ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

z 13. mája 2009 *

Vo veci T-136/08,

Aurelia finance SA, so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko), v zastúpení: M. Elmslie, solicitor, a N. Saunders, barrister,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 9. januára 2008 (vec R 1214/2007-1), týkajúcemu sa žiadosti o *restitutio in integrum* podanej žalobcom,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (ôsma komora),

v zložení: predsedníčka komory E. Martins Ribeiro, sudcovia S. Papasavvas (spravodajca) a N. Wahl,

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. apríla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. júla 2008,

po pojednávaní z 21. januára 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 24. augusta 2000 nadobudol žalobca, Aurelia finance SA, na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) slovnú ochrannú

známku AURELIA ako ochrannú známku 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 Dňa 21. novembra 2005 ÚHVT v súvislosti s predmetnou ochrannou známkou pripomenul zástupcovi žalobcu, že je možné obnoviť jej zápis, keďže jej ochranná doba uplynie 19. júna 2006. ÚHVT poukázal na to, že lehota na podanie žiadosti na tento účel a na zaplatenie poplatku za obnovu je do 2. júla 2006 a že za príplatok za oneskorenú platbu možno túto lehotu predĺžiť do 2. januára 2007.

3 Dňa 22. januára 2007 ÚHVT oznámil zástupcovi žalobcu, že lehota uplynula a že ochranná známka bola vymazaná z registra ochranných známok s účinnosťou od 19. júna 2006.

4 Žalobca 5. marca 2007 zaslal ÚHVT žiadosť o *restitutio in integrum* v zmysle článku 78 nariadenia č. 40/94 a požiadal ÚHVT, aby z jeho bežného účtu previedol zodpovedajúci poplatok za obnovu, ako aj poplatok za *restitutio in integrum*. Žalobca pritom uviedol, že sa obrátil okrem iného v súvislosti s obnovou predmetnej ochrannej známky na spoločnosť špecializovanú v poskytovaní služieb obnovy ochranných známok (ďalej len „špecializovaná spoločnosť“). Špecializovaná spoločnosť zaviedla informačný systém prepojený s databázou, do ktorej sa ručne zadávajú rôzne údaje týkajúce sa majiteľov, ochranných známok a patentov podliehajúcich obnove. Keď je potrebné obnoviť konkrétnu ochrannú známku, systém má vytvoriť tri upozorňujúce listy adresované majiteľovi, ktoré ho pred podaním žiadosti o obnovu žiadajú o jeho súhlas. Ak nie je vytvorený niektorý z týchto listov, má sa zaktivovať bezpečnostný systém, ktorý vytlačí a odošle náhradný list. V tomto prípade však zamestnankyňa špecializovanej spoločnosti nezadala do databázy určité údaje žalobcu potrebné na správne fungovanie systému a v dôsledku toho mu nebolo zaslané žiadne oznámenie. Okrem toho sa následne preukázalo, že bezpečnostný systém, vytvorený s cieľom odhaliť tento typ chyby, nebol zaktivovaný, pretože bol zavedený len na obnovu patentov, a nie na obnovu ochranných známok.

5 Rozhodnutím z 1. júna 2007 oddelenie ÚHVT „Ochranné známky a register“ zamietlo túto žiadosť z dôvodu, že špecializovaná spoločnosť nepreukázala vynaloženie náležitej starostlivosti.

6 Dňa 31. júla 2007 žalobca podal odvolanie, ktorým sa domáhal zrušenia tohto rozhodnutia a toho, aby sa vyhovelo žiadosti o *restitutio in integrum*.

7 Rozhodnutím z 9. januára 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát toto odvolanie zamietol, lebo usúdil, že nemožno uplatniť článok 78 nariadenia č. 40/94, keďže služby na obnovu ochranných známok, ktoré si zvolil žalobca, nepreukázali vynaloženie náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami tejto veci. V podstate usúdil, že špecializovaná spoločnosť mala zaviesť systém obnovy ochranných známok zaručujúci správne fungovanie a zahŕňajúci dozorný mechanizmus schopný odhaliť prípadné chyby a nezrovnalosti. Pokiaľ takýto mechanizmus chýba, možno predvídať také chyby fungovania, k akým došlo v tomto prípade. Okrem iného nebol predložený nijaký dôkaz o údajných testoch nastavenia parametrov systému.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vrátil žiadosť o *restitutio in integrum* na ÚHVT na účely jej opätovného preskúmania,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobca na podporu svojej žaloby o neplatnosť napadnutého rozhodnutia uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 78 nariadenia č. 40/94.

