# ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

zo 17. marca 2009 *

Vo veci T-171/06,

**Laytoncrest Ltd,** so sídlom v Londýne (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: N. Dontas a P. Georgopoulou, advokáti,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

* Jazyk konania: gréčtina.

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

**Erico International Corp.,** so sídlom v Solone, Ohio (Spojené štáty americké), v zastúpení: M. Samer, O. Gillert a F. Schiwek, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. apríla 2006 (vec R 406/2004-2), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Erico International Corp. a Laytoncrest Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory J. Azizi, sudcovia E. Cremona a S. Frimodt Nielsen (spravodajca),

tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. júna 2006,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. decembra 2006,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 29. januára 2007,

so zreteľom na zmenu zloženia komôr Súdu prvého stupňa,

so zreteľom na opätovné pridelenie veci tretej komore v dôsledku prekážky vo výkone funkcie sudcu spravodajcu,

po pojednávaní z 28. novembra 2008,

vyhlásil tento

**Rozsudok**

## Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 3. júla 2001 žalobca Laytoncrest Ltd podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa 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.

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie TRENTON. Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 7, 9 a 11 v zmysle Niceskej dohody z 15. júna 1957 o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok v revidovanom a doplnenom znení a v triede 7 zodpovedajú tomuto opisu: „Stroje a obrábacie stroje, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel a prevodové remene s výnimkou prevodových remeňov do

pozemných vozidiel; poľnohospodárske náradie s výnimkou ručného; liahne na vajcia.“ Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola zverejnená 17. júna 2002 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 48/2002.

3 Dňa 16. septembra 2002 podal vedľajší účastník konania Erico International Corp. námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Dôvody uvádzané na podporu tejto námietky boli najmä tie, ktoré sú uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

4 Námietka sa zakladala na existencii slovnej ochrannej známky Spoločenstva LENTON prihlásenej 20. decembra 2001 pod číslom 1 946 045 pre výrobky v triedach 6 a 7 a v prípade triedy 7 zodpovedajúce nasledujúcemu opisu: „Závitorezy, závitové čeľuste a závitové kalibre, hydraulické zariadenia na klinový pohon, lisovacie stroje, stroje na uväzovanie vlákien.“ Námietka smerovala proti výrobkom patriacim do triedy 7, na ktoré sa mala prihlasovaná ochranná známka vzťahovať, ktoré zodpovedajú nasledujúcemu opisu: „Stroje a obrábacie stroje, spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel a prevodové remene s výnimkou prevodových remeňov do pozemných vozidiel.“

5 Žalobca nepodal v tomto štádiu konania pripomienky. Faxom z 1. júla 2003 ÚHVT informoval žalobcu na základe pravidla 20 ods. 3 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), že vzhľadom na nepodanie pripomienok v stanovenej lehote rozhodne ÚHVT o námietke na základe dostupných dôkazov.

6 Rozhodnutím z 25. marca 2004 námietkové oddelenie námietku zamietlo. Domnievalo sa, že rozdiely medzi dotknutými ochrannými známkami neumožňujú dospieť k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny napriek čiastočnej rovnakosti a podobnosti výrobkov.

7 Vedľajší účastník konania podal 25. mája 2004 na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, pričom sa odvolával na porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Vedľajší účastník konania tiež tvrdil, že žalobca vzhľadom na systematickú procesnú nečinnosť neexistuje.

8 Odvolací senát zaslal odvolanie vedľajšieho účastníka konania žalobcovi a vyzval ho na podanie pripomienok tak k odvolaniu vo všeobecnosti, ako aj ku konkrétnejšej otázke svojej existencie. Žalobca sa v stanovenej lehote nevyjadril. Po uplynutí tejto lehoty sa kancelária odvolacích senátov kontaktovala so zástupcom žalobcu, aby jej potvrdil, že žalobca nemá pripomienky, čo jej bolo aj telefonicky potvrdené.

9 V rozhodnutí z 26. apríla 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) odvolací senát dospel k záveru, že žalobca svojou procesnou nečinnosťou v štádiu námietkového a odvolacieho konania implicitne vzal svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva späť v zmysle článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktorý prihlasovateľovi umožňuje kedykoľvek vziať svoju prihlášku späť alebo obmedziť zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahuje. Odvolací senát tiež uviedol, že hoci sa späťvzatie musí uskutočniť výslovným spôsobom, v niektorých prípadoch je možné dospieť k záveru o implicitnom späťvzatí prihlášky ochrannej známky prihlasovateľom, pokiaľ toto späťvzatie jasne vyplýva z okolností, keďže nariadenie č. 40/94 takúto možnosť nevylučuje.

