ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 13. septembra 2006 *

Vo veci T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, so sídlom v Düsseldorfe (Nemecko), v zastúpení: R. Kaase, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

Tesco Stores Ltd, so sídlom v Cheshunt (Spojené kráľovstvo), v zastúpení: S. Malynicz, barrister,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 23. marca 2004 (vec R 486/2003-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG a Tesco Stores Ltd,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia V. Tiili a O. Czúcz,
tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 27. mája 2004,

so zreteľom na vyjadrenia vedľajšieho účastníka konania a ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. a 21. septembra 2004,

po pojednávaní z 30. novembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, predtým METRO Cash & Carry GmbH (ďalej len „žalobkyňa“) podala 20. marca 1998 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 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:



3 Uvedená prihláška bola 2. novembra 1999 zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 86/99.

4 Dňa 28. januára 2000 Tesco Stores Ltd (ďalej len „vedľajší účastník konania“) podal v súlade s článkom 42 nariadenia č. 40/94 námietku proti zápisu prihlasovanej

ochrannej známky. Námietka sa zakladala na existencii skoršej národnej slovnej ochrannej známky METRO č. 1543011, ktorá bola zapísaná v Spojenom kráľovstve 27. júla 1993 a ktorej pôvodná ochranná doba uplynula 27. júla 2000.

5 Listom z 13. júna 2000 ÚHVT vedľajšiemu účastníkovi konania oznámil, že mu bola určená lehota štyroch mesiacov na predloženie dodatočných skutkových okolností, dôkazov a argumentov, ktoré považuje za užitočné na podporu svojej námietky. V informačnej poznámke v prílohe tohto listu ÚHVT vedľajšiemu účastníkovi konania oznámil, že v prípade, že ochranná doba skoršej ochrannej známky uplynula „ku dňu, keď [mali] byť predložené dôkazy preukazujúce skoršie práva" podľa pravidla 20 ods. 2 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, ďalej len „vykonávacie nariadenie"), musí rovnako predložiť potvrdenie o obnovení zápisu alebo zodpovedajúci dôkaz alebo v prípade jeho neexistencie dôkaz o tom, že žiadosť o obnovenie zápisu bola riadne podaná na príslušných orgánoch. Lehota štyroch mesiacov bola následne predĺžená a definitívne uplynula 13. marca 2003.

6 Dôkaz o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky nebol vo vyššie uvedenej lehote predložený.

7 Listom z 30. apríla 2003 bol vedľajší účastník konania upovedomený, že z dôvodu, že nepredložil dôkaz o obnovení zápisu, bude rozhodnutie o námietke vydané na základe dostupných dôkazov.

8 Rozhodnutím z 12. júna 2003 (ďalej len „rozhodnutie námietkového oddelenia") námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že vedľajší účastník konania napriek tomu, že bol náležite vyzvaný, aby predložil dôkaz, že jeho skoršie právo bolo naďalej platné aj po 27. júli 2000, keď podľa dokumentov predložených vedľajším účastníkom konania uplynula ochranná doba jeho ochrannej známky, takýto dôkaz nepredložil.

9 Dňa 11. augusta 2003 vedľajší účastník konania podal proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na ÚHVT v súlade s článkami 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

10 Rozhodnutím z 23. mája 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát ÚHVT odvolaniu vyhovel. Odvolací senát sa domnieval, že ku dňu podania námietky, ako aj ku dňu, ku ktorému boli vyžadované dôkazy (13. jún 2000), bolo skoršie právo stále platné, a že teda vedľajší účastník konania nemusel preukazovať obnovenie zápisu svojej ochrannej známky.

Návrhy účastníkov konania

11 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— vyhlásil, že žaloba je prípustná,

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

12 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— vyhovel návrhu žalobkyne zrušiť napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania.

13 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania vedľajšieho účastníka konania.

