

ROZSUDEK SOUDU (osmého senátu)

13. května 2009*

Ve věci T-136/08,

Aurelia Finance SA, se sídlem v Ženevě (Švýcarsko), zastoupená M. Elmsliem, solicitor, a N. Saundersem, barrister,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 9. ledna 2008 (věc R 1214/2007-1), týkajícímu se žádosti o navrácení do původního stavu podané žalobkyní,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (osmý senát),

ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Papasavvas (zpravodaj) a N. Wahl,
soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 4. dubna 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 8. července 2008,

po jednání konaném dne 21. ledna 2009,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 24. srpna 2000 bylo pro společnost Aurelia Finance SA, která je žalobkyní v projednávané věci, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky

a vzory) (OHIM) zapsáno slovní označení AURELIA jakožto ochranná známka 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 Dne 21. listopadu 2005 připomněl OHIM zástupci žalobkyně ve věci dotčené ochranné známky, že je možné obnovit tento zápis před uplynutím jeho platnosti dne 19. června 2006. OHIM upozornil na skutečnost, že je za tímto účelem nutné podat žádost a zaplatit poplatek za obnovu zápisu do 2. července 2006, ale že v případě zaplacení příplatku za opožděnou platbu lze tuto lhůtu prodloužit do 2. ledna 2007.

- 3 Dne 22. ledna 2007 oznámil OHIM zástupci žalobkyně uplynutí lhůty a výmaz ochranné známky z rejstříku ochranných známek s účinností ode dne 19. června 2006.

- 4 Dne 5. března 2007 zaslala žalobkyně OHIM žádost o navrácení do původního stavu ve smyslu článku 78 nařízení č. 40/94 a požádala OHIM, aby z jejího běžného účtu vybral příslušný poplatek za obnovu zápisu, jakož i poplatek za navrácení práv. Žalobkyně v tomto ohledu uvedla, že se zejména pro účely obnovy zápisu dotčené ochranné známky obrátila na společnost specializující se na oblast poskytování služeb týkajících se obnovy zápisů ochranných známek (dále jen „specializovaná společnost“). Specializovaná společnost zavedla informatizovaný systém napojený na databázi, do které jsou manuálně vkládány různé údaje týkající se majitelů, ochranných známek a patentů podléhajících obnově zápisu. Jestliže má být specifická ochranná známka obnovena, má systém vygenerovat tři písemná upozornění na vědomí majiteli, na základě kterých je majitel požádán o udělení souhlasu před provedením obnovy zápisu. Není-li jedno z těchto upozornění vygenerováno, má se aktivovat bezpečnostní systém, který vytiskne a zašle náhradní upozornění. V projednávaném případě přitom vzhledem k tomu, že zaměstnankyně specializované společnosti zapoměla do databáze zadat některé údaje týkající se žalobkyně nezbytné pro řádné fungování systému, žalobkyni žádné oznámení zasláno nebylo. Krom toho se následně ukázalo, že bezpečnostní systém vytvořený pro odhalení takového typu chyb se neaktivoval, protože byl zaveden pouze pro obnovy zápisů patentů, a nikoliv pro obnovy zápisů ochranných známek.

- 5 Rozhodnutím ze dne 1. června 2007 oddělení OHIM „Oddělení pro správu ochranných známek“ tuto žádost zamítlo z důvodu, že specializovaná společnost neprokázala, že zachovala vyžadovanou péči.
- 6 Dne 31. července 2007 podala žalobkyně odvolání domáhající se zrušení tohoto rozhodnutí a toho, aby žádosti o navrácení do původního stavu bylo vyhověno.
- 7 Rozhodnutím ze dne 9. ledna 2008 (dále je „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát toto odvolání zamítl, jelikož měl za to, že se článek 78 nařízení č. 40/94 nepoužije, protože společnost poskytující službu obnovy zápisů ochranných známek, kterou si žalobkyně vybrala, neprokázala zachování péče vyžadované okolnostmi projednávané věci. Odvolací senát měl v podstatě za to, že specializovaná společnost měla zavést systém obnovy zápisů ochranných známek, který by nabízel záruky řádného fungování a obsahoval kontrolní mechanismus schopný odhalit případné chyby a anomálie. Vzhledem k neexistenci takového mechanismu jsou takové funkční závady, jako jsou ty, které se vyskytly v projednávaném případě, předvídatelné. Krom toho nebyl předložen žádný důkaz týkající se údajných testů fungování systému.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 8 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

- vrátil žádost o navrácení do původního stavu OHIM k opětovnému přezkumu;

- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

9 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;

- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

10 Na podporu svého návrhu směřujícího ke zrušení napadeného rozhodnutí žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod vycházející z porušení článku 78 nařízení č. 40/94.

