ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

9. listopadu 2005 *

Ve věci T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená U. Gürtlerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. von Mühlendahlem, B. Müllerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

* Jednací jazyk: němčina.

přičemž dalším účastníkem řízení před odvolacím senátem OHIM byla

ECI Telecom Ltd, se sídlem v Petah Tikva (Izrael),

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 30. dubna 2003 (věc R 913/2001-4), týkajícímu se námitkového řízení mezi Focus Magazin Verlag GmbH a ECI Telecom Ltd,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
(třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a O. Czúcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobě a k replice došlým kanceláři Soudu dne 4. srpna 2003 a 2. dubna 2004,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě a k duplice došlým kanceláři Soudu dne 10. prosince 2003 a 8. července 2004,

po jednání konaném dne 12. května 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 1. října 1999 podala společnost ECI Telecom Ltd (dále jen „přihlašovatelka") u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 2004, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů, přihlášku ochranné známky Společenství.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Hi-FOCuS.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis ochranné známky požadován, spadají do tříd 9 a 38 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:

— třída 9: „Telekomunikační a propojovací systémy pro přenos souboru telefonních služeb s širokopásmovým děleným přístupem; telekomunikační systémy využívající technologii na bázi mědi; telekomunikační systémy využívající optická vlákna; telekomunikační a propojovací systémy využívající

asynchronní přenosový modus; telekomunikační systémy pro přenos souboru telefonních služeb mezi místní sítí a účastníkem, včetně centrály a účastnické služby“;

— třída 38: „Přenos souboru telefonních služeb prostřednictvím širokopásmového děleného přístupu; přenos souboru telefonních služeb prostřednictvím systémů využívajících technologii na bázi mědi; přenos souboru telefonních služeb prostřednictvím systémů využívajících optická vlákna; telekomunikační přenosy a propojovací služby realizované prostřednictvím systémů využívajících asynchronní přenosový modus; telefonní služby mezi místní sítí a účastníkem, včetně centrály a účastnické služby“.

4 Přihláška byla podána v anglickém jazyce. Francouzština byla určena jako druhý jazyk podle čl. 115 odst. 3 nařízení č. 40/94.

5 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 41/2000 ze dne 22. května 2000.

6 Dne 18. července 2000 podala Focus Magazin Verlag GmbH na základě článku 42 nařízení č. 40/94 námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky. Námitky byly založeny na národní slovní ochranné známce FOCUS, zapsané v Německu dne 23. května 1996 pod č. 394 07 564 pro výrobky a služby spadající do tříd 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 a 42.

7 Námitky byly podány proti všem výrobkům a službám uvedeným v přihlášce ochranné známky Společenství a byly založeny na všech výrobcích a službách, na něž se vztahuje starší ochranná známka. Ve sdělení o námitkách se žalobkyně dovolávala relativních důvodů pro zamítnutí uvedených v čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.

8 Sdělení o námitkách obsahovalo jako důkaz o zápisu starší ochranné známky osvědčení o zápisu německé ochranné známky, na které se námitky zakládaly, vystavené v německém jazyce, a osvědčení o zápisu mezinárodní ochranné známky FOCUS nesoucí č. 663 349, jehož je žalobkyně rovněž majitelkou, vystavené ve francouzském jazyce. Žalobkyně určila za jednací jazyk francouzštinu.

9 Dne 19. září 2000 poskytlo námitkové oddělení žalobkyni lhůtu do 19. listopadu 2000 pro předložení seznamu výrobků a služeb v uvedeném jazyce. Bez jeho předložení by sdělení o námitkách bylo odmítnuto jako nepřípustné. Na dokumentu, kterým byla tato lhůta poskytnuta, bylo uvedeno „Sdělení osobě, která podává námitky, o nesrovnalostech zjištěných ve sdělení o námitkách (pravidla 15 a 18[, odstavec] 2, nařízení [Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995 o prováděcích pravidlech nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189)])".

