ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

13. září 2006 *

Ve věci T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, se sídlem v Düsseldorfu (Německo), zastoupená R. Kaasem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: angličtina.

Tesco Stores Ltd, se sídlem v Cheshunt (Spojené království), zastoupená S. Malyniczem, barrister,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 23. března 2004 (věc R 486/2003-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Tesco Stores 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 došlé kanceláři Soudu dne 27. května 2004,

s přihlédnutím k vyjádřením vedlejší účastnice a OHIM k žalobě došlým kanceláři Soudu dne 13. a 21. září 2004,

po jednání konaném dne 30. listopadu 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 20. března 1998 podala MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, původně METRO Cash & Carry GmbH (dále jen „žalobkyně") u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazové označení vyobrazené níže:



3 Přihláška k zápisu byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 86/99 ze dne 2. listopadu 1999.

4 Dne 28. ledna 2000 podala Tesco Stores Ltd (dále jen „vedlejší účastnice řízení") proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94

námitky. Námitky byly založeny na starší národní slovní ochranné známce METRO č. 1543011, zapsané ve Spojeném království dne 27. července 1993, jejíž doba původní platnosti uplynula dne 27. července 2000.

5 Dopisem ze dne 13. června 2000 informoval OHIM vedlejší účastnici řízení, že jí byla stanovena čtyřměsíční lhůta pro předložení doplňujících skutečností, důkazů a argumentů, které považuje za užitečné pro doložení svých námitek. V informační poznámce přiložené k tomuto dopisu informoval OHIM vedlejší účastnici řízení o tom, že v případě, že doba platnosti zápisu starší ochranné známky uplyne „k datu, kdy důkazy o starších právech [mají] být podány", v souladu s pravidlem 20 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189, dále jen „prováděcí nařízení"), musí vedlejší účastnice řízení rovněž předložit osvědčení o obnovení zápisu nebo odpovídající důkaz nebo v případě jeho neexistence důkaz, že žádost o obnovení zápisu byla u příslušných úřadů náležitě podána. Čtyřměsíční lhůta byla následně prodloužena a definitivně uplynula dne 13. září 2003.

6 Důkaz o obnovení zápisu starší ochranné známky nebyl ve výše uvedené lhůtě podán.

7 Dopisem ze dne 30. dubna 2003 byla vedlejší účastnice řízení informována, že jelikož nepředložila důkaz o obnovení svého zápisu, bude rozhodnutí o námitkách vydáno na základě dostupných důkazů.

8 Rozhodnutím ze dne 12. června 2003 (dále jen „rozhodnutí námitkového oddělení") námitkové oddělení námitky zamítlo z důvodu, že vedlejší účastnice řízení, ačkoliv byla k tomu řádně vyzvána, nepodala důkaz o tom, že její starší právo je nadále v platnosti i po 27. červenci 2000, datu, ke kterému podle dokumentace předložené vedlejší účastnicí řízení uplynula doba platnosti zápisu její ochranné známky.

9 Dne 11. srpna 2003 podala vedlejší účastnice řízení na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 u OHIM proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání.

10 Rozhodnutím ze dne 23. května 2004 (dále jen „napadené rozhodnutí") první odvolací senát OHIM odvolání vyhověl. Měl za to, že jak ke dni podání námitek, tak i k datu, ke kterému byly požadovány důkazy (13. červen 2000), bylo starší právo stále ještě v platnosti, a že vedlejší účastnice řízení tedy nebyla povinna dokazovat obnovení zápisu své ochranné známky.

Návrhová žádání účastníků řízení

11 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— prohlásil žalobu za přípustnou;

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

12 OHIM navrhuje, aby Soud:

— vyhověl žalobě žalobkyně směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí;

— uložil vedlejší účastnici řízení náhradu nákladů řízení.