O prípustnosti návrhov ÚHVT

14 Pokiaľ ide o procesné postavenie ÚHVT, je potrebné pripomenúť, že ak ÚHVT nemá aktívnu legitimáciu na podanie žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, neznamená to ešte, že musí dôsledne brániť akékoľvek napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu, alebo že je povinný navrhnúť zamietnutie akejkoľvek žaloby, ktorá smeruje proti takémuto rozhodnutiu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 34; z 15. júna 2005, Spa Monopole/ÚHVT — Spaform (SPAFORM), T-186/04, Zb. s. II-2333, bod 20, a z 25. októbra 2005, Peek & Cloppenburg/ÚHVT (Cloppenburg), T-379/03, Zb. s. II-4633, bod 22]. Nič nebráni tomu, aby sa ÚHVT pripojil k návrhu žalobkyne, alebo vec iba ponechal na rozhodnutie Súdu prvého stupňa, pričom uvedie všetky argumenty, ktoré na objasnenie považuje za potrebné predložiť Súdu prvého stupňa (rozsudky BIOMATE, už citovaný, bod 36, a Cloppenburg, už citovaný, bod 22). Naproti tomu však ÚHVT nemôže podávať návrhy, ktorými sa domáha zrušenia alebo zmeny rozhodnutia odvolacieho senátu v bode, ktorý nie je uvedený v žalobe, alebo predkladať žalobné dôvody neuvedené v žalobe (rozsudok Cloppenburg, už citovaný, bod 22; pozri v tomto zmysle tiež rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedial/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, bod 34).

15 Z toho vyplýva, že návrhy, ktorými sa ÚHVT pripája k návrhom žalobkyne na zrušenie, musia byť vyhlásené za prípustné, pretože tieto návrhy a tvrdenia predložené na ich podporu neprekračujú rámec návrhov a žalobných dôvodov predložených žalobkyňou.

O veci samej

A — *Tvrdenia účastníkov konania*

16 Žalobkyňa na podporu svojich návrhov smerujúcich k zrušeniu napadnutého rozhodnutia uvádza jediný žalobný dôvod. Uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje nariadenie č. 40/94, najmä jeho článok 74, ako aj vykonávacie nariadenie, predovšetkým jeho pravidlá 16 a 20. Z týchto ustanovení vyplýva, že relevantným dátumom, ku ktorému má skoršie právo platiť a ku ktorému musí namietateľ predložiť dôkaz o platnosti uvedeného práva, je dátum, ku ktorému námietkové oddelenie prijme rozhodnutie, alebo prinajmenšom dátum uplynutia lehoty stanovenej pre predloženie iných dôkazov, a nie dátum podania námietky.

17 Ďalej uvádza, že *ratio legis* pravidla 16 vykonávacieho nariadenia vyžaduje, aby prihlasovateľ a námietkové oddelenie mali možnosť kontrolovať platnosť skoršej ochrannej známky, ktorá je namietaná vo vzťahu k prihláške ochrannej známky Spoločenstva, keďže iba platná ochranná známka môže tvoriť základ námietky. Námietkové oddelenie bude na základe pravidla 16 ods. 3 a pravidla 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia oprávnené stanoviť presne určenú lehotu na predloženie dôkazov, ak tieto dôkazy neboli predložené spolu s oznámením o námietke.

18 Žalobkyňa okrem toho uvádza, že tvrdenia obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorých námietkové oddelenie jednak nemôže brať do úvahy uplynutie ochrannej doby skoršej ochrannej známky, ku ktorému došlo skôr, než námietkové oddelenie rozhodlo o námietke, a jednak nemôže vyžadovať dôkaz o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky, sú v rozpore s ustanoveniami nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia, ako aj so všeobecnou systematikou posudzovania relatívnych dôvodov zamietnutia.

