



## Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (třetího senátu)

19. září 2012\*

„Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka Společenství VR — Nepodání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky — Výmaz ochranné známky po uplynutí doby platnosti zápisu — Žádost o navrácení do původního stavu — Článek 81 nařízení (ES) č. 207/2009“

Ve věci T-267/11,

**Video Research USA, Inc.**, se sídlem v New Yorku, New York (Spojené státy), zastoupená B. Brandrethem, barrister,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**, zastoupenému P. Bullockem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 8. března 2011 (věc R 1187/2012-2) týkajícímu se žádosti o navrácení do původního stavu,

TRIBUNÁL (třetí senát),

ve složení O. Czúcz (zpravodaj), předseda, I. Labucka a D. Gratsias, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: S. Spyropoulos, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 24. května 2011,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 2. srpna 2011,

po jednání konaném dne 6. března 2012,

vydává tento

\* Jednací jazyk: angličtina.

## Rozsudek

### Právní rámec

- 1 Článek 47 nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění [nyní článek 47 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)], stanoví:

#### „Obnovení

1. Zápis ochranné známky Společenství se obnoví na žádost majitele ochranné známky nebo na žádost osoby jím výslovně zmocněné, pokud byly zaplacený poplatky.

2. [OHIM] informuje majitele ochranné známky Společenství [...] o uplynutí doby platnosti zápisu, a to v přiměřeném předstihu. [...]

3. Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplacený poplatky. Žádost může být podána a poplatky zaplacený ještě v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni uvedeném v první větě, za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek.

[...]“

- 2 Pravidlo 30 odst. 5 a 6 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení č. 40/94 (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), v platném znění, stanoví následující:

„5. Není-li žádost o obnovu zápisu podána [nebo] je-li podána po uplynutí lhůty uvedené v čl. 47 odst. 3 třetí větě nařízení [...], rozhodne [OHIM], že zápis zanikl, a sdělí to majiteli ochranné známky Společenství. [...]

6. Stane-li se rozhodnutí vydané podle odstavce 5 pravomocným, vymaže [OHIM] ochrannou známku z rejstříku. Výmaz nabývá účinku dnem následujícím po dni, kdy uplynula doba platnosti stávajícího zápisu.“

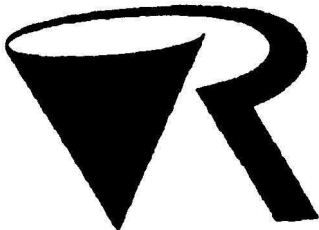
- 3 Článek 81 nařízení č. 207/2009 stanoví následující:

#### „Navrácení do původního stavu

1. Přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství nebo i každému jinému účastníku řízení před [OHIM], 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 nebo opravného prostředku.“

## Skutečnosti předcházející sporu

- 4 Dne 12. ledna 2000 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) v návaznosti na přihlášku podanou dne 26. srpna 1998 žalobkyní, společností Video Research USA, Inc., zapsal jako ochrannou známku Společenství následující obrazové označení:



- 5 Dne 28. ledna 2008 OHIM v souladu s čl. 47 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009) a pravidlem 29 nařízení č. 2868/95 kanceláři B., zástupkyni žalobkyně u OHIM (dále jen „kancelář B.“), oznámil, že doba ochrany ochranné známky uplyne dne 26. srpna 2008 a že žádost o obnovu zápisu musí být podána do 1. září 2008. OHIM dále zdůraznil, že v případě zaplacení příplatku za opožděnou platbu poplatku za obnovu zápisu se lhůta prodlouží do 2. března 2009.
- 6 Žalobkyně však svůj zápis neobnovila.
- 7 V důsledku toho dne 1. dubna 2009 oznámil OHIM zástupkyni žalobkyně uplynutí platnosti zápisu ochranné známky Společenství a její následný výmaz. Výmaz nabyl účinku od 26. srpna 2008.
- 8 Dne 2. června 2009 podala žalobkyně žádost o navrácení do původního stavu ve smyslu článku 81 nařízení č. 207/2009 a vysvětlila důvody, pro které údajně nebyla s to dodržet lhůtu pro obnovu svého zápisu. Na podporu své žádosti žalobkyně předložila čestné prohlášení J. W. jakožto společníka kanceláře B. ze dne 2. června 2009.
- 9 Podle uvedeného prohlášení kancelář B. používá informatizovaný systém správy kartotéky a obnov zápisu, nazvaný „Inprotech“, který vytvořil a americkému zmocněnci žalobkyně zaslal dne 1. dubna, 1. června a 1. července 2008 upomínky týkající se obnovy zápisu. Následně dne 18. srpna 2008 kancelář B. obdržela pokyny k obnově zápisu. Z důvodu výjimečného lidského pochybení však správce obnov zápisů uvedený pokyn referentovi pro obnovy zápisů za účelem provedení pokynu týkajícího se obnovy nezaslal. Navíc z důvodu selhání systému „Inprotech“ tento systém nevytvořil upomínky týkající se obnovy zápisu tři, čtyři a pět měsíců po uplynutí nejzazšího termínu pro obnovu zápisu. Výše uvedený zápis tak nebyl obnoven v důsledku dvou různých pochybení, z nichž jedno bylo nevysvětlitelným lidským pochybením a druhé bylo způsobeno problémem počítačového programování.
- 10 Rozhodnutím ze dne 26. dubna 2010 oddělení OHIM „Ochranné známky a rejstřík“ žádost žalobkyně o navrácení do původního stavu zamítlo a výmaz zápisu ochranné známky Společenství potvrdilo.
- 11 Dne 25. června 2010 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí oddělení „Ochranné známky a rejstřík“ odvolání na základě článků 58 a 64 nařízení č. 207/2009.
- 12 Rozhodnutím ze dne 8. března 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. V první řadě měl v podstatě za to, že ustanovení čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musejí být vykládána striktně, jelikož dodržení lhůty je otázkou nepominutelnou. Ve druhé řadě měl za to, že jestliže si účastník řízení zvolil zaměstnat schváleného zmocněnce, povinnosti požadované řádné péče se vztahují na tohoto schváleného řádně oprávněného zmocněnce. Ve třetí řadě okolnosti uplatněné žalobkyní nemohou být považovány za abnormální a nevyhnutelné. Zprvce správce obnov

zápisů v kanceláři B. opomněl dát nezbytné pokyny svému administrativnímu personálu. Zadruté americký zástupce žalobkyně reagoval až osm měsíců později, a to dne 13. dubna 2009, když na internetové stránce OHIM zjistil, že zápis nebyl obnoven. Zatřetí se kancelář B. opírala o jediný systém, a sice v daném případě „Inprotech“. Začtvrté kancelář B. nezohlednila dopis OHIM ze dne 28. ledna 2008, který pro ni stanovil dva nejzazší termíny pro podání žádosti a zaplacení poplatku. Ve čtvrté řadě žalobkyně neprokázala, že prokazatelně „zachovala péči vyžadovanou okolnostmi.“

### **Řízení a návrhová žádání účastníků řízení**

- 13 Ve své žalobě žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
  - vrátil věc OHIM s doporučením, aby provedl navrácení do původního stavu;
  - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 14 Na jednání žalobkyně prohlásila, že svůj druhý bod návrhových žádání bere zpět.
- 15 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

### **Právní otázky**

- 16 Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení článku 81 nařízení č. 207/2009 a z nesprávného posouzení skutkového stavu.
- 17 Uvádí, že odvolací senát při posouzení péče vyžadované od majitele ochranné známky nebo od jeho zástupců použil nesprávná a příliš striktní právní kritéria. Kromě toho žalobkyně odvolacímu senátu vytýká, že provedl nesprávná skutková zjištění.
- 18 Z článku 81 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že navrácení do původního stavu podléhá dvěma podmínkám; první podmínkou je, že účastník řízení zachoval veškerou péči vyžadovanou okolnostmi, a druhou podmínkou je, že zmeškání lhůty účastníkem řízení mělo za následek přímo ztrátu práva nebo opravného prostředku [usnesení Tribunálu ze dne 6. září 2006, Hensotherm v. OHIM – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 48, a rozsudek Tribunálu ze dne 20. dubna 2010, Rodd & Gunn Australia v. OHIM (Vyobrazení psa), T-187/08, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 28].
- 19 Z tohoto 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. Kromě toho z důvodu delegace těchto úkolů podléhá vybraná osoba stejně jako majitel ochranné známky uvedené povinnosti zachovat péči. Vzhledem k tomu, že vybraná osoba jedná jménem a na účet majitele ochranné známky, její úkony musí být považovány za úkony majitele ochranné známky [rozsudek Tribunálu ze dne 13. května 2009, Aurelia Finance v. OHIM (AURELIA), T-136/08, Sb. rozh. s. II-1361, body 14 a 15, a výše uvedený rozsudek Vyobrazení psa, bod 29].