10 Faxem ze dne 27. září 2000 informovala žalobkyně OHIM o skutečnosti, že požadovaný překlad předložila již současně se sdělením o námitkách. Znovu předložila osvědčení o zápisu mezinárodní ochranné známky č. 663 349, přičemž upřesnila, že se jedná o úřední překlad mezinárodního zápisu německé ochranné známky, na které jsou námitky založeny, tak jak byl vystaven Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO).

11 Dne 15. ledna 2001 zaslalo námitkové oddělení žalobkyni jiný dokument, nazvaný „Sdělení osobě, která podává námitky, o datu zahájení sporné části námitkového řízení a lhůtě pro předložení skutkových okolností, důkazů a vyjádření na podporu

námitek (pravidla 19[, odstavec] 1, 16[, odstavec] 3, 17[, odstavec] 2 a 20[, odstavec] 2, nařízení [č. 2868/95])". Tento dokument byl doprovázen vysvětlivkou týkající se důkazů, které měly být na podporu námitek předloženy.

12 Dopisem ze dne 21. března 2001 informovala přihlašovatelka žalobkyni o svém záměru dosáhnout ve sporu smíru.

13 Dne 15. května 2001 předložila žalobkyně doplňující dokumenty obsahující skutkové okolnosti, důkazy a vyjádření na podporu svých námitek.

14 Dne 12. července 2001 informoval OHIM žalobkyni, že uvedené dokumenty předal přihlašovatelce, přičemž podotkl, že jelikož žalobkyně nepředložila úplný překlad osvědčení o zápisu jediné ochranné známky, na které jsou námitky založeny, a sice německé ochranné známky č. 394 07 564, v jednacím jazyce, přijme OHIM rozhodnutí o námitkách.

15 Dne 16. července 2001 žalobkyně znovu předala OHIM svůj dopis ze dne 27. září 2000, podle kterého seznam výrobků a služeb starší německé ochranné známky odpovídá seznamu mezinárodní ochranné známky. Zdůraznila, že osvědčení o mezinárodním zápisu výslovně uvádělo starší německou ochrannou známku jako základní ochrannou známku a den práva přednosti, že osvědčení o zápisu starší ochranné známky obsahuje veškeré informace doplněné standardizovanými kódy, a že se tudíž přihlašovatelka mohla seznámit se všemi nezbytnými informacemi.

16 Rozhodnutím ze dne 27. srpna 2001 zamítlo námitkové oddělení námitky z důvodu, že jelikož žalobkyně nepředložila úplný překlad osvědčení o zápisu své německé ochranné známky, nepředložila důkaz o existenci své starší ochranné známky. Zastávalo názor, že odkaz na seznam výrobků a služeb, kterých se týká mezinárodní ochranná známka, nemůže být považován za úplný překlad osvědčení o německém zápisu do francouzského jazyka.

17 Dne 15. října 2001 podala žalobkyně na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 proti rozhodnutí námitkového oddělení u OHIM odvolání. V příloze odvolání byl uveden francouzský překlad osvědčení o německém zápisu starší ochranné známky.

18 Rozhodnutím ze dne 30. dubna 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí") čtvrtý odvolací senát odvolání zamítl. Měl za to, že žalobkyně byla povinna poskytnout důkaz o existenci své starší ochranné známky předložením překladu svého osvědčení o zápisu a že předložený důkaz byl v projednávaném případě nedostatečný. Mimoto se odvolací senát domníval, že OHIM nebyl povinen oznámit osobě, která podává námitky, že některý dokument nebo jeho překlad nejsou dostatečné pro prokázání existence staršího práva. Krom toho odvolací senát odmítl vzít v úvahu překlad osvědčení o německém zápisu, předložený poprvé před ním.

Návrhová žádání účastníků řízení

19 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil rozhodnutí námitkového oddělení;

— zrušil napadené rozhodnutí;

— přikázal OHIM rozhodnout ve věci s ohledem na rozhodnutí Soudu;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

20 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

K přípustnosti třetího bodu návrhového žádání žalobkyně

21 Třetím bodem návrhového žádání navrhuje žalobkyně Soudu, aby přikázal OHIM rozhodnout ve věci s ohledem na rozhodnutí Soudu.

