ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 12. mája 2009 *

Vo veci T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, so sídlom v Alicante (Španielsko), v zastúpení: C. Martín Álvarez, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: P. López Fernández de Corres a O. Montalto, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2007 (vec R 866/2007-2), týkajúcemu sa návrhu na *restitutio in integrum* podaného žalobcom,

* Jazyk konania: španielčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso,

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. novembra 2007,

so zreteľom na uznesenie predsedu Súdu prvého stupňa z 18. februára 2008, Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO) (T-410/07 R, neuverejnené v Zbierke), zamietajúce návrh na nariadenie predbežného opatrenia podaný žalobcom,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. marca 2008,

po pojednávaní zo 17. decembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 25. apríla 1996 podal Café Tal de Costa Rica SA na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku slovnej ochrannej známky Spoločenstva JURADO na kávu a iné výrobky patriace do triedy 30 zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

2 Po tom, čo ÚHVT zapísal prihlasovanú ochrannú známku pod číslom 240218, Café Tal de Costa Rica (ďalej len „majiteľ ochrannej známky“) 5. augusta 1998 uzavrel so žalobcom, spoločnosťou Jurado Hermanos, SL, výlučnú licenčnú zmluvu, ktorej predmetom bola sporná ochranná známka. Táto zmluva patrila do rámca inej výlučnej licenčnej zmluvy, uzavretej medzi tými istými zmluvnými stranami 15. apríla 1996 a týkajúcej sa dvoch španielskych ochranných známok, ako aj poľskej ochrannej známky, a stanovovala, že licencia potrvá 48 rokov, čiže do roku 2046. Udelenie tejto licencie bolo zapísané do registra ochranných známok Spoločenstva v súlade s článkom 22 ods. 5 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.

3 ÚHVT listom z 26. septembra 2005 v súlade s článkom 47 ods. 2 nariadenia č. 40/94 informoval majiteľa ochrannej známky i žalobcu ako držiteľa výlučnej licencie k spornej ochrannej známke, že ochranná doba tejto ochrannej známky uplynie 25. apríla 2006.

ÚHVT v tomto liste vysvetlil spôsoby obnovy zápisu a uviedol, že žiadosť na tento účel musí byť podaná do 30. apríla 2006 alebo najneskôr do 1. novembra 2006, pričom v druhom uvedenom prípade by sa účtoval príplatok.

4 Keďže ÚHVT nedostal v stanovených lehotách žiadnu žiadosť o obnovu, listom z 24. novembra 2006 informoval majiteľa ochrannej známky, že táto ochranná známka bola vymazaná z registra ochranných známok s účinnosťou od 25. apríla 2006.

5 Dňa 23. marca 2007 podal žalobca na základe článku 78 nariadenia č. 40/94 žiadosť o *restitutio in integrum*. Uviedol, že nedostal list z 26. septembra 2005 a o neobnovení zápisu spornej ochrannej známky sa dozvedel úplne náhodným spôsobom pri prezeraní internetovej stránky ÚHVT.

6 Rozhodnutím z 21. mája 2007 oddelenie ÚHVT „Ochranné známky a register“ zamietlo žiadosť o *restitutio in integrum*, pretože usúdilo, že žalobca nepreukázal vynaloženie náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami.

7 Žalobca na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podal 31. mája 2007 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu z 21. mája 2007.

8 Rozhodnutím z 3. septembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát zamietol odvolanie, a to bez skúmania, či odvolateľ spĺňa podmienku preukázania vynaloženia náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami. Odvolací senát totiž v podstate usúdil, že odvolateľ vzhľadom na to, že ho majiteľ ochrannej známky výslovne nesplnomocnil, nemá právo ani podať žiadosť o obnovu zápisu spornej ochrannej známky, ani podať na tento účel žiadosť o *restitutio in integrum*.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhovel jeho žiadosti o *restitutio in integrum*, ktorú podal na ÚHVT,

— subsidiárne sa vyslovil vo veci samej tak, že mu prizná postavenie účastníka konania o obnove zápisu spornej ochrannej známky,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 Počas pojednávania žalobca v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa uviedol, že jeho druhý žalobný návrh sa má chápať tak, že sleduje zmenu napadnutého rozhodnutia Súdom prvého stupňa.

11 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

12 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza dva dôvody vychádzajúce po prvé z porušenia práva na obranu a práva byť vypočutý a po druhé z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa usudzuje, že je vhodné začať skúmaním druhého žalobného dôvodu.