- 20 Kromě toho podle judikatury výraz „zachování péče vyžadované okolnostmi“ obsažený v čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyžaduje 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, a tudíž podle zkušenosti nepředvídatelných událostí může dojít k navrácení do původního stavu (výše uvedený rozsudek AURELIA, bod 26).
- 21 V projednávaném případě si žalobkyně, majitelka ochranné známky, pro své zastupování – pokud jde o správu dotčené ochranné známky – vybrala amerického zmocněnce, který administrativní úkoly týkající se obnovy zápisu ochranné známky dále delegoval na kancelář B. Za těchto okolností jak žalobkyně, tak její americký zmocněnec a kancelář B. podléhali povinnosti zachovat péči upřesněné v judikatuře citované v bodech 18 až 20 výše.
- 22 Odvolací senát uvedl několik okolností, které vedly k tomu, že zápis ochranné známky obnoven nebyl. Nejprve je třeba přezkoumat, zda odvolací senát správně konstatoval, že kancelář B. nesplnila svou povinnost zachovat péči.
- 23 Zaprvé je třeba přezkoumat lidské pochybení, kterého se dopustil správce obnov zápisů v kanceláři B., spočívající v tom, že v návaznosti na žádost o obnovu zápisu obdrženou od amerického zmocněnce opomněl dát příkaz referentovi v oblasti obnov zápisů.
- 24 V tomto ohledu je třeba uvést, že Tribunál již rozhodl, že lidská pochybení, ke kterým dojde při technické správě obnov zápisů, nelze považovat podle zkušenosti za výjimečné nebo nepředvídatelné události (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek AURELIA, bod 28). Odvolací senát tedy správně uvedl, že pochybení, kterého se dopustil správce v oblasti obnov zápisů v kanceláři B., představuje nesplnění povinnosti zachovat péči, která mu přísluší.
- 25 Zadruhé je třeba přezkoumat nezaslání automatických elektronických zpráv správci v oblasti obnov zápisů tři, čtyři a pět měsíců po nejzazší lhůtě, čímž je poukazováno na selhání systému „Inprotech“.
- 26 V tomto ohledu již Tribunál rozhodl, že v případě, kdy je obnova zápisu ochranných známek svěřena specializované společnosti používající informatizovaný systém pro připomínání lhůt, zachování péče vyžadované okolnostmi si zejména žádá, aby tento systém umožnil odhalit a napravit jakoukoliv předvídatelnou chybu při fungování informatizovaného systému (v tomto smyslu viz výše uvedený rozsudek AURELIA, bod 27). „Poškození“ nebo ztráta údajů, na kterou žalobkyně odkazuje, je přitom předvídatelnou chybou, jejíž riziko vzniku je vlastní každému informatizovanému systému. Neexistence nápravy selhání informatizovaného systému, například souběžným systémem pro připomínání nebo pravidelnými ověřováními, tak představuje rovněž nesplnění povinnosti zachovat péči příslušející kanceláři B.
- 27 Argument žalobkyně týkající se jiných případů selhání software vyvinutého společností C. je irelevantní. Rozhodné je, že počítačový systém používaný kanceláří B. neumožnil odhalit a napravit jakoukoliv předvídatelnou chybu při svém fungování, což mělo za následek, že uvedená kancelář nesplnila svou povinnost zachovat péči.
- 28 Zatřetí žalobkyně uvádí, že odvolací senát provedl nesprávné posouzení skutkového stavu, když v bodě 26 napadeného rozhodnutí konstatoval, že její zástupkyně, kancelář B., „nezohlednila dopis [OHIM] předaný dne 28. ledna 2008, kterým pro ni byly stanoveny dva nejzazší termíny pro podání žádosti a zaplacení poplatku“, a že „[k]dyby tyto důležité nejzazší termíny byly vloženy do počítačového systému zástupkyně, [...] bylo by konstatováno opomenutí správce v oblasti obnov zápisů, a to i v případě poškození počítačového systému v oblasti obnov zápisů“.
- 29 I za předpokladu, že by tento argument žalobkyně byl relevantní z hlediska posouzení odpovědnosti její zástupkyně, kanceláře B., je nutno konstatovat, že v odpovědi na písemnou otázku Tribunálu žalobkyně upřesnila, že automatické upomínky týkající se obnovy zápisu v systému „Inprotech“ byly vytvářeny na