10 V dôsledku toho odvolací senát rozhodol o skončení odvolacieho konania z dôvodu neexistencie predmetu sporu, vyhlásil rozhodnutie námietkového oddelenia za ničotné a neplatné, a keďže žalobca vzal späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, zaviazal ho znášať trovy vynaložené v rámci konania podľa článku 81 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

**Návrhy účastníkov konania**

11 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vrátil vec odvolaciemu senátu ÚHVT, aby rozhodol vo veci samej,

— zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

12 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal každého z účastníkov konania znášať svoje vlastné trovy konania.

13 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

**Právny stav**

*O prípustnosti*

Tvrdenia účastníkov konania

14 Vedľajší účastník konania tvrdí, že žaloba je neprípustná, pretože nie je „bežným zákonným prostriedkom proti [napadnutému rozhodnutiu]“. Namiesto podania tejto žaloby mal žalobca konať v súlade s článkom 54 nariadenia č. 2868/95. Žalobca a ÚHVT proti tejto analýze na pojednávaní namietali.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

15 Z článku 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva:

„Po preskúmaní prípustnosti odvolania odvolací senát rozhodne o odvolaní. Odvolací senát môže vykonávať buď všetky právomoci v rámci právomoci oddelenia zodpovedného za rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie, alebo prípad postúpiť tomuto oddeleniu na ďalšie stíhanie [oddeleniu, aby o ňom ďalej rozhodlo — *neoficiálny preklad*].“

16 Článok 63 ods. 1 nariadenia č. 40/94 tiež uvádza, že „žaloby sa môžu podávať na súdny dvor proti rozhodnutiam odvolacích senátov vo veci odvolaní“.

17 Článok 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94 navyše uvádza, že „táto žaloba zostáva otvorená pre každú stranu konania pred odvolacím senátom, ktorá bola negatívne ovplyvnená jeho rozhodnutím“.

18 V prejednávanej veci sa vedľajší účastník konania po tom, ako podal námietku proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva podanej žalobcom, rozhodol podať odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, ktoré uvedenú námietku zamietlo.

19 Pri rozhodovaní o tomto odvolaní odvolací senát vyhlásil námietkové a odvolacie konanie za skončené, vyhlásil rozhodnutie námietkového oddelenia za ničotné a neplatné a zaviazal žalobcu znášať poplatky a náklady vynaložené vedľajším účastníkom konania (pozri bod 10 vyššie). Okrem toho v bodoch 16 až 23 napadnutého

rozhodnutia odvolací senát uviedol dôvody, pre ktoré sa domnieval, že žalobca svojou procesnou nečinnosťou vzal späť prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

20 V dôsledku toho napadnuté rozhodnutie konštatáciou implicitného späťvzatia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva odoberá žalobcovi jeho procesné postavenie ako prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva a zbavuje ho možnosti získať konečnú odpoveď na svoje nároky, proti čomu v rámci tejto žaloby namieta. Účinky napadnutého rozhodnutia sa navyše neobmedzujú výlučne na výrobky, vo vzťahu ku ktorým bola námietka podaná (výrobky zaradené do triedy 7, pozri bod 4 vyššie), ale vzťahujú sa aj na výrobky, ktorých sa táto námietka netýkala, výrobky zaradené do tried 9 a 11 (pozri bod 1 vyššie).

21 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát rozhodol v napadnutom rozhodnutí o odvolaní podanom vedľajším účastníkom konania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia v zmysle článku 63 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a že toto rozhodnutie spôsobuje záväzné právne účinky vo vzťahu k žalobcovi, čo robí toto rozhodnutie napadnuteľným na súde Spoločenstva v zmysle článku 63 ods. 4 nariadenia č. 40/94, pretože sa v ňom rozhoduje o prihláške ochrannej známky Spoločenstva podanej žalobcom v tom zmysle, že táto prihláška bola implicitne vzatá späť z dôvodu jeho procesnej nečinnosti.