13 Vedlejší účastnice řízení navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení vedlejší účastnice.

K přípustnosti návrhového žádání OHIM

14 Co se týče procesního postavení OHIM, je třeba připomenout, že přestože není OHIM aktivně legitimován k podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, nemůže po něm být naopak vyžadováno, aby systematicky hájil každé napadené rozhodnutí odvolacího senátu nebo aby povinně navrhoval, že každá žaloba proti takovému rozhodnutí má být zamítnuta [rozsudky Soudu ze dne 30. června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Sb. rozh. s. II-1845, bod 34; ze dne 15. června 2005, Spa Monopole v. OHIM – Spaform (SPAFORM), T-186/04, Sb. rozh. s. II-2333, bod 20, a ze dne 25. října 2005, Peek & Cloppenburg v. OHIM (Cloppenburg), T-379/03, Sb. rozh. s. II-4633, bod 22]. Nic nebrání tomu, aby se OHIM připojil k návrhovému žádání žalobkyně, nebo aby řešení ponechal na úvaze Soudu, a zároveň Soudu pro objasnění předložil všechny argumenty, které považuje za vhodné (výše uvedené rozsudky BIOMATE, bod 36, a Cloppenburg, bod 22). OHIM naopak nemůže ve svém návrhovém žádání požadovat zrušení nebo změnu rozhodnutí odvolacího senátu v otázce, která nebyla vznesena v žalobě, nebo předložit důvody, které nebyly v žalobě obsaženy (výše uvedený rozsudek Cloppenburg, bod 22; viz rovněž 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).

15 Z toho vyplývá, že návrhové žádání, kterým se OHIM připojuje k návrhu žalobkyně na zrušení rozhodnutí, musí být prohlášeno za přípustné, neboť toto návrhové žádání a argumenty předložené na jeho podporu nepřesahují rámec návrhového žádání a žalobních důvodů předložených žalobkyní.

K věci samé

A – *Argumenty účastníků řízení*

16 Žalobkyně vznáší na podporu svého návrhového žádání směřujícího ke zrušení napadeného rozhodnutí jediný žalobní důvod. Uplatňuje, že napadené rozhodnutí porušuje nařízení č. 40/94, zejména jeho článek 74, jakož i prováděcí nařízení, zejména jeho pravidla 16 a 20. Z těchto ustanovení vyplývá, že relevantním datem, k němuž musí být starší právo v platnosti a ke kterému musí osoba, která podala námitky, podat důkaz o platnosti uvedeného práva, je datum, ke kterému námitkové oddělení přijme rozhodnutí, nebo přinejmenším datum uplynutí lhůty poskytnuté pro předložení ostatních důkazů, a nikoliv datum podání námitek.

17 Dále tvrdí, že *ratio legis* pravidla 16 prováděcího nařízení vyžaduje, aby přihlašovatel a námitkové oddělení měli možnost přezkoumat platnost starší ochranné známky namítané vůči přihlášce ochranné známky Společenství, neboť námitky mohou být založeny pouze na platné ochranné známce. Námitkové oddělení je podle pravidla 16 odst. 3 a podle pravidla 20 odst. 2 prováděcího nařízení oprávněno stanovit nejzazší datum pro předložení důkazů v případě, že nebyly předloženy společně se sdělením o námitce.

18 Žalobkyně rovněž uplatňuje, že zjištění obsažená v napadeném rozhodnutí, podle nichž námitkové oddělení nemůže jednak vzít v úvahu uplynutí doby platnosti práv ke starší ochranné známce, které nastalo předtím než rozhodlo o námitkách, a jednak vyžadovat důkaz o obnovení zápisu starší ochranné známky, jsou v rozporu s ustanoveními nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení, jakož i s obecnou systematikou posuzování relativních důvodů pro zamítnutí.