11 Zaprvé žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že měl v bodě 12 napadeného rozhodnutí za to, že dodržení povinnosti zachování péče mělo být v projednávaném případě posouzeno ve vztahu ke společnosti poskytující službu obnovy zápisů ochranných známek, kterou žalobkyně zmocnila k provedení obnovy zápisu dotčené ochranné známky. Žalobkyně se domnívá, že posouzení musí být provedeno ve vztahu k ní samotné, případně k jejímu zástupci. Uvádí, že je běžné, že jsou k provedení takových administrativních úkolů, jako je obnovení zápisů ochranných známek, zmocněny

specializované podniky, a že tudíž povinnost zachování péče musí být považována za dodržanou, jestliže je vybrána kvalifikovaná a zkušená osoba.

- 12 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94 „[...] majiteli ochranné známky Společenství [...], který při prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi nebyl schopen dodržet vůči [OHIM] lhůtu, budou na žádost jeho práva navrácena, pokud zmeškání lhůty mělo za následek přímo na základě ustanovení tohoto nařízení ztrátu práva“.
- 13 Z tohoto ustanovení vyplývá, že navrácení do původního stavu podléhá dvěma podmínkám, přičemž první podmínkou je, že účastník řízení zachoval péči vyžadovanou okolnostmi, a druhou podmínkou je, že zmeškání lhůty účastníkem řízení mělo za následek přímo ztrátu práva nebo opravného prostředku [usnesení Soudu ze dne 6. září 2006, Hensotherm v. OHIM – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, Sb. rozh. s. II-65, zveřejněné shrnutí, bod 48].
- 14 Z uvedeného ustanovení rovněž vyplývá, že povinnost zachovat péči přísluší v první řadě majiteli ochranné známky. Pokud tak majitel ochranné známky deleguje administrativní úkoly týkající se obnovy zápisu ochranné známky, musí dbát na to, aby vybraná osoba poskytla nezbytné záruky umožňující předpokládat řádný výkon uvedených úkolů.
- 15 Rovněž je třeba mít za to, že z důvodu delegace těchto úkolů podléhá vybraná osoba stejně jako majitel uvedené povinnosti zachovat péči. Vzhledem k tomu, že vybraná osoba jedná jménem a na účet majitele, musí být její úkony považovány za úkony majitele. Odvolací senát měl tudíž správně za to, že je třeba ověřit, zda specializovaná společnost zachovala péči vyžadovanou okolnostmi.

- 16 V rozsahu, v němž se žalobkyně odvolává na údajně odlišnou praxi vnitrostátních soudů a odvolacích senátů týkající se pochybení, kterých se dopustily poštovní služby, a týkající se výkladu čl. 47 odst. 1 nařízení č. 40/94, je třeba připomenout, že režim ochranných známek Společenství je autonomním systémem a že legalita rozhodnutí odvolacích senátů se posuzuje výlučně na základě nařízení č. 40/94 tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoliv na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudek Soudu ze dne 12. března 2008, Suez v. OHIM (Delivering the essentials of life), T-128/07, Sb. rozh. s. II-36, zveřejněné shnutí, bod 32].
- 17 Zadruhé žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že pochybil, když se domníval, že žalobkyně, případně její zástupce, byli povinni dohlížet na poskytování služby obnovy zápisů ochranných známek, kterou si žalobkyně vybrala. Podle ní nepřislušelo jí ani jejímu zástupci dohlížet na práci společnosti specializující se na obnovu zápisů ochranných známek.
- 18 V tomto ohledu je třeba uvést, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, neměl odvolací senát v bodě 15 napadeného rozhodnutí za to, že žalobkyně nebo její zástupce byli povinni dohlížet na uvedené poskytování služby. Odvolací senát se totiž pouze domníval, že systém zavedený společností specializující se na obnovu zápisů ochranných známek měl nabídnout dostatečné záruky řádného fungování, včetně kontrolního mechanismu umožňujícího odhalení a nápravu jakékoliv potenciální chyby vyplývající ze špatné správy kartotéky zaměstnanci společnosti poskytující službu nebo samotným informatizovaným systémem.
- 19 Zatřetí se žalobkyně domnívá, že odvolací senát měl nesprávně za to, že vyžadovaná úroveň zachování péče týkající se obnovy zápisů ochranných známek je stejná nebo vyšší než úroveň vyžadovaná u přihlášky ochranných známek. Podle žalobkyně musí být tato úroveň považována za nižší, jelikož postup obnovy zápisů ochranných známek zahrnuje pouze úkoly administrativní povahy, které nevyžadují zkušenost s výkladem práva ochranných známek, na rozdíl od přihlášek ochranných známek, které zahrnují úkoly právní povahy, a jsou tudíž svěřovány specialistům v této oblasti. Žalobkyně se také domnívá, že je třeba zohlednit kontext patentového práva, v rámci kterého bylo