22 Pripomienky vedľajšieho účastníka konania k prípustnosti žaloby sa teda musia zamietnuť.

*O veci samej*

Úvodné pripomienky

— Tvrdenia účastníkov konania

23 Žalobca uvádza, že jeho finančné prostriedky sú obmedzené, čo vysvetľuje, prečo nepodal pripomienky v konaní pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom. Na podporu svojej žaloby vyhlasuje, že nikdy nevzal späť prihlášku ochrannej známky, a v podstate uvádza tieto žalobné dôvody a tvrdenia: po prvé porušenie článku 73 nariadenia č. 40/94 a pravidla 54 nariadenia č. 2868/95; po druhé porušenie článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a nesprávny výklad rozsudku Súdneho dvora z 20. novembra 2001, Zino Davidoff a Levi Strauss (C-414/99 až C-416/99, Zb. s. I-8691); po tretie porušenie pravidla 20 ods. 3 a pravidla 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95; po štvrté porušenie článku 63 ods. 2 a článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

24 ÚHVT súhlasí s touto argumentáciu, s výhradou niekoľkých pripomienok k rozsahu porušenia článku 74 nariadenia č. 40/94.

25 Vedľajší účastník konania tvrdí, že nič nenasvedčuje tomu, že by žalobcovi jeho hospodárska situácia neumožňovala zúčastniť sa na konaní pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom. Vzhľadom na nedostatok dôkazov v tejto súvislosti mohol teda odvolací senát prijať napadnuté rozhodnutie z dôvodu procesnej nečinnosti žalobcu.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

26 Ako uviedol ÚHVT na pojednávaní, treba poukázať na to, že táto vec sa týka osobitne dôležitej otázky pre jeho prax, pretože umožňuje preskúmať zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu, na základe ktorého sa procesná nečinnosť prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva v rámci námietkového a odvolacieho konania považuje za implicitné späťvzatie prihlášky a konanie sa končí z dôvodu neexistencie predmetu sporu.

27 V súvislosti s touto otázkou ÚHVT navrhuje zrušiť napadnuté rozhodnutie, pretože väčšina tvrdení predložených žalobcom je dôvodná. V konaní o žalobe týkajúcej sa ochrannej známky Spoločenstva smerujúcej proti rozhodnutiu odvolacieho senátu totiž nič nebráni tomu, aby sa ÚHVT pripojil k návrhom žalobcu, pričom predloží tvrdenia, ktoré považuje za vhodné z dôvodu výkonu svojej úlohy týkajúcej sa uplatňovania práva v oblasti ochranných známok Spoločenstva a z dôvodu funkčnej nezávislosti, ktorá je priznaná odvolacím senátom pri výkone ich úloh [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, body 32 až 36].

28 Navyše otázka, či sa žalobca môže odvolávať na svoju finančnú situáciu na účely odôvodnenia nepredloženia pripomienok v konaní pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom, je irelevantná, keďže toto vysvetlenie sa uvádza po prvýkrát na Súde prvého stupňa bez toho, aby mohlo byť predtým skúmané, a žalobca v nijakom prípade nespochybňuje svoju procesnú nečinnosť v priebehu námietkového a odvolacieho konania pred ÚHVT.

29 Práve v tomto kontexte treba skúmať rôzne dôvody predložené žalobcom.

O prvom dôvode vyplývajúcom z porušenia článku 73 nariadenia č. 40/94 a pravidla 54 nariadenia č. 2868/95

— Tvrdenia účastníkov konania

30 Žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 73 nariadenia č. 40/94 a pravidlo 54 nariadenia č. 2868/95. Pred prijatím napadnutého rozhodnutia mu mal odvolací senát poskytnúť možnosť zaujať stanovisko, čo by mu umožnilo uviesť, že nezamýšľal vzdať sa prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

31 ÚHVT zdôrazňuje, že aj za predpokladu, že by späťvzatie uvedenej prihlášky bolo odôvodnené, mal odvolací senát podľa vyššie uvedených ustanovení aspoň vyznať žalobcu na objasnenie jeho zámerov, pričom mu mohol stanoviť lehotu a výslovne ho informovať o dôsledkoch prípadnej absencie reakcie z jeho strany v stanovenej lehote.