22 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí soudu

Společenství. Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. OHIM totiž přísluší, aby vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Soudu [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33; ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 12, a ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, s. II-2251, bod 22].

23 Třetí bod návrhového žádání žalobkyně je tedy nepřípustný.

K věci samé

24 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje v podstatě tři žalobní důvody vycházející zaprvé z nepřihlédnutí námitkového oddělení k předloženým důkazům, zadruhé z porušení povinnosti přezkoumat skutečnosti jí předložené odvolacímu senátu a zatřetí z nerespektování pravidel upravujících důkazy existence starší ochranné známky.

25 Nejprve je třeba posoudit druhý žalobní důvod.

Argumenty účastníků řízení

26 Žalobkyně tvrdí, že důkaz o starším právu může být předložen ještě v odvolacím řízení před odvolacím senátem.

27 Pravidla 16 až 20 nařízení č. 2868/95 omezující dobu, po kterou mohou být důkazy předkládány, se totiž použijí pouze na námitkové řízení. Pokud by navíc nebylo možné předložit další důkazy existence starší ochranné známky v průběhu odvolacího řízení, byla by porušena zásada účinné soudní ochrany.

28 Žalobkyně tvrdí, že z rozsudku Soudu ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, s. II-3253), vyplývá, že důkaz existence starší ochranné známky může být předložen ještě v odvolacím řízení. Zohlednění, či nezohlednění nových důkazů nicméně závisí na posouzení jednotlivých případů, které v projednávaném případu mělo vést k zohlednění předloženého překladu.

29 Podle žalobkyně nezohlednění nových důkazů a skutečností nejenže pracovní zátěž OHIM neomezuje, ale naopak rozšiřuje, což je v rozporu s právní jistotou. Pokud totiž musí být námitky zamítnuty z čistě formálních důvodů, majitel starší ochranné známky může na základě článků 52 a 55 nařízení č. 40/94 okamžitě podat návrh na prohlášení neplatnosti, který má za následek nové přezkoumání všech skutečností.

30 Krom toho, jelikož přihlašovatelka v řízení v prvním stupni nezpochybnila existenci starší ochranné známky, měla rovněž souhlasit s předložením dalších důkazů. Zvážení zájmů stanovené čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 tak vyžaduje zohlednění překladu osvědčení o německém zápisu. Jelikož žalobkyně předložila důkazy v průběhu námitkového řízení, třebaže v jazyce, který nebyl jednacím jazykem, je spravedlivé jí umožnit, aby předložila odpovídající překlad v odvolacím řízení. Mimoto přihlašovatelka může podat žalobu k Soudu, a proto by nedošlo k porušení jejích práv obhajoby.

31 OHIM zastává názor, že výše uvedený rozsudek KLEENCARE není v projednávaném případě použitelný. Zohlednění skutkového a právního stavu ke dni rozhodnutí odvolacího senátu nemůže mít za následek nápravu nesrovnalostí v řízení nebo doplňování spisu mimo stanovenou lhůtu. V řízeních *inter partes* je OHIM nadán diskreční pravomocí, pokud jde o přípustnost nových skutkových okolností nebo důkazů, jen pokud předem nestanovil lhůtu pro jejich předložení, a tato situace v projednávaném případě nenastala. Tento výklad je potvrzen rozsudkem Soudu ze dne 23. října 2002, Institut für Lernsysteme v. OHIM – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, s. II-4301, bod 29), týkajícím se předložení důkazu o užívání starší ochranné známky [rozsudek Soudu ze dne 13. června 2002, Chef Revival USA v. OHIM – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil, s. II-2749].

32 OHIM uplatňuje, že pokud by účastníci řízení mohli neomezeně napravovat nerespektování lhůt v prvním stupni řízení před OHIM předkládáním skutkových okolností nebo důkazů poprvé před odvolacím senátem, řízení o zápisu ochranné známky Společenství by se značně prodloužilo, čímž by utrpěla zásada právní jistoty.