19 ÚHVT sa pripája k argumentom žalobkyne. Predovšetkým zdôrazňuje, že napadnuté rozhodnutie nie je zlučiteľné s jeho vnútornými predpismi, ktorými sa riadi námietkové konanie, a ktoré stanovujú, že „v lehote štyroch mesiacov poskytnutej na doplnenie spisu musí namietateľ predložiť dôkaz, že ochranná známka (známky), o ktorú (ktoré) sa opiera, je (sú) stále platná(é). V prípade, že obnovenie zápisu nebolo preukázané, skorší zápis sa nezohľadní... alebo námietka sa zamietne z dôvodu, že nie je dôvodná. Avšak s cieľom zabrániť, aby námietkové oddelenie rozhodovalo o námietke na základe skoršieho zápisu, ktorý nebol obnovený, ak má ochranná doba platného zápisu uplynúť v čase medzi skončením lehoty štyroch mesiacov a okamihom vydania rozhodnutia, prieskumový pracovník musí požiadať namietateľa, aby preložil dôkaz o obnovení zápisu, bez ohľadu na to, či prihlasovateľ predloží alebo nepredloží námietku".

20 Vedľajší účastník konania na podporu svojho stanoviska, podľa ktorého odvolací senát správne uplatnil nariadenie č. 40/94 a vykonávacie nariadenie, uvádza šesť argumentov.

21 Po prvé tvrdí, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 40/94 používa skôr prítomný čas („na základe námietky", „sur opposition") ako budúci čas. Ďalej, znenie článku 8 ods. 2 tohto nariadenia používa minulý čas („zapísané ochranné známky", „marques enregistrées"). Vedľajší účastník konania sa domnieva, že ak sa čítajú obidve tieto ustanovenia súčasne, je jasné, že rozhodujúci je dátum podania námietky. V článku 8 nariadenia č. 40/94 teda nie je žiadne ustanovenie, ktoré by namietateľa zaväzovalo zachovávať toto postavenie majiteľa skoršej ochrannej známky alebo zaväzovalo preukázať, že toto postavenie zachoval po uplynutí lehoty na podanie námietky.

22 Po druhé sa vedľajší účastník konania domnieva, že jedinou podmienkou, ktorú stanovuje článok 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94, je podmienka, aby bola námietka podaná z dôvodu, pre ktorý zápis ochrannej známky musí byť zamietnutý na základe článku 8 uvedeného nariadenia. Podotýka, že aj táto požiadavka je vyjadrená v prítomnom čase. Navyše sa vyžaduje, aby namietateľ bol okrem iného majiteľom skorších ochranných známok, na ktoré sa odkazuje v článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia. V tomto ustanovení je rovnako použitý prítomný čas. Vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje, že namietateľ nie je povinný preukázať, že zostane takýmto majiteľom až do neurčitého obdobia v budúcnosti, ktoré spadá do obdobia po uplynutí lehoty na podanie námietky. Vedľajší účastník konania sa domnieva, že článok 42 ods. 3 uvedeného nariadenia potvrdzuje tento záver tým, že vyžaduje, aby namietateľ upresnil dôvody, na ktorých je námietka založená, a používa opäť prítomný čas. Navyše tvrdí, že namietateľ musí označiť dôvody existujúce v tomto čase, na ktoré je možné sa odvolávať v neprospech prihlasovanej ochrannej známky. Namietateľ nemôže s istou uviesť, aká situácia by mohla nastať v neurčitom čase v budúcnosti po uplynutí lehoty na podanie námietky. V každom prípade by to bolo v rozpore so znením článku 42 ods. 3 nariadenia č. 40/94.

23 Po tretie vedľajší účastník konania uvádza, že pravidlá 15 a 16 vykonávacieho nariadenia neuvádzajú vonkoncom nič, pokiaľ ide o tvrdenie, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa a podľa ktorého platnosť skoršej ochrannej známky musí byť preukázaná k dátumu, ku ktorému námietkové oddelenie vydá rozhodnutie vo veci samej. Tvrdí, že skutočnosť, že zákonodarcovia prijali takéto podrobné ustanovenia bez toho, aby špecifikovali, že namietateľ musí preukázať, že jeho práva budú existovať aj po uplynutí lehoty na podanie námietky, musí byť vykladaná ako zjavný úmysel zákonodarcu nevyžadovať takýto dôkaz v súlade so zásadou *expressio unius est exclusio alterius*. Vedľajší účastník konania okrem toho pripomína, že dotknuté ustanovenia sú vyjadrené v prítomnom alebo v minulom čase.