32 Vedľajší účastník konania tvrdí, že je ťažké pochopiť dôvod, pre ktorý vraj napadnuté rozhodnutie nerešpektuje práva na obhajobu a právo byť vypočutý, pokiaľ bol žalobca z procesného hľadiska nečinný pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

33 Podľa článku 73 nariadenia č. 40/94 sú rozhodnutia ÚHVT odôvodnené a môžu sa zakladať iba na dôvodoch, ku ktorým mali príslušné strany možnosť predložiť svoje pripomienky. Podľa pravidla 54 nariadenia č. 2868/95, ak ÚHVT konštatuje, že strata

akéhokoľvek práva vyplýva z uvedeného nariadenia alebo z nariadenia č. 40/94 bez prijatia rozhodnutia v tejto súvislosti, oznámi to dotknutej osobe, pričom ju upozorní na možnosť žiadať, aby ÚHVT v lehote dvoch mesiacov od doručenia tohto upozornenia v tejto veci rozhodol.

34 V prejednávanej veci zo súhrnu skutkových okolností a kontaktov, ktoré mohol odvolací senát mať so žalobcom (pozri bod 8 vyššie), vyplýva, že odvolací senát žalobcu nikdy neoboznámil so svojím zámerom domnievať sa, že žalobca implicitne vzal svoju prihlášku ochrannej známky späť z dôvodu svojej procesnej nečinnosti.

35 V dôsledku toho, aj za predpokladu, že odvolací senát by mohol procesnú nečinnosť v rámci námietkového a odvolacieho konania pred ÚHVT považovať za skutočnosť preukazujúcu, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva stratil všetok záujem na prihlásení tejto ochrannej známky, a teda implicitne vzal späť svoju prihlášku, je nutné konštatovať, že napadnuté rozhodnutie bolo v každom prípade prijaté v rozpore s článkom 73 nariadenia č. 40/94 a s pravidlom 54 nariadenia č. 2868/95, a preto sa musí zrušiť.

36 Keďže toto zrušenie rozhodnutia ponecháva otvorenou otázku, či sa odvolací senát môže domnievať, ako rozhodol v prejednávanej veci, že procesná nečinnosť v rámci námietkového a odvolacieho konania je dôvodom implicitného späťvzatia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, Súd prvého stupňa považuje za vhodné rozobrať aj druhý a tretí žalobný dôvod, ktoré sa týkajú tejto otázky.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a na odkaze na rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss

— Tvrdenia účastníkov konania

37 Žalobca tvrdí, že článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyžaduje výslovné a bezpodmienečné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Tvar cukríka), T-396/02, Zb. s. II-3821, bod 19]. Toto ustanovenie neumožňuje, aby sa implicitné späťvzatie takejto prihlášky vyvodilo z procesnej nečinnosti v rámci námietkového alebo odvolacieho konania pred ÚHVT. Napadnuté rozhodnutie navyše spočíva na nesprávnom výklade rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaného v bode 23 vyššie, ktorý sa týkal úplne iného kontextu, ktorý nemá žiaden vzťah s touto vecou.

38 ÚHVT zdôrazňuje, že podľa znenia a ducha článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa späťvzatie prihlášky ochrannej známky musí uskutočniť písomne, výslovne a bezpodmienečne.

39 Vedľajší účastník konania tvrdí, že článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nevylučuje implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky. Tvrdí, že skutočnosti, o ktorých sa rozhodlo v rozsudku Tvar cukríka, už citovanom v bode 37 vyššie (body 5, 19 a 20), a v rozsudku Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS) (T-219/00, Zb. s. II-753, body 60 až 62), na ktorý rozsudok Tvar cukríka odkazuje, sa líšia v tom zmysle, že v týchto veciach existovalo písomné, a teda výslovné vyhlásenie o späťvzatí prihlášky, kým v prejednávanej veci je vyhlásenie o späťvzatí implicitné a vyplýva z procesnej nečinnosti.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

40 V napadnutom rozhodnutí odvolací senát zakladá svoj záver, podľa ktorého žalobca implicitne vzal späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva, na tomto odôvodnení:

— po prvé z článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva môže skončiť konanie kedykoľvek tým, že vezme prihlášku ochrannej známky späť (body 17 a 19),