konstatováno, že úroveň péče vyžadovaná od specializovaných odborníků není vyžadována od asistentů, kteří nemají stejnou úroveň odborných znalostí.

- 20 V tomto ohledu je třeba mít za to, že vyžadovaná úroveň zachování péče se neliší v závislosti na administrativní nebo právní povaze úkolů, které je nutné splnit. Pokud by totiž bylo přijato žalobkyní navrhané rozlišování mezi právními úkoly a administrativními úkoly, mohlo by tak být jakékoliv nedodržení procesní lhůty vykládáno jako opomenutí administrativní povahy, což by, jak správně zdůrazňuje OHIM, nedbalým žadatelům umožnilo využít v každém případě snížených požadavků, pokud jde o jejich úroveň zachování péče. V každém případě článek 78 nařízení č. 40/94 takové rozlišení neprovádí, ale vyžaduje, aby byla prokazatelně zachována péče vyžadovaná „okolnostmi“.
- 21 Krom toho i za předpokladu, že článek 78 nařízení č. 40/94 byl vypracován na základě modelu spadajícího do patentového práva, nic nenasvědčuje tomu, že výklad obou ustanovení musí být totožný, jelikož se zájmy dotčené v obou oblastech mohou lišit. Právní kontext patentového práva je totiž odlišný a ustanovení upravující patenty mají za cíl úpravu postupů, které se liší od postupů použitelných v oblasti ochranných známek.
- 22 V tomto kontextu je třeba rovněž uvést, že zákonodárce do nařízení č. 40/94 zavedl článek 78a, jehož odstavec 1 umožňuje účastníkům řízení v případě zmeškání určitých lhůt navrácení jejich práv, aniž by museli prokázat zachování péče vyžadované okolnostmi. Skutečnost, že zákonodárce výslovně ponechal na základě odstavce 2 tohoto ustanovení zmeškání lhůty pro obnovu zápisů ochranných známek v působnosti článku 78 uvedeného nařízení, přitom svědčí o jeho přání podrobit toto zmeškání lhůty obecné povinnosti zachování péče uložené odstavcem 1 uvedeného článku, jak správně uvedl OHIM.
- 23 Začtvrté žalobkyně uvádí, že čl. 78 odst. 6 a 7 nařízení č. 40/94 slouží k ochraně třetích osob, které v období od ztráty práv k ochranné známce Společenství do zveřejnění oznámení o navrácení těchto práv v dobré víře uvedly na trh výrobky nebo poskytl

služby pod totožným nebo podobným označením. Podle žalobkyně tato ochrana znamená, že úroveň zachování péče vyžadovaná čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nižší než úroveň zachování péče použitá v napadeném rozhodnutí.