19 OHIM podporuje argumentaci žalobkyně. Poukazuje zejména na to, že napadené rozhodnutí je neslučitelné s jeho vnitřními směrnicemi upravujícími námitkové řízení, které stanoví, že „během čtyřměsíční lhůty poskytnuté za účelem doplnění procesního spisu, musí osoba, která podala námitky, předložit důkaz o tom, že ochranná známka nebo známky, o kterou či o které se opírá, je nebo jsou stále v platnosti. V případě nedostatku důkazu o obnovení zápisu, se ke staršímu zápisu nepřihlíží [...] nebo jsou námitky zamítnuty z důvodu, že nebyly opodstatněné. Nicméně za účelem vyloučení toho, aby námitkové oddělení rozhodovalo o námitkách založených na starším zápisu, jenž nebyl obnoven, jestliže doba platnosti platně prokázaného zápisu uplyne mezi koncem čtyřměsíční lhůty a okamžikem vydání rozhodnutí, musí průzkumový referent vyzvat osobu, která podala námitky, aby podala důkaz o obnovení zápisu, nehledě na to, zda přihlašovatel vznese výhradu, či nikoliv".

20 Vedlejší účastnice řízení vznáší na podporu svého stanoviska, podle něhož odvolací senát správně použil nařízení č. 40/94 a prováděcí nařízení, šest argumentů.

21 Zaprvé uplatňuje, že čl. 8 odst. 1 nařízení č. 40/94 používá spíše přítomný čas („na základě námitek") než budoucí čas. Dále je v textu čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení použit minulý čas („ochranné známky zapsané"). Vedlejší účastnice řízení má za to, že vyloží-li se tato dvě ustanovení společně, je jasné, že rozhodující je datum podání námitek. V článku 8 nařízení č. 40/94 se tudíž nevyskytuje žádné ustanovení, které by osobu, která podala námitky, zavazovalo k zachování tohoto postavení majitele starší ochranné známky nebo k prokázání toho, že si toto postavení po uplynutí lhůty k podání námitek zachovala.

22 Zadruhé se vedlejší účastnice řízení domnívá, že jedinou podmínkou, kterou stanoví čl. 42 odst. 1 nařízení č. 40/94, je to, že námitky musí být podány z důvodu, pro který nelze ochrannou známku zapsat podle článku 8 uvedeného nařízení. Vedlejší účastnice řízení upozorňuje na to, že tento požadavek je taktéž vyjádřen v přítomném čase. Mimoto se vyžaduje, aby osoba, která podala námitky, byla kromě jiného majitelem starších ochranných známek, na které je odkazováno v čl. 8 odst. 2 uvedeného nařízení. V tomto ustanovení je rovněž použit přítomný čas. Vedlejší účastnice řízení z toho vyvozuje, že osoba, která podala námitky, nemá žádnou povinnost prokázat, že zůstane majitelem až do blíže neurčeného data v budoucnosti, které spadá do období po uplynutí lhůty k podání námitek. Má za to, že čl. 42 odst. 3 uvedeného nařízení tuto analýzu potvrzuje, když vyžaduje, aby osoba, která podala námitky, označila důvody, na kterých jsou tyto námitky založeny, a opět používá přítomný čas. Vedlejší účastnice řízení mimoto tvrdí, že osoba, která podala námitky, musí uvést důvody existující k tomuto datu, kterých se lze dovolávat vůči přihlašované ochranné známce. Žádná osoba, která podala námitky, nemůže s jistotou uvést, jaká situace by mohla nastat k blíže neurčenému datu v budoucnosti, spadajícímu do období po podání námitek. V každém případě by to bylo v rozporu se zněním čl. 42 odst. 3 nařízení č. 40/94.

23 Zatřetí, vedlejší účastnice řízení uplatňuje, že pravidla 15 a 16 prováděcího nařízení rozhodně neuvádějí nic, pokud jde o tvrzení žalobkyně, podle něhož musí být platnost starší ochranné známky prokázána k datu, ke kterému námitkové oddělení přijímá své rozhodnutí ve věci. Vedlejší účastnice řízení tvrdí, že skutečnost, že zákonodárci stanovili taková podrobná pravidla, aniž by však blíže určili, že osoba, která podala námitky, musí prokázat, že její práva budou existovat i po uplynutí lhůty pro podání námitek, musí být vykládána jako výstižný záměr zákonodárce takový důkaz nevyžadovat v souladu se zásadou *expressio unius est exclusio alterius*. Vedlejší účastnice řízení ostatně připomíná, že dotčená ustanovení jsou vyjádřena v přítomném nebo minulém čase.