24 Vedľajší účastník konania sa tiež odvoláva na pravidlo 15 ods. 2 písm. c) bod i) vykonávacieho nariadenia, ktoré stanovuje, že „tam, kde majiteľ skoršej známky alebo skoršieho práva podá námietku, [oznámenie o námietke musí obsahovať] označenie, že je majiteľom takejto známky alebo práva". Z toho vyvodzuje, že podľa tohto pravidla sa preukazuje iba skutočnosť, že namietateľ je majiteľom skoršej ochrannej známky v čase podania námietky.

25 Po štvrté vedľajší účastník konania pripomína, že v dôsledku požiadavky právnej istoty musia právne predpisy Spoločenstva zúčastneným osobám umožniť presne poznať rozsah ich záväzkov, ktoré im ukladajú (rozsudok Súdneho dvora z 1. októbra 1998, Dánsko/Komisia, C-233/96, Zb. s. I-5759, bod 38). Zdôrazňuje, že riešenie navrhnuté žalobkyňou, podľa ktorého dátumom, ku ktorému ÚHVT posudzuje platnosť skoršej ochrannej známky, je dátum, keď vydá svoje rozhodnutie o námietke, je riešením založeným na subjektívnosti a neurčitosti. Uvádza, že možnosť predĺženého konania by od akéhokoľvek namietateľa vyžadovala, aby odhadol pravdepodobný dátum, keď bude rozhodnutie vo veci samej vydané, alebo aby sústavne predkladal aktuálny dôkaz o skoršej ochrannej známke.

26 Po piate vedľajší účastník konania uvádza, že žiadať od namietateľa, aby preukázal, že skoršia ochranná známka je stále platná, alebo že bude platná aj po uplynutí lehoty na podanie námietky, by bolo v rozpore so zásadou práva Spoločenstva zákazu retroaktivity.

27 Upresňuje, že pri podaní námietky 28. januára 2000 mu bol vydaný doklad umožňujúci následné predloženie kópie o zápise. Dňa 24. februára 2000 vedľajší účastník konania predložil kópiu potvrdenia o zápise skoršej ochrannej známky. V bode 18 svojej odpovede tvrdí, že uvedeným zápisom preukázal, že ochranná známka bola platná až do 27. júla 2003, to znamená po uplynutí lehoty na podanie námietky. Dňa 13. júna 2000 mu ÚHVT zaslal list, v ktorom ho informuje o začatí kontradiktórneho štádia konania, a vyzval ho, aby na podporu svojej námietky uviedol skutkové okolnosti, dôkazy a argumenty. Vedľajší účastník konania, rovnako ako žalobkyňa, tvrdí, že pokiaľ bol týmto listom vyzvaný preložiť dôkaz o obnovení zápisu, ktorý už bol predložený v lehote na podanie námietky, táto požiadavka má spätný účinok, a teda je neprípustná.

28 Po šieste a na záver vedľajší účastník konania uvádza, že článok 74 nariadenia č. 40/94 nepodporuje tvrdenie žalobkyne. Podľa vedľajšieho účastníka konania cieľ tohto článku zodpovedá jeho označeniu, a teda určeniu rozsahu preskúmania, ktoré

na základe vlastnej iniciatívy vykonáva ÚHVT. Popiera teda, že z tohto ustanovenia vyplýva, že namietateľ je povinný preukázať ÚHVT, že ochranná známka stále existuje a je platná až ku dňu prijatia rozhodnutia námietkového oddelenia.

B — *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

29 Žalobkyňa podporovaná ÚHVT predovšetkým spochybňuje dve tvrdenia uvedené v napadnutom rozhodnutí. Po prvé, odvolací senát nesprávne usúdil, že uplynutie ochrannej doby ochrannej známky, o ktorú sa námietka opiera, nedovoľuje námietkovému oddeleniu so spätnou účinnosťou meniť postavenie namietateľa a námietku zamietnuť. Po druhé, nesprávne usúdil, že namietateľ môže iba raz uviesť všetky dôvody svojej námietky, a že teda námietkové oddelenie a ani odvolací senát nie sú oprávnení vyžadovať neskorší dôkaz platnosti skoršej ochrannej známky, o ktorú sa námietka opiera. Tieto tvrdenia by odporovali všeobecnej systematike nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia vzhľadom na to, že by nútili námietkové oddelenie konštatovať kolíziu medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou, ktorej ochranná doba uplynula.