O druhom žalobnom dôvode vychádzajúcom z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

13 Žalobca v podstate tvrdí, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nesprávne vyložil článok 78 ods. 1 v spojení s článkom 47 ods. 1 nariadenia č. 40/94, keďže usúdil, že žalobca nie je účastníkom konania o obnove ochrannej známky vzhľadom na to, že majiteľ ochrannej známky ho výslovne nesplnomocnil podať žiadosť o jej obnovu.

14 ÚHVT vyvracia tvrdenia žalobcu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

15 Podľa článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 *restitutio in integrum* pred ÚHVT predpokladá po prvé, že žiadateľ je účastníkom predmetného konania, po druhé, že napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami nebol schopný dodržať lehotu voči ÚHVT, a po tretie, že toto zmeškanie spôsobilo priamo, na základe ustanovení nariadenia č. 40/94, stratu práva.

16 Pokiaľ ide o prvú podmienku, v súlade s článkom 47 ods. 1 nariadenia č. 40/94 môže o obnovu požiadať majiteľ ochrannej známky alebo akákoľvek osoba, ktorú majiteľ výslovne splnomocnil. Z toho vyplýva, že za účastníkov konania o obnove by mohli byť považovaní len majiteľ ochrannej známky alebo osoby, ktoré majiteľ výslovne splnomocnil.

17 Na rozdiel od tvrdení žalobcu najmä nevyplýva z povinnosti ÚHVT podľa článku 47 ods. 2 prvej vety nariadenia č. 40/94 informovať držiteľov zapísaného práva k dotknutej ochrannej známke o uplynutí ochrannej doby, že uvedení držitelia sú účastníkmi konania o obnove. Ako totiž vyplýva z článku 47 ods. 2 druhej vety nariadenia č. 40/94, ktoré stanovuje, že neposkytnutie informácie nezakladá zodpovednosť ÚHVT, a z pravidla 29 druhej vety 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), ktoré spresňuje, že neposkytnutie informácie nemá vplyv na uplynutie ochrannej doby, článok 47 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 40/94 stanovuje len informačnú povinnosť zo strany ÚHVT, ktorá má vo vzťahu ku konaniu čisto akcesorickú povahu, a nesleduje priznanie práv ani majiteľovi ochrannej známky, ani iným osobám.

18 Rovnako treba zamietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého korešpondencia medzi ním a ÚHVT týkajúca sa zápisu licencie k ochrannej známke a sporu medzi ním a majiteľom

ochrannej známky preukazuje, že ÚHVT usúdil, že je „účastníkom spisu ochrannej známky“. V prvom rade totiž nariadenie č. 40/94 nepozná pojem „účastník spisu ochrannej známky“. V druhom rade skutočnosť, že ÚHVT viedol korešpondenciu so žalobcom, sa vysvetľuje tým, že žalobca bol držiteľom licencie k ochrannej známke, a teda účastníkom konania o zápise tejto licencie. V treťom rade ÚHVT nemôže voľne narábať s ustanoveniami nariadenia č. 40/94. Preto ak by sa aj preukázalo, že ÚHVT nesprávne usúdil, že žalobca je účastníkom konania o obnove, táto okolnosť by nestačila na to, aby sa mu priznalo toto postavenie.

19 Napokon je potrebné odmietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého smernice týkajúce sa konaní na ÚHVT (časť E oddiel 6, nazvaný „Obnova“), predložené žalobcom a označené „Konečné znenie (27. 11. 2003)“, kladú držiteľa licencie k ochrannej známky právne na roveň jej majiteľovi v súvislosti s obnovou zápisu.

20 V prvom rade je vhodné konštatovať, že konanie na ÚHVT sa riadi ustanoveniami nariadení č. 40/94 a 2868/95. Pokiaľ ide o smernice týkajúce sa konaní na ÚHVT uverejnené na jeho internetovej stránke, tieto smernice predstavujú len kodifikáciu postupov, ktorými sa chce sám riadiť tak, aby z nich — s výhradou ich súladu s ustanoveniami nadradeného práva — vyplývalo samoobmedzenie ÚHVT v tom zmysle, že sa podriadi pravidlám, ktoré si určí. Tieto smernice sa však nemôžu odchýliť od nariadení č. 40/94 a 2868/95, a teda len tieto nariadenia môžu slúžiť ako meradlo možnosti žalobcu podať žiadosť o obnovu zápisu spornej ochrannej známky.