24 Vedlejší účastnice řízení rovněž odkazuje na pravidlo 15 odst. 2 písm. c), i) prováděcího nařízení, které stanoví, že „je-li námitka podána majitelem starší známky nebo staršího práva, [musí sdělení o námitce obsahovat] sdělení, že je majitelem takové známky nebo práva". Vedlejší účastnice řízení z toho vyvozuje, že jedinou skutečností, kterou je nutné podle tohoto pravidla prokázat, je skutečnost, že osoba, která podala námitky, je majitelem starší ochranné známky k datu podání námitek.

25 Začtvrté, vedlejší účastnice řízení připomíná, že podle požadavku právní jistoty musí právní předpisy Společenství dotyčným osobám umožnit, aby se přesně seznámily s rozsahem svých povinností, které jim ukládají (rozsudek Soudního dvora ze dne 1. října 1998, Dánsko v. Komise, C-233/96, Recueil, s. I-5759, bod 38). Poukazuje na to, že řešení navrhované žalobkyní, a sice že datem, ke kterému OHIM posuzuje platnost starší ochranné známky, je datum, ke kterému vydává rozhodnutí o námitkách, spočívá na libovůli a nejistotě. Tvrdí, že možnost prodlouženého řízení by od všech osob, které podaly námitky, vyžadovala, aby odhadly pravděpodobné datum, ke kterému dojde k vydání rozhodnutí ve věci, nebo aby soustavně podávaly aktualizovaný důkaz o starší ochranné známce.

26 Zapáté, vedlejší účastnice řízení uplatňuje, že by bylo v rozporu se zásadou práva Společenství zákazu zpětné účinnosti vyžadovat od osoby, která podala námitky, aby prokázala, že starší ochranná známka nadále existuje nebo je platná i po uplynutí lhůty k podání námitek.

27 Vedlejší účastnice řízení upřesňuje, že při tom, když byly podány námitky, dne 28. ledna 2000, jí byl předán dokument, který ji opravňoval k pozdějšímu předložení kopie zápisu. Kopii osvědčení o zápisu starší ochranné známky předložila dne 24. února 2000. V bodě 18 svého vyjádření uvádí, že uvedený zápis prokázal, že ochranná známka zůstane v platnosti do 27. července 2003, což znamená i po uplynutí lhůty k podání námitek. Dne 13. června 2000 ji OHIM písemně vyrozuměl, aby ji informoval o zahájení sporné části řízení a vyzval ji, aby na podporu své argumentace předložila skutečnosti, důkazy a argumenty. Vedlejší účastnice řízení uplatňuje, že ukládal-li jí tento dopis, jak tvrdí žalobkyně, předložení důkazu o obnově zápisu, který již byl předložen během lhůty k podání námitek, měl by takový požadavek zpětnou účinnost, a byl by tedy nepřípustný.

28 Zašesté, vedlejší účastnice řízení na závěr tvrdí, že ani článek 74 nařízení č. 40/94 tvrzení žalobkyně nepotvrzuje. Podle vedlejší účastnice řízení odpovídá cíl tohoto článku svému nadpisu, to znamená „stanovit rozsah přezkumu skutkového stavu

OHIM z úřední povinnosti". Vedlejší účastnice řízení tedy popírá, že tato část textu znamená, že osoba, která podala námitky, musí OHIM prokázat, že ochranná známka nadále existuje a zůstává v platnosti do data, ke kterému námitkové oddělení rozhodne.