30 Je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry je základnou funkciou ochrannej známky zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identitu pôvodu výrobku označeného ochrannou známkou, ktorá mu umožní bez pravdepodobnosti zámeny odlíšiť tento výrobok od výrobkov, ktoré majú iný pôvod (rozsudky Súdneho dvora z 23. mája 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Zb. s. 1139, bod 7; z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 48, a zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 23). Neexistuje žiadny všeobecný záujem priznať nariadením č. 40/94 úplnú ochranu ochrannej známke, ktorá neplní túto svoju základnú funkciu (rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 48).

31 Cieľom ustanovení článkov 8 a 42 nariadenia č. 40/94 a pravidiel 15, 16 a 20 vykonávacieho nariadenia upravujúcich relatívne dôvody zamietnutia a námietkové konanie je v zásade zabezpečiť, aby si skoršia ochranná známka mohla zachovať svoju funkciu identifikácie pôvodu, a to stanovením možnosti zamietnuť zápis novej ochrannej známky, ktorá sa dostane do kolízie so skoršou ochrannou známkou z dôvodu pravdepodobnosti zámeny medzi týmito ochrannými známkami.

32 Prípadná možnosť kolízie musí byť posudzovaná z dvojakého hľadiska. Na jednej strane, pokiaľ ide o vecnú pôsobnosť vyššie uvedených ustanovení, vyžaduje sa existencia zhodnosti alebo podobnosti medzi skoršou ochrannou známkou a prihlasovanou ochranou známkou a medzi výrobkami alebo službami označenými týmito dvoma ochrannými známkami, ktorá je spôsobilá vyvolať zámenu medzi dvoma označeniami. Na strane druhej, pokiaľ ide o uplatnenie *ratione temporis* uvedených ustanovení, tieto dve ochranné známky musia paralelne existovať po určitú dobu. Funkciu identifikácie pôvodu skoršej ochrannej známky nemôže ohroziť iná ochranná známka, ktorá bola zapísaná až po uplynutí ochrannej doby skoršej ochrannej známky. V prípade, že obidve ochranné známky neexistovali paralelne po určitú dobu, nemôže nastať žiadna kolízia.

33 Preto Súd prvého stupňa konštatuje, že tvrdenie uvedené v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého „námietkové oddelenie nie je oprávnené so spätnou účinnosťou meniť postavenie namietateľa len preto, že počas námietkového konania... ochranná doba zápisu národnej ochrannej známky... uplynula", nezohľadňuje okolnosť, že nemôže dôjsť k žiadnej kolízii medzi prihlasovanou ochranou známkou a skoršou ochranou známkou, ktorej ochranná doba v tomto čase uplynula, vzhľadom na to, že prihlasovaná ochranná známka môže byť zapísaná až po skončení námietkového konania. Ochrana, ktorú odvolací senát priznal skoršej ochrannej známke, nie je teda odôvodnená ochranou základnej funkcie ochrannej známky a je v rozpore so zmyslom a systematikou týchto ustanovení upravujúcich posudzovanie relatívnych dôvodov zamietnutia a námietkové konanie.

34 Okrem toho žalobkyňa a ÚHVT správne uvádzajú, že námietkové oddelenie a odvolací senát musia zohľadniť zmeny okolností, ku ktorým došlo v čase medzi podaním námietky a rozhodnutím o námietke a ktoré vyplývajú z dôkazov predložených účastníkmi konania v odpovedi na žiadosť ÚHVT o poskytnutie informácií.

