p. Olivera o existenci prohlášení ze dne 1. června 1996, nemůže to zpochybnit platnost souhlasu obdrženého k tomuto datu.
- 48 Souhlas, který obdržela žalobkyně v červnu 1996 musí být tudíž považován za jasný, přesný a bezpodmínečný k tomuto datu.

49 Pokud jde o otázku, zda souhlas zůstal v platnosti ke dni přihlášky k zápisu, dne 16. září 1997, je třeba poznamenat, že změna v osobě majitele ochranné známky nastala mezi dnem, kdy byl souhlas udělen, a dnem, kdy byla podána přihláška k zápisu dotčené ochranné známky. Nicméně je nutné uvést, že odvolací senát, který měl nesprávně za to, že prohlášení ze dne 1. června 1996 neobsahovalo jasný, přesný a bezpodmínečný souhlas opravňující žalobkyni podat přihlášku k zápisu dotčené ochranné známky, se nezabýval otázkou, zda uvedený souhlas přetrval po odkupu aktiv wyomingské společnosti. Vzhledem k tomu, že tato otázka, jejíž řešení úzce závisí na právu, které by se mělo uplatnit na právní a obchodní vztahy mezi účastníky řízení, nebyla projednána během řízení před OHIM, Soud se nemůže k tomuto bodu vyjádřit.

50 Odvolací senát totiž měl, ve světle práva použitelného na právní a obchodní vztahy existující mezi účastníky řízení, ověřit, zda a případně v jakém rozsahu uvedené vztahy skutečně přetrvaly po odkupu aktiv wyomingské společnosti s tím důsledkem, že vedlejší účastnice řízení převzala práva a případně povinnosti předchozího majitele ochranné známky. V tomto kontextu příslušelo odvolacímu senátu zvláště určit, zda souhlas, který žalobkyně obdržela dne 1. června 1996, přetrval po odkupu aktiv wyomingské společnosti. V kladném případě měl zkoumat, zda ke dni přihlášky k zápisu dotčené ochranné známky byla vedlejší účastnice řízení stále ještě tímto souhlasem vázána, či nikoliv. V případě, že vedlejší účastnice řízení již nebyla uvedeným souhlasem vázána, měl tedy odvolací senát posoudit, zda se žalobkyně mohla dovolávat oprávněného důvodu, jenž mohl zhojit nedostatek takového souhlasu.

51 Z výše uvedeného vyplývá, že druhý žalobní důvod musí být přijat, neboť odvolací senát nezohlednil platnost souhlasu ze dne 1. června 1996, a napadené rozhodnutí musí být tedy zrušeno.



## K nákladům řízení

- 52 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je namístě mu uložit, aby nesl kromě vlastních nákladů řízení, náklady řízení vynaložené žalobkyní, mimo nákladů týkajících se vedlejšího účastenství. Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepožadovala, aby vedlejší účastníci řízení byla uložena náhrada nákladů řízení, což mohla učinit ještě během jednání, ponese své náklady spojené s vedleším účastenstvím.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 8. listopadu 2004 (věc R 493/2002-2) se zrušuje.**
- 2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní, s výjimkou nákladů týkajících se vedlejšího účastenství.**

- 3) **Žalobkyně ponese své náklady týkající se vedlejšího účastenství.**
- 4) **Vedlejší účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 6. září 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

J. Pirrung