B – *Závěry Soudu*

29 Žalobkyně podporovaná OHIM zpochybňuje především dvě tvrzení obsažená v napadeném rozhodnutí. Zaprvé odvolací senát má nesprávně za to, že uplynutí doby platnosti ochranné známky, na které byly založeny námitky, neopravňuje námitkové oddělení k tomu, aby se zpětnou účinností změnilo postavení osoby, která podala námitky, a námitky zamítlo. Zadruhé má nesprávně za to, že osoba, která podala námitky, je povinna uvést důvody svých námitek pouze jedenkrát, a že tedy ani námitkové oddělení, ani odvolací senáty nemají právo vyžadovat pozdější důkaz platnosti starší ochranné známky, na které spočívají námitky. Tato tvrzení jsou v rozporu s obecnou systematikou nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení vzhledem k tomu, že by nutila námitkové oddělení konstatovat kolizi mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž doba ochrany uplynula.

30 Je nutné připomenout, že podle ustálené judikatury je základní funkcí ochranné známky zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku označeného ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek odlišit bez možnosti záměny od výrobku jiného původu (rozsudky Soudního dvora ze dne 23. května 1978, Hoffmann – La Roche, 102/77, Recueil, s. 1139, bod 7; ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 48, a ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 23). Neexistuje obecný zájem na poskytnutí veškeré ochrany stanovené nařízením č. 40/94 o ochranné známce, která neplní svou základní funkci (výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, bod 48).

31 Ustanovení článků 8 a 42 nařízení č. 40/94 a pravidel 15, 16 a 20 prováděcího nařízení týkající se relativních důvodů pro zamítnutí a námitkového řízení mají především za cíl zajistit, aby si starší ochranná známka mohla zachovat svou funkci identifikace původu tím, že stanoví možnost zamítnutí zápisu nové ochranné známky, která by mohla kolidovat se starší ochrannou známkou, z důvodu nebezpečí jejich záměny.

32 Možnost takové kolize musí být posuzována z dvojího hlediska. Jednak, pokud jde o věcnou působnost výše uvedených ustanovení, je nutné, aby existovala totožnost nebo podobnost mezi starší ochrannou známkou a přihlašovanou ochrannou známkou a mezi výrobky nebo službami, na které se obě ochranné známky vztahují, která je způsobilá vyvolat mezi oběma označeními záměnu. Kromě toho co se týče použití *ratione temporis* uvedených ustanovení, musí tyto dvě ochranné známky koexistovat po určitou dobu. Funkce identifikace původu starší ochranné známky nemůže být ohrožena jinou ochrannou známkou, která je zapsána teprve po uplynutí doby platnosti starší ochranné známky. V případě, že obě ochranné známky po určitou dobu nekoexistují, nemůže k žádné kolizi dojít.

33 Soud tedy konstatuje, že tvrzení v napadeném rozhodnutí, podle něhož „nic neopravňuje námitkové oddělení ke změně postavení osoby, která podala námitky, se zpětnou účinností pouze proto, že během námitkového řízení [...] doba platnosti národního zápisu [...] uplynula", nezohledňuje okolnost, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou, jejíž doba platnosti uplynula během tohoto období, nemůže žádná kolize nastat, jelikož přihlašovaná ochranná známka může být zapsána až po skončení námitkového řízení. Ochrana, kterou odvolací senát poskytl starší ochranné známce, tudíž není odůvodněná ochranou základní funkce ochranné známky a je v rozporu s duchem a systematikou ustanovení, jež upravují posuzování relativních důvodů pro zamítnutí a námitkové řízení.

34 Navíc žalobkyně a OHIM správně uplatňují, že námitkové oddělení a odvolací senáty musí vzít v úvahu změny okolností, které nastaly mezi podáním námitek a rozhodnutím o námitkách a které vyplývají z důkazů předložených účastníky řízení v odpovědi na žádost OHIM o poskytnutí informací.