11 V prvom rade žalobca vytýka odvolaciemu senátu, že v bode 12 napadnutého rozhodnutia usúdil, že dodržanie povinnosti vynaloženia náležitej starostlivosti sa v tejto veci malo posúdiť vo vzťahu k spoločnosti poskytujúcej služby obnovy ochranných známok, ktorej žalobca zveril úlohu obnovy predmetnej ochrannej známky. Žalobca usudzuje, že posúdenie treba vykonať vo vzťahu k nemu samotnému, prípadne k jeho zástupcovi. Uvádza, že je bežnou praxou, že administratívne úlohy,

akými je obnova ochranných známok, sa zverujú špecializovaným podnikom, a že preto sa povinnosť náležitej starostlivosti musí považovať za dodržanú, ak sa výber týkal kvalifikovanej a skúsenej osoby.

12 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 „majiteľ ochrannej známky spoločenstva…, ktorá, napriek tomu, že venovala záležitosti veľkú pozornosť vyžadovanú okolnosťami, nebola schopná dodržať časový limit voči [ÚHVT], má na základe žiadosti svoje práva obnovené, ak príslušné nedodržanie má ako priamy dôsledok, z moci ustanovenia tohto nariadenia, spôsobenie straty akéhokoľvek práva [Práva… majiteľa ochrannej známky Spoločenstva…, ktorý, napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami, nebol schopný dodržať lehotu voči (ÚHVT), sa na základe jeho žiadosti obnovia, ak toto zmeškanie spôsobuje priamo, na základe ustanovení tohto nariadenia, stratu akéhokoľvek práva — *neoficiálny preklad*]“.

13 Z tohto ustanovenia vyplýva, že *restitutio in integrum* podlieha dvom podmienkam: prvá, že účastník vynaložil náležitú starostlivosť vyžadovanú okolnosťami, a druhá, že zmeškanie účastníka priamo spôsobilo stratu práva alebo opravného prostriedku [uznesenie Súdu prvého stupňa zo 6. septembra 2006, Hensotherm/ÚHVT — Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, neuverejnené v Zbierke, bod 48].

14 Z uvedeného ustanovenia tiež vyplýva, že povinnosť náležitej starostlivosti sa v prvom rade vzťahuje na majiteľa ochrannej známky. Pokiaľ teda majiteľ ochrannej známky deleguje administratívne úlohy týkajúce sa obnovy ochrannej známky, musí dbať na to, aby zvolená osoba poskytovala potrebné záruky umožňujúce predpokladať správne vykonanie uvedených úloh.

15 Treba tiež usúdiť, že z dôvodu delegácie týchto úloh podlieha aj zvolená osoba, rovnako ako majiteľ ochrannej známky, uvedenej povinnosti náležitej starostlivosti. Keďže táto osoba koná v mene a na účet majiteľa ochrannej známky, jej akty treba považovať za akty majiteľa ochrannej známky. Preto odvolací senát správe usúdil, že treba preveriť dodržanie náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami zo strany špecializovanej spoločnosti.

16 Keďže žalobca odkazuje na údajne inú prax vnútroštátnych súdov a odvolacích senátov týkajúcu sa chýb, ktorých sa dopustili poštové služby, a výkladu článku 47 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je vhodné pripomenúť, že na jednej strane je systém ochranných známok Spoločenstva samostatným systémom a že na druhej strane sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov posudzuje len na základe nariadenia č. 40/94 tak, ako ho vykladajú súdy Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe týchto odvolacích senátov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2008, Suez/ÚHVT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neuverejnený v Zbierke, bod 32].

17 V druhom rade odvolateľ vytýka odvolaciemu senátu, že nepostupoval správne, keď usúdil, že žalobca alebo jeho zástupca mali dohliadať na spoločnosť poskytujúcu služby obnovy ochranných známok, ktoré si zvolil. Podľa žalobcu neprináležalo ani jednému, ani druhému, aby dohliadali na prácu podniku špecializovaného na obnovu ochranných známok.