21 V druhom rade smernice predložené žalobcom nezávisle od otázky, či sa na skutkový stav veci samej vzťahovali *ratione temporis*, nemajú obsah, aký by im žalobca chcel dať. Žalobca hlavne len čiastočne citoval bod 6.3.1 smerníc, pričom vynechal pasáž, podľa ktorej „osoba, ktorá má zapísané právo k ochrannej známke, môže sama podať žiadosť

o obnovu… len vtedy, ak ju majiteľ ochrannej známky Spoločenstva výslovne splnomocnil na podanie žiadosti o obnovu“. Z týchto smerníc teda nijako nevyplýva, že by žalobca ako držiteľ licencie k ochrannej známke bol právne postavený na roveň majiteľovi ochrannej známky v súvislosti s obnovou, ale naopak, že na to, aby mohol podať žiadosť o obnovu, musí byť tak ako každá iná osoba výslovne splnomocnený majiteľom ochrannej známky a preukázať existenciu takéhoto splnomocnenia.

22 Vzhľadom na to, že žalobca iba na základe svojho samotného postavenia držiteľa licencie k ochrannej známke nie je účastníkom konania o obnove tejto ochrannej známky, je následne potrebné skúmať, či ho majiteľ ochrannej známky splnomocnil na žiadosť o obnovu jej zápisu.

23 V tejto súvislosti je najprv potrebné uviesť, že v žalobca žiadnom štádiu konania na ÚHVT alebo na Súde prvého stupňa nepredložil takéto výslovné splnomocnenie pochádzajúce od majiteľa ochrannej známky. Skutočnosť, že ÚHVT výslovne nevyzval žalobcu na predloženie takéhoto splnomocnenia, nie je v tejto súvislosti relevantná, pretože prináležalo žalobcovi, aby preukázal splnenie podmienok uplatnenia ustanovení, na ktoré sa chce odvolávať, a to bez toho, aby ho na to ÚHVT musel vyzvať.

24 Ďalej je potrebné zamietnuť tvrdenia žalobcu, podľa ktorých mal ako držiteľ výlučnej licencie počas doby platnosti licencie právo podať žiadosť o obnovu ochrannej známky, ak to neurobil jej majiteľ. Je pravda, že výslovné splnomocnenie môže byť v zásade obsiahnuté v licenčnej zmluve. V tomto prípade však licenčná zmluva neobsahuje žiadne takéto ustanovenie. Ďalej za predpokladu, že žalobca tvrdí, že výlučná licenčná zmluva nutne zahŕňa splnomocnenie držiteľa licencie na podanie žiadosti o obnovu ochrannej známky, či dokonca že toto splnomocnenie by mu malo byť priznané ako sankcia zneužitia práva a podvodu voči zákonu, ktorého sa údajne dopustil majiteľ ochrannej známky, treba konštatovať, že toto tvrdenie naráža na jasné znenie a na účel článku 47 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktorý stanovuje, že splnomocnenie musí byť výslovné, a ktorý nepozná nijaký náznak sankcie voči súkromným osobám.

25 Rovnako nie je relevantné tvrdenie žalobcu týkajúce sa nemožnosti získať pred uplynutím „lehoty z milosti“ upravenej v článku 47 ods. 3 tretej vete nariadenia č. 40/94 súdne rozhodnutie zaväzujúce majiteľa ochrannej známky dať mu výslovné splnomocnenie na podanie žiadosti o obnovu zápisu. Dokonca aj za predpokladu, že takáto nemožnosť by sa preukázala, by to totiž nemohlo viesť k vylúčeniu podmienky výslovného povolenia uloženého článkom 47 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

26 Napokon čo sa týka tvrdenia žalobcu vychádzajúceho zo skutočnosti, že správnoprávna cesta môže lepšie chrániť jeho záujmy ako občianskoprávna žaloba, lebo poskytuje možnosť zachovať platnosť ochrannej známky, ide o úvahy žalobcu o výhodnosti v rámci výberu právnych prostriedkov, ktoré použije na ochranu svojich obchodných záujmov, a za tento výber je zodpovedný výlučne on sám. Takýto výber však nemôže zaväzovať ÚHVT, ani pokiaľ ide o procesné postavenie žalobcu v rámci správneho konania, ani pokiaľ ide o výsledok tohto konania. Preto pokiaľ sa žalobca rozhodol nevyužiť súdnu cestu na získanie splnomocnenia na podanie žiadosti o obnovu zápisu, neprináleží ÚHVT, aby toto nekonanie napravil tým, že by mu v rozpore s nariadením č. 40/94 toto právo priznal.