35 V tomto ohledu je namístě připomenout, že Soud ve svém rozsudku ze dne 23. září 2003, Henkel v. OHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, s. II-3253, bod 26) rozhodl, že v rámci přezkumu rozhodnutí o námitkách, který provádí odvolací senát na základě čl. 61 odst. 1 nařízení č. 40/94, závisí výsledek odvolání na otázce, zda nové rozhodnutí, které má stejný výrok jako rozhodnutí, jež je předmětem odvolání, může, nebo nemůže být legálně přijato v okamžiku, kdy se rozhoduje o odvolání.

36 V rámci tohoto přezkumu vykonávají odvolací senáty OHIM, kromě vrácení věci, pravomoci oddělení, které přijalo rozhodnutí, jež je předmětem odvolání (rozsudek KLEENCARE, bod 35 výše, bod 24). Je tudíž namístě mít za to, že zásada zakotvená touto judikaturou je použitelná na posouzení prováděné námitkovým oddělením, takže ani námitkové oddělení, ani odvolací senáty nemohou přijmout rozhodnutí, které by bylo v okamžiku, kdy rozhodují na základě důkazů předložených účastníky řízení v rámci řízení, které je před nimi vedeno, protiprávní.

37 Vedlejší účastnice řízení má nicméně za to, že napadené rozhodnutí správně shledává, že osoba, která podala námitky, musí na podporu svých námitek uvést důvody a důkazy pouze jedenkrát. Námitkové oddělení se nemůže opírat o nedostatek důkazů týkajících se obnovení zápisu starší ochranné známky, neboť jeho žádost o poskytnutí informace týkající se obnovení zápisu nebyla podložena žádným ustanovením nařízení č. 40/94 nebo prováděcího nařízení.

38 V tomto ohledu je namístě připomenout že z judikatury uvedené v bodě 30 výše vyplývá, že ustanovení nařízení č. 40/94 a ustanovení prováděcího nařízení musí být vykládána ve světle základní funkce ochranné známky. Přitom, aby OHIM byl schopen posoudit, zda starší ochranná známka může pozbýt svou funkci identifikace původu z důvodu časové koexistence s přihlašovanou ochrannou známkou, se kterou by mohla být zaměněna, musí znát dobu trvání platnosti starší ochranné známky.

39 Právo požadovat od osoby, která podala námitky, tyto informace, lze vyvodit z ustanovení nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení. OHIM tak může na základě článku 76 nařízení č. 40/94 požadovat informace a předložení dokumentů během řízení, které je před ním vedeno, a zejména ty, které považuje za nezbytné pro vydání rozhodnutí o námitkách. Ze znění ustanovení pravidel 16 a 20 prováděcího nařízení ve vzájemném spojení dále vyplývá, že OHIM může osobu, která podala námitky, vyzvat k předložení skutečností, důkazů a argumentů, které nejsou obsaženy ve sdělení o námitce, zejména osvědčení o zápisu starší ochranné známky.

40 Vedlejší účastnice řízení má naopak za to, že osoba, která podala námitky, nemůže být povinna prokázat, že zůstane majitelem starší ochranné známky do neurčitého data, spadajícího do období po uplynutí lhůty k podání námitek.

41 V tomto ohledu je třeba uvést, že se vedlejší účastnice řízení ve svém prvním, druhém, třetím a šestém argumentu omezuje na tvrzení, že taková povinnost osoby, která podala námitky, nevyplývá ani z článků 8, 42 a 74 nařízení č. 40/94, ani z pravidel 15 a 16 prováděcího nařízení. Neuvádí žádný argument, který by popíral, že článek 76 nařízení č. 40/94 nebo výklad pravidel 16 a 20 prováděcího nařízení ve vzájemném spojení uděluje OHIM právo požadovat od osoby, která podala námitky, aby prokázala obnovení zápisu ochranné známky po uplynutí doby jeho platnosti, jestliže tato doba uplyne po datu podání sdělení o námitce. Navíc její argumenty v tomto ohledu vycházejí z výkladu, který spočívá na gramatickém času sloves

použitých v ustanoveních výše uvedených předpisů pojatých jednotlivě, a neodkazují nikterak na zásady, na kterých spočívají relativní důvody pro zamítnutí a námitkové řízení.