18 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia neusúdil, že žalobca alebo jeho zástupca mali dohliadať na uvedenú spoločnosť. Odvolací senát len usúdil, že systém zavedený podnikom špecializovaným na obnovu ochranných známok mal poskytnúť dostatočné záruky správneho fungovania vrátane dozorného mechanizmu umožňujúceho odhalenie a nápravu akejkoľvek potenciálnej chyby vyplývajúcej zo zlej správy súborov zamestnancami spoločnosti alebo samotným informačným systémom.

19 V treťom rade žalobca usudzuje, že odvolací senát nesprávne usúdil, že vyžadovaná úroveň starostlivosti týkajúcej sa obnovy ochranných známok je rovnaká alebo vyššia ako úroveň starostlivosti vyžadovaná pri prihlasovaní ochranných známok. Podľa žalobcu sa táto úroveň musí považovať za nižšiu, keďže proces obnovy ochranných známok zahŕňa len úlohy administratívnej povahy, ktoré si nevyžadujú skúsenosť pri výklade práva ochranných známok, na rozdiel od prihlášok ochranných známok, ktoré zahŕňajú úlohy právnej povahy, a sú teda zverované odborníkom v tejto oblasti. Žalobca tiež usudzuje, že je vhodné zohľadniť kontext patentového práva, v ktorom bolo údajne

konštatované, že úroveň starostlivosti vyžadovaná od odborníkov sa nevyžaduje od asistentov, ktorí nemajú tú istú úroveň odbornosti.

20 V tejto súvislosti treba usúdiť, že vyžadovaná úroveň starostlivosti sa nelíši v závislosti od administratívnej či právnej povahy úloh, ktoré sa majú vykonať. Ak by sa prijalo rozlišovanie medzi právnymi a administratívnymi úlohami navrhované žalobcom, akékoľvek nedodržanie procesnej lehoty by sa mohlo prezentovať ako opomenutie administratívnej povahy, čo by nedbanlivým žiadateľom umožnilo vo všetkých prípadoch využiť znížené požiadavky týkajúce sa ich úrovne starostlivosti, ako to správne zdôrazňuje ÚHVT. V každom prípade článok 78 nariadenia č. 40/94 neobsahuje takéto rozlišovanie a vyžaduje vynaloženie náležitej starostlivosti vyžadovanej „okolnosťami".

21 Ďalej dokonca ani za predpokladu, že článok 78 nariadenia č. 40/94 bol vypracovaný na základe vzoru patriaceho do patentového práva, nič nenaznačuje, že výklad oboch ustanovení musí byť rovnaký, keďže v týchto dvoch oblastiach môže ísť o odlišné záujmy. Právny kontext patentového práva je totiž odlišný a ustanovenia upravujúce patenty sledujú úpravu odlišných konaní, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na oblasť ochranných známok.

22 V tomto kontexte je tiež vhodné uviesť, že zákonodarca vložil do nariadenia č. 40/94 článok 78a, ktorého odsek 1 umožňuje účastníkom konania v prípade prekročenia určitých lehôt obnoviť ich práva bez toho, aby museli preukázať, že vynaložili náležitú starostlivosť vyžadovanú okolnosťami. Skutočnosť, že zákonodarca na základe odseku 2 toho istého ustanovenia výslovne zachoval v pôsobnosti článku 78 uvedeného nariadenia prekročenie lehoty vo vzťahu k obnove ochranných známok, však naznačuje jeho vôľu podriadiť ju všeobecnej povinnosti náležitej starostlivosti uloženej odsekom 1 uvedeného článku, ako to správne uvádza ÚHVT.

23 Vo štvrtom rade žalobca uvádza, že článok 78 ods. 6 a 7 nariadenia č. 40/94 je určený na ochranu tretích osôb, ktoré v dobrej viere uviedli tovar na trh alebo poskytli služby pod

označením, ktoré je zhodné alebo podobné, počas obdobia medzi stratou práva k ochrannej známke Spoločenstva a uverejnením oznámenia o obnove tohto práva.

24 V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že kritérium „náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami“ je uvedené v článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94, ktoré uvádza podmienky, za ktorých sa vyhovie žiadosti o *restitutio in integrum*. Naproti tomu článok 78 ods. 6 a 7 nariadenia č. 40/94 sa uplatňuje len vtedy, ak sa žiadosti o *restitutio in integrum* skutočne vyhovelo, a sleduje ochranu záujmov tretích osôb, ktoré konali v dobrej viere. Preto článok 78 ods. 6 a 7 nie je pri určení úrovne starostlivosti vyžadovanej článkom 78 ods. 1 toho istého nariadenia žiadnym spôsobom relevantný.