27 Vzhľadom na predchádzajúce je potrebné konštatovať, že žalobca, keďže nemal výslovné splnomocnenie majiteľa ochrannej známky na podanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky, nebol účastníkom konania o obnove, a teda nemohol v tomto konaní podať žiadosť o *restitutio in integrum*. Odvolací senát sa teda tým, že z tohto dôvodu zamietol odvolanie žalobcu, nedopustil žiadnej chyby.

28 Keďže prvá podmienka stanovená v článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nie je splnená, treba zamietnuť druhý žalobný dôvod bez toho, aby bolo potrebné skúmať ostatné podmienky uvedené v tomto ustanovení.

O prvom žalobnom dôvode vychádzajúcom z porušenia práva na obranu a práva byť vypočutý

Tvrdenia účastníkov konania

29 Žalobca tvrdí, že odvolací senát založil napadnuté rozhodnutie najmä na odmietnutí priznať mu postavenie účastníka konania o obnove zápisu spornej ochrannej známky. Keďže naopak rozhodnutie oddelenia „Ochranné známky a register“ nijako nespochybnilo jeho postavenie účastníka konania, žalobca nepovažoval za potrebné vyjadriť sa vo svojom odvolaní k tejto otázke. Odvolací senát, ktorý poznal rozhodnutie oddelenia „Ochranné známky a register“, mal preto predtým, ako zamietol jeho odvolanie z dôvodu, že nie je účastníkom konania, zhromaždiť jeho pripomienky.

30 ÚHVT vyvracia tvrdenia žalobcu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

31 Podľa článku 73 druhej vety nariadenia č. 40/94 sa rozhodnutia ÚHVT môžu zakladať iba na dôvodoch, ku ktorým mali účastníci konania možnosť predložiť svoje pripomienky. Toto ustanovenie upravuje všeobecnú zásadu ochrany práva na obranu v rámci práva ochranných známok Spoločenstva. Podľa tejto všeobecnej zásady práva Spoločenstva sa musí adresátom rozhodnutí orgánov verejnej moci, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú ich záujmy, umožniť účinne uviesť svoje stanovisko. Právo byť vypočutý sa vzťahuje na všetky skutkové a právne okolnosti, ktoré tvoria základ rozhodovacieho aktu, ale nie na konečné stanovisko, ktoré chce správny orgán prijať [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2007, Kustom Musical Amplification/ÚHVT (Tvar gitary), T-317/05, Zb. s. II-427, body 24, 26 a 27 a tam citovanú judikatúru].

32 Okrem toho z judikatúry vyplýva, že právo na obranu je porušené z dôvodu procesného nedostatku, len pokiaľ má tento nedostatok konkrétny dosah na možnosť dotknutých podnikov brániť sa (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2005, General Electric/Komisia, T-210/01, Zb. s. II-5575, bod 632 a citovaná judikatúra). Preto nedodržanie platných pravidiel, ktorých cieľom je ochrana práva na obranu, môže narušiť správne konanie, len ak sa preukáže, že toto konanie mohlo v prípade neexistencie tohto nedodržania viesť k inému výsledku (rozsudok General Electric/Komisia, už citovaný, bod 632; pozri tiež v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 1991, Hercules Chemicals/Komisia, T-7/89, Zb. s. II-1711, bod 56, a z 30. septembra 2003, Atlantic Container Line a i./Komisia, T-191/98, T-212/98 až T-214/98, Zb. s. II-3275, bod 340).

33 Ako bolo konštatované v rámci skúmania druhého žalobného dôvodu, ÚHVT správne usúdil, že žalobca nie je účastníkom konania o obnove zápisu, pretože nepredložil výslovné splnomocnenie na podanie žiadosti o obnovu pochádzajúce od majiteľa ochrannej známky. V tejto súvislosti treba dodať, že žalobca nikdy neuviedol, že by mohol predložiť takéto splnomocnenie, ak by bol o to požiadaný. Z toho vyplýva, že konanie na ÚHVT by v nijakom prípade nemohlo viesť k inému výsledku ako k zamietnutiu odvolania odvolacím senátom.

34 Preto treba prvý žalobný dôvod zamietnuť, a to bez toho, aby bolo potrebné skúmať, či mal žalobca pred prijatím napadnutého rozhodnutia možnosť účinne uviesť svoje stanovisko k otázke, či je účastníkom konania o obnove.

35 Keďže oba žalobné dôvody uvedené žalobcom musia byť zamietnuté, treba zamietnuť hlavné i subsidiárne návrhy žalobcu.

O trovách

36 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia v súlade s návrhmi ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Jurado Hermanos, SL, je povinný nahradiť trovy konania vrátane trov spojených s konaním o nariadení predbežného opatrenia.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. mája 2009.

Podpisy