— po druhé, hoci musí byť späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva v zásade formulované výslovne, „je pochopiteľné, že späťvzatie môže byť aj implicitné, pokiaľ zákon takúto možnosť nevylučuje, pod podmienkou, že ho možno vyvodiť zo skutočností a okolností predmetnej veci, ktoré nepochybne preukazujú, že prihlasovateľ vzal svoju prihlášku späť“ (bod 20); v prejednávanej veci prihlasovateľ neposkytol súčinnosť v nijakom štádiu námietkového či odvolacieho konania, čo preukazuje „nepochybným spôsobom, že prihlasovateľ stratil akýkoľvek záujem na prihlásení prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, z čoho vyplýva späťvzatie prihlášky a v dôsledku toho skončenie konania“ (body 16, 22 a 23),

— po tretie predchádzajúce odôvodnenie sa opiera o analogické uplatnenie podmienok vzdania sa práv vyplývajúcich z výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou jej majiteľovi, ktoré sú vymedzené rozsudkom Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovaným v bode 23 vyššie (bod 46), na späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva (bod 21).

41 Prvá časť tohto odôvodnenia je správna, keďže podľa článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 „prihlasovateľ môže kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky

spoločenstva alebo obmedziť zoznam tovarov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške“.

42 Čo sa týka druhej časti tohto odôvodnenia odvolacieho senátu, treba pripomenúť, že spresnené ustanovenie sa vykladá v tom zmysle, že možnosť zúžiť zoznam tovarov a služieb patrí výlučne prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva, ktorý môže kedykoľvek zaslať žiadosť v tomto ohľade na ÚHVT. V tomto kontexte musí byť úplné alebo čiastočné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva alebo zúženie zoznamu tovarov alebo služieb, ktoré táto ochranná známka obsahuje, vykonané výslovným a nepodmienečným spôsobom (rozsudky ELLOS, už citovaný v bode 39 vyššie, bod 61, a Tvar cukríka, už citovaný v bode 37 vyššie, bod 19).

43 Ako však poukazuje vedľajší účastník konania, rozsudky ELLOS, už citovaný v bode 39 vyššie, a Tvar cukríka, už citovaný v bode 37 vyššie, sa týkajú vecí, v ktorých prihlasovateľ subsidiárne navrhoval zúženie zoznamu výrobkov, ktorých sa prihláška týkala, ak by odvolací senát zamýšľal zamietnuť prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre všetky dotknuté výrobky. Tieto veci kladú väčší dôraz na podmienečnú povahu navrhnutého obmedzenia ako na nutnosť výslovne formulovať späťvzatie uvedenej prihlášky. Táto vecná osobitosť však nestačí na to, aby sa dospelo k záveru, že odvolací senát má v dôsledku toho možnosť vyvodiť implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva z procesnej nečinnosti prihlasovateľa v rámci námietkového konania.

44 Článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa teda týka len prihlasovateľa ochrannej známky Spoločenstva, a nie odvolacieho senátu. Odvolací senát sa teda nemôže dovolávať tohto ustanovenia, aby, nahradiac prihlasovateľa, vyvodil z jeho procesného správania implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky. Navyše, ak predchádzajúca judikatúra rieši situácie zúženia zoznamu výrobkov, odôvodnenie rozsudkov Súdu prvého stupňa takisto výslovne rieši situáciu čistého a jednoduchého späťvzatia prihlášky ochrannej známky (pozri bod 42 vyššie a tam citovanú judikatúru). Rovnaká logika sa uplatňuje v oboch situáciách, keďže prináleží prihlasovateľovi, aby „výslovne a bezpodmienečne“ uviedol obsah svojej prihlášky ochrannej známky. Námietkovému

oddeleniu a odvolaciemu senátu teda prináleží, aby rozhodli o obsahu tejto prihlášky, pričom zohľadnia tvrdenia predložené v rámci námietkového konania. Toto odôvodnenie nebráni ÚHVT zaregistrovať prihlasovanú ochrannú známku len pre časť označených výrobkov a služieb, k tomuto obmedzeniu však môže dôjsť až v dôsledku preskúmania nebezpečenstva zámeny, na ktoré sa v tejto veci odvolávalo.