33 Mimoto OHIM připomíná, že s rozhodnutími týkajícími se námitek nejsou spojeny žádné právně závazné účinky, zatímco rozhodnutí o zamítnutí návrhu na prohlášení neplatnosti, které se stalo konečným, je pravomocným rozhodnutím. Jedná se o dvě rozdílná řízení vycházející z nařízení Společenství a teze žalobkyně by měla za následek zpochybnění tohoto rozlišování.

34 Je nepřijatelné omezovat práva obhajoby přihlašovatelky v instanci interního odvolání před OHIM [usnesení Soudu ze dne 17. listopadu 2003, Strongline

v. OHIM – Scala (SCALA), T-235/02, Recueil, s. II-4903]. Funkční kontinuita mezi odděleními OHIM vyžaduje, aby právní následky nedodržení lhůty přetrvávaly před odvolacím senátem. Zrušení instance v důsledku přípustnosti nových žalobních důvodů v průběhu odvolací instance nemůže být napraveno možností předložit věc Soudu a popřípadě Soudnímu dvoru, jelikož řízení před soudem Společenství je značně komplexnější a nákladnější než správní řízení před OHIM.

Závěry Soudu

35 V projednávaném případě je nesporné, že žalobkyně spolu se sdělením o námitkách předložila osvědčení o německém zápisu starší ochranné známky a osvědčení o zápisu své mezinárodní ochranné známky č. 663 349, která byla založena na starší ochranné známce, vyhotovené ve francouzském jazyce. Je rovněž nesporné, že žalobkyně v příloze ke svému odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení předložila francouzský překlad osvědčení o německém zápisu starší ochranné známky.

36 Tento dokument byl předložen žalobkyní, jelikož námitkové oddělení mělo za to, že osvědčení o zápisu mezinárodní ochranné známky založené na starší národní ochranné známce nemůže být považováno za úplný překlad osvědčení o německém zápisu v jednacím jazyce, přestože ho žalobkyně informovala, že se jedná o úřední překlad, vystavený WIPO, mezinárodního zápisu německé ochranné známky, na které jsou námitky založeny.

37 Soud připomíná, že z funkční kontinuity mezi odděleními OHIM vyplývá, že v rámci působnosti čl. 74 odst. 1 *in fine* nařízení č. 40/94 je odvolací senát povinen založit své rozhodnutí na všech skutkových a právních okolnostech, které dotyčný účastník řízení předložil buď v řízení před útvarem rozhodujícím v první instanci, nebo, s výhradou odstavce 2 téhož článku, v odvolacím řízení (výše uvedený rozsudek KLEENCARE, bod 32). V rozporu s tím, co tvrdí OHIM, pokud jde o řízení *inter partes*, tedy funkční kontinuita mezi jednotlivými odděleními OHIM nemá za následek, že účastník řízení, který nepředložil před útvarem rozhodujícím v první instanci určité skutkové a právní okolnosti ve lhůtách stanovených tímto útvarem, nemůže uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem na základě čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94. Funkční kontinuita má naopak za důsledek to, že takový účastník řízení může uplatňovat zmíněné skutečnosti před odvolacím senátem, s výhradou dodržení čl. 74 odst. 2 zmíněného nařízení před tímto oddělením [rozsudek Soudu ze dne 10. listopadu 2004, Kaul v. OHIM – Bayer (ARCOL), T-164/02, Sb. rozh. s. II-3807, bod 29].

38 V důsledku toho, jelikož v projednávaném případě dotčený dokument nebyl předložen opožděně ve smyslu čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94, nýbrž byl předložen v příloze písemného odůvodnění žalobkyně, které došlo odvolacímu senátu dne 15. října 2001, to znamená ve lhůtě čtyř měsíců stanovené v článku 59 nařízení č. 40/94, nemohl odvolací senát odmítnout zohlednění tohoto dokumentu.