35 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že Súd prvého stupňa v rozsudku z 23. septembra 2003, Henkel/ÚHVT — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Zb. s. II-3253, bod 26) rozhodol, že v rámci preskúmania rozhodnutia o námietke, ktoré vykonávajú odvolacie senáty podľa článku 61 ods. 1 nariadenia č. 40/94, výsledok odvolacieho konania závisí na otázke, či nové rozhodnutie, ktoré má rovnaký výrok ako rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania, môže alebo nemôže byť v súlade so zákonom prijaté v okamihu, keď sa rozhoduje o odvolaní.

36 V rámci tohto preskúmania odvolacie senáty ÚHVT vykonávajú, okrem prípadov postúpenia veci oddeleniu, právomoci inštancie, ktorá prijala rozhodnutie, ktoré je predmetom odvolania (rozsudok KLEENCARE, už citovaný v bode 35 vyššie, bod 24). Treba preto vychádzať z toho, že zásada vytvorená touto judikatúrou je uplatniteľná na posúdenie vykonávané námietkovým oddelením, takže námietkové oddelenie a ani odvolací senát nemôžu prijať rozhodnutie, ktoré by bolo nezákonné v čase, keď rozhodujú na základe dôkazov predložených účastníkmi v rámci konania, ktoré sa pred nimi vedie.

37 Vedľajší účastník konania sa však domnieva, že napadnuté rozhodnutie správne stanovuje, že namietateľ musí iba raz uviesť dôvody a dôkazy na podporu svojej námietky. Námietkové oddelenie sa nemôže odvolávať na absenciu dôkazov o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky, keďže jej žiadosť o poskytnutie informácií týkajúcich sa obnovenia zápisu neodôvodňuje žiadne ustanovenie nariadenia č. 40/94 alebo vykonávacieho nariadenia.

38 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že z judikatúry citovanej v bode 30 vyššie vyplýva, že ustanovenia nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia musia byť vykladané s ohľadom na základnú funkciu ochrannej známky. S cieľom posúdiť, či skoršia ochranná známka môže stratiť svoju funkciu identifikácie pôvodu vzhľadom na paralelnú existenciu s prihlasovanou ochrannou známkou, s ktorou môže byť zamieňaná, ÚHVT však musí poznať ochrannú dobu skoršej ochrannej známky.

39 Právo požadovať od namietateľa poskytnutie informácií v tejto súvislosti možno odvodiť z ustanovení nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia. Podľa článku 76 nariadenia č. 40/94 môže ÚHVT požiadať o poskytnutie informácií a predloženie dokladov v rámci konania vedeného pred ním, najmä ak to považuje za nevyhnutné pre rozhodovanie o námietke. Potom zo spoločne posudzovaných ustanovení pravidiel 16 a 20 vykonávacieho nariadenia vyplýva, že ÚHVT môže vyzvať namietateľa, aby predložil skutkové okolnosti, dôkazy a pripomienky, najmä potvrdenie o zápise skoršej ochrannej známky, ktoré neboli predložené v rámci oznámenia o námietke.

40 Vedľajší účastník konania sa naproti tomu domnieva, že namietateľ nemôže mať povinnosť preukázať, že je naďalej majiteľom skoršej ochrannej známky až do neurčitého dňa, ktorý nastane po uplynutí lehoty na podanie námietky.

41 V tejto súvislosti je vhodné konštatovať, že vedľajší účastník konania sa obmedzuje na tvrdenie obsiahnuté vo svojom prvom, druhom, treťom a šiestom argumente, podľa ktorého takýto záväzok pre namietateľa nevyplýva z článkov 8, 42 a 74 nariadenia č. 40/94 a ani z pravidiel 15 a 16 vykonávacieho nariadenia. Vedľajší účastník konania neuvádza žiaden argument, ktorým by poprel, že článok 76 nariadenia č. 40/94 alebo spoločne posudzované ustanovenia pravidiel 16 a 20 vykonávacieho nariadenia priznávajú ÚHVT právo žiadať od namietateľa, aby preukázal obnovenie zápisu ochrannej známky po uplynutí jej ochrannej doby, ak k nemu dôjde po dátume podania oznámenia o námietke. Okrem toho jeho argumenty sa v tomto smere opierajú o výklad gramatických časov slovies použitých

v ustanoveniach vyššie spomenutých pravidiel skúmaných samostatne a nijako sa neodvolávajú na zásady, na ktorých spočívajú relatívne dôvody zamietnutia a námietkové konanie.