24 V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že kritérium „zachování péče vyžadované okolnostmi“ je uvedeno v čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94, který uvádí podmínky, za kterých lze žádosti o navrácení do původního stavu vyhovět. Naproti tomu se čl. 78 odst. 6 a 7 nařízení č. 40/94 použije pouze v případě, kdy žádosti o navrácení do původního stavu bylo skutečně vyhověno, a má za cíl ochranu zájmů třetích osob, které jednaly v dobré víře. Článek 78 odst. 6 a 7 nařízení č. 40/94 tudíž pro určení úrovně zachování péče vyžadované čl. 78 odst. 1 téhož nařízení relevantní není.

25 Zapáté žalobkyně uvádí, že odvolací senát nesprávně posoudil důkazy, které mu byly předloženy, a dospěl tudíž neprávem k závěru, že je nutné žádost o navrácení do původního stavu zamítnout. Žalobkyně se domnívá, že systém používaný specializovanou společností byl v souladu s požadavky metodických pokynů OHIM, které v bodě 6.2.3 vykládají výraz „zachování péče vyžadované okolnostmi“ obsažené v čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94 jako „zachování systému vnitřní kontroly a dohledu nad lhůtami, který obecně vyloučí jejich neúmyslné nedodržení“. Výraz „obecně“ podle žalobkyně totiž nasvědčuje tomu, že v případě výjimečných chyb má dojít k navrácení do původního stavu. V projednávaném případě bylo přitom špatné fungování systému zapříčiněno v plném rozsahu tím, že zaměstnankyně specializované společnosti nezadala nezbytné údaje, k čemuž došlo v rámci výjimečného případu. Krom toho tyto metodické pokyny, článek 78 nařízení č. 40/94 ani judikatura podle žalobkyně nevyžadují, aby byl zaveden takový kontrolní mechanismus inforatického systému, jaký byl zaveden pro patenty, protože dodržování lhůt obecně zajišťuje samotný inforatický systém, i když takový mechanismus neexistuje.

26 V tomto ohledu je třeba mít za to, že výrazy „zachování péče vyžadované okolnostmi“ obsažené v čl. 78 odst. 1 nařízení č. 40/94 vyžadují zavedení systému vnitřní kontroly a dohledu nad lhůtami, který obecně vyloučí jejich neúmyslné nedodržení, jak stanoví

metodické pokyny OHIM. Z toho vyplývá, že pouze v případě výjimečných událostí, a tudíž podle zkušenosti nepředvídatelných událostí, může dojít k navrácení do původního stavu.

- 27 Vzhledem k tomu, že v projednávaném případě specializovaná společnost zavedla informatizovaný systém pro připomínání lhůt, zachování péče vyžadované okolnostmi požaduje, aby zaprvé obecná koncepce uvedeného systému zajistila dodržení lhůt, zadruhé, aby tento systém umožnil odhalit a napravit jakoukoliv předvídatelnou chybu při výkonu úkolů zaměstnanců specializované společnosti, jakož i ve fungování informatizovaného systému a zatřetí, aby zaměstnanci specializované společnosti pověřeni zadáváním nezbytných údajů a využíváním uvedeného systému byli odpovídajícím způsobem školeni, byli povinni ověřovat své operace a byl nad nimi vykonáván dohled.
- 28 Přitom i za předpokladu, že by koncepce informatizovaného systému pro připomínání lhůt obecně zajistila dodržení lhůt, se odvolací senát právem domníval, že lidské pochybení při zadávání informací nelze vyloučit ani v případě, že by zaměstnanci byli přiměřeně školeni, byli vázáni přiměřenými pokyny a podléhali by přiměřenému dohledu. Lidské pochybení při zadávání informací totiž nemůže být považováno za výjimečné nebo nepředvídatelné události. Uvedený systém tudíž měl stanovit mechanismus odhalování a nápravy takových chyb. Vzhledem k tomu, že takový mechanismus zaveden nebyl, přitom odvolací senát správně dospěl k závěru, že povinnost zachování péče vyžadované okolnostmi splněna nebyla.
- 29 Návrh směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí je tudíž třeba zamítnout.
- 30 Za těchto okolností je třeba zamítnout rovněž druhý bod návrhových žádání žalobkyně směřující k tomu, aby Soud vrátil žádost o navrácení do původního stavu OHIM k opětovnému přezkumu, přičemž je tudíž třeba zamítnout rovněž žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 31 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (osmý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Společnosti Aurelia Finance SA se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. května 2009.

Podpisy.