45 Ďalej treba uviesť, že implicitné späťvzatie prihlasovanej ochrannej známky konštatované v napadnutom rozhodnutí odvolacím senátom sa uplatňuje na všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva, hoci námietka smerovala len proti časti týchto výrobkov (pozri bod 4 vyššie). V každom prípade teda nemožno „nepochybným spôsobom“ vyvodzovať, že prihlasovateľ stratil akýkoľvek záujem na prihlásení prihlasovanej ochrannej známky v plnom rozsahu výlučne na základe skutočnosti, že sa nebránil v rámci námietkového a odvolacieho konania pred ÚHVT, ktoré sa týkali výlučne jednej časti výrobkov uvedených v prihláške.

46 V dôsledku toho sa teda nemožno odvolávať na článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 s cieľom vyvodiť implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva výlučne zo skutočnosti, že prihlasovateľ sa v rámci námietkového a odvolacieho konania pred ÚHVT nevyjadril.

47 Čo sa týka tretej časti odôvodnenia odvolacieho senátu, analogické uplatnenie podmienok vzdania sa práv vyplývajúcich z výlučného práva poskytovaného ochrannou známkou, ktoré boli vymedzené Súdnym dvorom v rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovanom v bode 23 vyššie, sa v tejto veci neuskutoční vzhľadom na obsah článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a jeho výklad judikatúrou. V prejednávanej veci je irelevantné, či musí byť súhlas majiteľa ochrannej známky Spoločenstva na uvedenie na trhy v Európskom hospodárskom priestore (EHP) výslovný. Súdny dvor sa okrem toho v bode 46 rozsudku Zino Davidoff a Levi Strauss, už citovanom v bode 23 vyššie, domnieva, že hoci „takáto vôľa v zásade vyplýva z výslovného vyjadrenia súhlasu [, nie] je však možné vylúčiť, že v niektorých prípadoch táto vôľa môže implicitne vyplynúť

z predchádzajúcich skutočností a okolností, ktoré nastali súčasne alebo následne po uvedení na trh mimo EHP a ktoré po posúdení vnútroštátnym súdnym orgánom tiež jednoznačne vyjadrujú určité vzdanie sa majiteľom ochrannej známky jeho práva“. Nakoniec takéto analogické uplatnenie nezohľadňuje bod 55 uvedeného rozsudku, podľa ktorého „implicitný súhlas s uvedením na trh v EHP výrobkov uvedených na trh mimo EHP teda nemôže vyplývať z mlčania majiteľa ochrannej známky“.

48 Z predchádzajúceho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94, a preto musí byť zrušené.

49 Keďže takéto zrušenie rozhodnutia sa obmedzuje na preskúmanie právneho základu, na ktorý sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí odvolával, Súd prvého stupňa považuje za vhodné preskúmať aj tretí žalobný dôvod, týkajúci predpisov, ktoré odvolací senát neuplatnil.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení pravidla 20 ods. 3 a pravidla 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95

— Tvrdenia účastníkov konania

50 Žalobca tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje pravidlo 20 ods. 3 a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, v zmysle ktorých odvolací senát rozhoduje vo veci samej aj vtedy, ak prihlasovateľ nepredloží žiadne pripomienky. Skutočnosť, že žalobca nepredložil pripomienky, teda nemožno vykladať ako implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky.

51 ÚHVT poukazuje na to, že je normálne, že platná právna úprava stanovuje, že nedostavenie sa odporcu v priebehu námietkového konania nemôže automaticky spôsobiť prijatie námietky, pokiaľ ÚHVT už disponuje dostatkom dôkazov, aby o uvedenej námietke rozhodol. Pravidlo 20 ods. 3 totiž ÚHVT ukladá, aby rozhodol vo veci samej „[na základe] dôkazov, ktoré má k dispozícii“, a teda aby konal, akoby bol prihlasovateľ ochrannej známky prítomný. V tomto ohľade ÚHVT zdôrazňuje, že toto pravidlo bolo zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 2868/95 (Ú. v. EÚ L 172, s. 4). Predtým sa uvádzalo, že ÚHVT „môže vydať rozhodnutie“ o námietke, odvtedy však ÚHVT „rozhoduje“. Táto zmena, ktorá sa stala nevyhnutnou po určitých rozhodnutiach odvolacích senátov, ktoré sa domnievali, že mlčanie prihlasovateľa znamenalo prijatie námietky, slúžila na objasnenie skutočnosti, že neprítomnosť odporcu nemôže spôsobiť stratu jeho procesných práv.