39 Za těchto okolností není relevantní odkaz OHIM na výše uvedený rozsudek Chef, ve kterém se nejednalo o důkazy předložené před odvolacím senátem, ale o otázku, zda mělo námitkové oddělení povinnost upozornit osobu, která podávala námitky, na nesrovnalost spočívající v nepředložení překladu osvědčení o zápisu starší národní ochranné známky ve lhůtě stanovené pro tento účel. Navíc v této věci Soud

vzhledem k tomu, že osoba, která podávala námitky, nepředložila překlad ani po uplynutí této lhůty, nepovažoval za nezbytné se vyjadřovat k tomu, zda a v jaké míře mohou nebo nemohou být OHIM podle čl. 74 odst. 2 nařízení č. 40/94 zohledněny skutečnosti nebo důkazy, které mu byly předloženy po uplynutí jím stanovené lhůty (výše uvedený rozsudek Chef, body 63 až 65).

40 V tomto ohledu nemůže obstát ani odkaz OHIM na výše uvedený rozsudek ELS týkající se předložení důkazů námitkovému oddělení o užívání starší ochranné známky po uplynutí lhůty stanovené OHIM, vzhledem k tomu, že pokud byly důkazy odvolacímu senátu předloženy včas, je odvolací senát povinen je zohlednit při svém přezkumu odvolání (výše uvedené rozsudky KLEENCARE, bod 32, a ARCOL, bod 29). Každopádně je namístě připomenout, že v projednávaném případě žalobkyně již námitkovému oddělení včas předložila důkazy o existenci svého staršího práva a poté, před odvolacím senátem, dodatečný překlad, jelikož námitkové oddělení nepovažovalo osvědčení o mezinárodním zápisu za úplný překlad starší ochranné známky.

41 Relevantní není ani odkaz OHIM na výše uvedené usnesení SCALA. V této věci totiž žalobkyně předložila nezbytné dokumenty a překlady poprvé před Soudem, zatímco v projednávaném případě předložení a zohlednění dotčeného překladu před odvolacím senátem umožnilo přihlašovatelce vykonávat svá práva obhajoby v řízení *inter partes* a odvolacímu senátu se s dostatečnou jistotou přesvědčit o reálnosti uplatňovaných práv (výše uvedené usnesení SCALA, bod 45). Navíc nelze vzhledem k povaze osvědčení o mezinárodním zápisu, sepsaném v jednacím jazyce, vyloučit, že toto osvědčení spolu s osvědčením o německém zápisu v německém jazyce umožnilo přihlašovatelce již v řízení před námitkovým oddělením vykonávat její práva obhajoby v řízení *inter partes* a odvolacímu senátu se s dostatečnou jistotou přesvědčit o reálnosti uplatňovaných práv.

42 Krom toho argument OHIM, podle kterého by se řízení o zápisu ochranných známek Společenství značně prodloužilo, pokud by účastníci řízení mohli poprvé předkládat skutkové okolnosti nebo důkazy ještě i před odvolacím senátem, nemůže v projednávaném případě obstát. Naopak, jelikož bylo předloženo několik shodujících se skutečností ve prospěch existence staršího práva v řízení před námitkovým oddělením, odmítnutí přijetí dodatečného překladu předloženého odvolacímu senátu mělo za následek prodloužení tohoto řízení.

43 Z toho vyplývá, že nezohledněním dokumentu, který mu žalobkyně předložila ve lhůtě stanovené článkem 59 nařízení č. 40/94, porušil odvolací senát článek 74 uvedeného nařízení. V důsledku toho je třeba zrušit napadené rozhodnutí, aniž by bylo třeba se vyjadřovat k ostatním žalobním důvodům a aniž by se Soud musel vyjádřit k přípustnosti návrhu na zrušení rozhodnutí námitkového oddělení.

K nákladům řízení

44 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval.

45 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 30. dubna 2003 (věc R 913/2001-4) se zrušuje.**

2) **Žalovanému se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Jaeger Tiili Czúcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 9. listopadu 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

M. Jaeger