25 V piatom rade žalobca tvrdí, že odvolací senát sa pri posúdení dôkazov, ktoré mu boli predložené, dopustil omylov, a v dôsledku toho nebolo správne, že zamietol žiadosť o *restitutio in integrum*. Usudzuje, že systém, ktorý používala špecializovaná spoločnosť, bol v súlade s požiadavkami smerníc ÚHVT, ktoré v bode 6.2.3 vykladajú pojmy „náležitá starostlivosť vyžadovaná okolnosťami“ uvedené v článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 ako „zachovanie systému kontroly a vnútorného dozoru lehôt, ktorý vo všeobecnosti vylučuje ich neúmyselné nedodržanie“. Podľa žalobcu pojem „vo všeobecnosti“ naznačuje, že na základe výnimočných chýb možno priznať *restitutio in integrum*. V tomto prípade bolo zlé fungovanie systému spôsobené výlučne tým, že zamestnankyňa špecializovanej spoločnosti výnimočne nezadala potrebné údaje. Ďalej ani tieto smernice, ani článok 78 nariadenia č. 40/94, ani judikatúra podľa žalobcu nevyžadujú inštaláciu kontrolného mechanizmu informačného systému ako ten, ktorý bol zavedený pre patenty, keďže informačný systém sám osebe vo všeobecnosti zabezpečuje dodržanie lehôt aj pri neexistencii takéhoto mechanizmu.

26 V tejto súvislosti treba usúdiť, že pojmy „náležitá starostlivosť vyžadovaná okolnosťami“ uvedené v článku 78 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyžadujú zavedenie systému kontroly a vnútorného dozoru lehôt, ktorý vo všeobecnosti vylučuje ich neúmyselné

nedodržanie, ako to upravujú smernice ÚHVT. Z toho vyplýva, že *restitutio in integrum* možno priznať len na základe udalostí, ktoré majú výnimočnú povahu, a teda nie sú predvídateľné na základe skúseností.

27 V tejto veci špecializovaná spoločnosť zaviedla informačný systém na pripomínanie lehôt a starostlivosť vyžadovaná okolnosťami si žiadala po prvé, aby všeobecná koncepcia uvedeného systému zabezpečovala dodržiavanie lehôt, po druhé, aby tento systém umožňoval odhaliť a napraviť akúkoľvek predvídateľnú chybu pri vykonávaní úloh zamestnancov špecializovanej spoločnosti, ako aj vo fungovaní informačného systému, a po tretie, aby zamestnanci špecializovanej spoločnosti, ktorí majú zadávať potrebné údaje a používať uvedený systém, boli primeraným spôsobom školení, povinní preverovať svoje činnosti a aby boli pod dohľadom.

28 Dokonca aj za predpokladu, že koncepcia informačného systému na pripomínanie lehôt vo všeobecnosti zabezpečovala dodržiavanie lehôt, odvolací senát správne usúdil, že nemožno vylúčiť ľudské chyby pri zadávaní informácií dokonca ani v prípadoch, keď zamestnanci prešli primeraným školením a podliehali primeraným pokynom a dohľadu. Ľudské chyby pri zadávaní totiž nemožno považovať za výnimočné alebo nepredvídateľné udalosti. V dôsledku toho mal uvedený systém predpokladať mechanizmus odhaľovania a nápravy takýchto chýb. Keďže však takýto mechanizmus nebol zavedený, odvolací senát správne usúdil, že povinnosť náležitej starostlivosti vyžadovanej okolnosťami nebola dodržaná.

29 V dôsledku toho je potrebné zamietnuť návrh na zrušenie napadnutého rozhodnutia.

30 Za týchto okolností treba zamietnuť aj druhú časť žalobného návrhu, ktorou žalobca navrhoval, aby Súd prvého stupňa vrátil žiadosť o *restitutio in integrum* na ÚHVT na účely jej opätovného preskúmania, a preto rovnako treba zamietnuť žalobu ako celok.

O trovách

31 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 v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (ôsma komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Spoločnosť Aurelia finance SA je povinná nahradiť trovy konania.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. mája 2009.

Podpisy