42 Je rovněž namístě poznamenat, že její argumentace vybočuje ze skutkového kontextu projednávané věci. V době uplynutí lhůty pro sdělení informace (13. března 2003), jakož i v době lhůty původně stanovené námitkovým oddělením (13. říjen 2000) nezávisela platnost starší ochranné známky na žádné budoucí skutečnosti, ale na otázce, zda vedlejší účastnice řízení obnovila zápis své ochranné známky, jehož doba původní platnosti uplynula dne 27. července 2000, což je tedy žádost o předložení důkazu týkajícího se události v minulosti. Soud má tudíž, v rozporu s tím, co tvrdí vedlejší účastnice řízení, za to, že se žádost o poskytnutí informace netýkala platnosti ochranné známky k neurčitému okamžiku v budoucnosti.

43 Co se týče čtvrtého argumentu, má vedlejší účastnice řízení za to, že nedostatek právní jistoty může vyplývat ze skutečnosti, že osoba, která podala námitky, nemůže vědět, zda důkaz o obnovení zápisu starší ochranné známky musí podat spontánně, opakovaně nebo na výzvu OHIM. Požadavek důkazu týkajícího se platnosti starší ochranné známky by tedy předpokládal, že osoba, která podala námitky, odhadne datum, ke kterému bude vydáno rozhodnutí o námitkách.

44 Tento argument rovněž nelze přijmout. Z rozhodnutí námitkového oddělení totiž nikterak nevyplývá, že by OHIM vyžadoval, aby osoba, která podala námitky, předložila důkazy o obnovení zápisu opakovaně bez žádosti o poskytnutí informace OHIM. Taková povinnost navíc nevyplývá ani z procesních písemností předložených žalobkyní a OHIM. [Vnitřní] směrnice OHIM týkající se námitek se totiž výslovně zmiňují o opaku, a sice že „průzkumový referent musí požádat osobu, která podala námitky, aby podala důkaz o obnovení zápisu".

45 Co se týče jejího pátého argumentu, podle kterého by přiznání práva požadovat informace o obnovení zápisu starší ochranné známky bylo v rozporu se zásadou zákazu zpětné účinnosti, stačí upřesnit, že vedlejší účastnice řízení uznala v odpovědi na písemnou otázku Soudu, že v bodě 18 svého vyjádření chybně uvedla, že na základě dokumentace předložené námitkovému oddělení zůstane starší ochranná známka v platnosti do 27. července 2003, přičemž správným datem je ve skutečnosti 27. červenec 2000.

46 S ohledem na výše uvedené Soud konstatuje, že odvolací senát měl nesprávně za to, že jednak nemůže přihlédnout k uplynutí doby platnosti starší ochranné známky předtím, než námitkové oddělení rozhodne o námitkách, a jednak, že námitkové oddělení nemá právo žádat informace o obnovení zápisu starší ochranné známky po původním předložení důkazů. Odvolací senát tímto vyložil ustanovení nařízení č. 40/94 a prováděcího nařízení, jež upravují posuzování relativních důvodů pro zamítnutí a námitkové řízení, v rozporu se zásadami, na kterých spočívají, a zejména porušil článek 76 nařízení č. 40/94 a pravidlo 20 prováděcího nařízení.

47 Z toho vyplývá, že je nutné jediný žalobní důvod žalobkyně přijmout a že je namístě napadené rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

48 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, jelikož napadené rozhodnutí se zrušuje, je namístě posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení žalobkyně. Jelikož vedlejší účastnice řízení neměla ve sporu úspěch, ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (třetí senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 23. března 2004 (věc R 486/2003-1) se zrušuje.**

2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení, jakož i náklady vynaložené žalobkyní.**

3) **Vedlejší účastnice řízení ponese vlastní náklady řízení.**

Jaeger Tiili Czúcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. září 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

M. Jaeger