52 Vedľajší účastník konania tvrdí, že citované ustanovenia nevylučujú možnosť domnievať sa, že nepredloženie vyjadrenia ani v námietkovom konaní, ani v odvolacom konaní možno považovať za späťvzatie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

53 Napadnuté rozhodnutie neobsahuje nijaký odkaz na zásadu, podľa ktorej námietkové oddelenie a odvolací senát rozhodujú vo veci samej, aj keď prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva nepredloží v rámci námietkového konania žiadne pripomienky.

54 Podľa pravidla 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 týkajúceho sa preskúmania námietky, „ak prihlasovateľ neposkytne nijaké stanovisko, [ÚHVT] založí svoje rozhodnutie o námietkach na dôkazoch, ktoré má k dispozícii“. Navyše podľa pravidla 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, „pokiaľ nie je stanovené inak, tak ustanovenia týkajúce sa konania predtým ako útvar, ktorý prijal rozhodnutie, voči ktorému sa podáva odvolanie sa uplatňujú na odvolacie konania *mutatis mutandis* [pokiaľ nie je stanovené inak, predpisy týkajúce sa konania pred orgánom, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, sa uplatnia *mutatis mutandis* aj v odvolacom konaní — *neoficiálny preklad*]“.

55 Keďže žiadne ustanovenie nestanovuje inak, odvolací senát bol teda povinný uplatniť pravidlo 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 a na základe tejto skutočnosti nemohol považovať procesnú nečinnosť žalobcu v štádiu námietkového a odvolacieho konania za implicitné späťvzatie prihlášky ochrannej známky jej prihlasovateľom.

56 V dôsledku toho napadnuté rozhodnutie porušuje pravidlo 20 ods. 3 a pravidlo 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, a preto sa musí zamietnuť.

Záver

57 Z predchádzajúceho vyplýva, že prvý, druhý a tretí žalobný dôvod sa musia vyhlásiť za dôvodné, a preto sa napadnuté rozhodnutie musí zrušiť na základe každého z týchto žalobných dôvodov a bez toho, aby bolo potrebné skúmať štvrtý žalobný dôvod, ktorého prvú časť založenú na porušení článku 63 ods. 2 nariadenia č. 40/94 uvádza žalobca subsidiárne a ktorého druhá časť založená na porušení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 predpokladá existenciu podania prihlášky účastníkom konania.

**O trovách**

58 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. Ak viacero účastníkov konania nemá vo veci úspech, Súd prvého stupňa rozhodne o rozdelení trov konania.

59 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech v tom zmysle, že napadnuté rozhodnutie bolo zrušené, a žalobca navrhol zaviazať ho na náhradu trov konania, je opodstatnené zaviazať ho znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania vynaložené žalobcom.

60 Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 26. apríla 2006 (R 406/2004-2) sa zrušuje.**

**2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené Laytoncrest Ltd.**

**3. Erico International Corp. znáša svoje vlastné trovy konania.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 17. marca 2009.

Podpisy

# Obsah

Okolnosti predchádzajúce sporu . . . . . II - 544

Návrhy účastníkov konania . . . . . II - 547

Právny stav . . . . . II - 548

O prípustnosti . . . . . II - 548

Tvrdenia účastníkov konania . . . . . II - 548

Posúdenie Súdom prvého stupňa . . . . . II - 549

O veci samej . . . . . II - 551

Úvodné pripomienky . . . . . II - 551

— Tvrdenia účastníkov konania . . . . . II - 551

— Posúdenie Súdom prvého stupňa . . . . . II - 552

O prvom dôvode vyplývajúcom z porušenia článku 73 nariadenia č. 40/94 a pravidla 54 nariadenia č. 2868/95 . . . . . II - 553

— Tvrdenia účastníkov konania . . . . . II - 553

— Posúdenie Súdom prvého stupňa . . . . . II - 553

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a na odkaze na rozsudok Zino Davidoff a Levi Strauss . . . . . II - 555

— Tvrdenia účastníkov konania . . . . . II - 555

— Posúdenie Súdom prvého stupňa . . . . . II - 556

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení pravidla 20 ods. 3 a pravidla 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 . . . . . II - 559

— Tvrdenia účastníkov konania . . . . . II - 559

— Posúdenie Súdom prvého stupňa . . . . . II - 560

Záver . . . . . II - 561

O trovách . . . . . II - 562