42 Je tiež potrebné poznamenať, že jeho argumentácia vyplýva z faktického kontextu predmetnej veci. Ku dňu uplynutia lehoty na poskytnutie informácií (13. marec 2003) alebo tiež v pôvodnej lehote stanovenej námietkovým oddelením (13. október 2000) platnosť skoršej ochrannej známky nezávisela od žiadneho budúceho aspektu, ale od otázky, či vedľajší účastník konania obnovil zápis svojej ochrannej známky, ktorej pôvodná ochranná doba uplynula 27. júla 2000, čo je teda žiadosť o predloženie dôkazu týkajúceho sa udalosti v minulosti. Súd prvého stupňa sa preto domnieva, na rozdiel od tvrdenia vedľajšieho účastníka konania, že žiadosť o poskytnutie informácií sa netýkala platnosti ochrannej známky v neurčitom okamihu v budúcnosti.

43 Pokiaľ ide o štvrtý argument, vedľajší účastník konania sa domnieva, že právna neistota môže vyplývať zo skutočnosti, že namietateľ nemôže vedieť, či má predložiť dôkaz o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky automaticky, opakovane, alebo až na základe výzvy ÚHVT. Požiadavka preloženia dôkazu týkajúceho sa platnosti skoršej ochrannej známky by teda predpokladala, že namietateľ odhadne dátum, keď bude rozhodnutia o námietke prijaté.

44 Tento argument nemožno akceptovať. Z rozhodnutia námietkového oddelenia totiž nijako nevyplýva, že by ÚHVT požadoval, aby namietateľ opakovane predkladal dôkazy o obnovení zápisu bez toho, aby ho ÚHVT požiadal o poskytnutie informácií. Takýto záväzok nevyplýva ani z procesného spisového materiálu predloženého žalobkyňou a ÚHVT. Vnútorné predpisy ÚHVT týkajúce sa námietky sa totiž výslovne zmieňujú o opaku, to znamená, že „prieskumový pracovník musí požiadať namietateľa, aby predložil dôkaz o obnovení zápisu."

45 Pokiaľ ide o piaty argument, podľa ktorého priznanie práva požadovať informácie o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky je v rozpore so zákazom retroaktivity, stačí uviesť, že vedľajší účastník konania v odpovedi na písomnú otázku Súdu prvého stupňa pripustil, že v bode 18 svojej odpovede nesprávne uviedol, že skoršia ochranná známka zostáva platná až do 27. júla 2003 na základe dokumentov predložených námietkovému oddeleniu, pričom správnym dátumom je v skutočnosti 27. júl 2000.

46 Vzhľadom na to, čo už bolo uvedené, Súd prvého stupňa konštatuje, že odvolací senát nesprávne vyvodil záver jednak, že uplynutie ochrannej doby skoršej ochrannej známky pred okamihom, keď námietkové oddelenie rozhodne o námietke, nemôže byť zohľadnené námietkovým oddelením, a jednak že námietkové oddelenie nie je oprávnené žiadať o poskytnutie informácií o obnovení zápisu skoršej ochrannej známky po prvotnom predložení dôkazov. Odvolací senát tak vyložil ustanovenia nariadenia č. 40/94 a vykonávacieho nariadenia upravujúce posudzovanie relatívnych dôvodov zamietnutia a námietkové konanie v rozpore so zásadami, z ktorých vychádzajú, a najmä porušil článok 76 nariadenia č. 40/94 a pravidlo 20 vykonávacieho nariadenia.

47 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné prijať jediný dôvod uvádzaný žalobkyňou a zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O trovách

48 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, pretože napadnuté rozhodnutie bolo zrušené, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalobkyne. Keďže vedľajší účastník konania nemal vo veci úspech, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 23. marca 2004 (vec R 486/2003-1) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobkyne.**

3. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Jaeger Tiili Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. septembra 2006.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

M. Jaeger