základě údajů zadaných při zápisu dotčené ochranné známky dne 29. února 2000. Navíc dokument „Renewals department procedures“ (postupy oddělení pro obnovy zápisů), který stanoví postupy v rámci kanceláře B., nestanoví žádné zadání údajů v návaznosti na přijetí upomínky OHIM zaslané na základě čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidla 29 nařízení č. 2868/95.

- 30 Žalobkyně tedy nepředložila žádný důkaz, který by mohl zpochybnit platnost tvrzení uvedeného v bodě 26 napadeného rozhodnutí, takže tento argument musí být odmítnut.
- 31 Začtvrté na jednání žalobkyně uvedla, že nelze rozumně předpokládat, že k pochybení zkušeného zaměstnance a poškození počítačového systému dojde v rámci procesu obnovy zápisu téže ochranné známky. Jde tedy o složenou nepředvídatelnou událost.
- 32 V tomto ohledu je třeba uvést, že v projednávaném případě je důvodem, pro který mohlo lidské pochybení hrát roli při neobnově zápisu ochranné známky, to, že k selhání systému „Inprotech“ došlo po vytvoření upomínek dne 1. dubna, 1. června a 1. července 2008, na které americký zmocněnec žalobkyně reagoval tak, že dal příkaz k obnově zápisu. K uvedenému lidskému pochybení nedošlo v rámci mechanismu kontroly či ověření počítačového systému žalobkyně, zavedeného s cílem vytvořit úroveň redundance za účelem odhalení počítačových selhání či ztrát údajů a jejich odstranění. Jak přitom bylo uvedeno v bodě 26 výše, neexistence takového mechanismu může sama o sobě představovat nesplnění povinnosti zachovat péči příslušející majiteli ochranné známky či jeho zástupci, jestliže je jejím důsledkem výmaz ochranné známky s konečnou platností.
- 33 Je tak třeba potvrdit konstatování odvolacího senátu, podle něhož žalobkyně neprokázala, že kancelář B. „prokazatelně zachovala péči vyžadovanou okolnostmi“, jak je požadováno v čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009, aby bylo možné provést navrácení do původního stavu.
- 34 Ostatní argumenty žalobkyně toto konstatování zpochybnit nemohou.
- 35 Zaprvé, pokud jde o to, že jsou v napadeném rozhodnutí použity výrazy vyplývající z judikatury Soudního dvora týkající se stanovení případů vyšší moci, stačí poznamenat, že jak vyplývá z toho, co bylo uvedeno v bodech 23 až 26 výše, odvolací senát prokázal právně dostačujícím způsobem nedostatek péče vyžadované od kanceláře B. Argumenty žalobkyně směřující proti abstraktním výkladovým pasážím uvedeným v úvahách odvolacího senátu jsou tedy irelevantní. V každém případě měl odvolací senát správně za to, že podmínky pro uplatnění čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009 musejí být vykládány striktně. Dodržování lhůt je totiž otázkou nepominutelnou a navrácení zápisu po jeho výmazu do původního stavu může narušit právní jistotu.
- 36 Zadruhé žalobkyně uvádí, že rozhodnutí oddělení OHIM „Ochranné známky a rejstřík“ od profesionálního zmocněnce protiprávně vyžadovalo stupeň péče vyšší, než je stupeň péče účastníka obecně.
- 37 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 65 odst. 1 nařízení č. 207/2009 je předmětem žaloby k Tribunálu to, aby bylo rozhodnuto o rozhodnutích odvolacích senátů. Z napadeného rozhodnutí přitom nevyplývá, že by se odvolací senát ztotožnil s přístupem zastávaným v rozhodnutí oddělení „Ochranné známky a rejstřík“. V bodě 15 napadeného rozhodnutí totiž odvolací senát uvedl, že „[j]estliže účastník [...] učiní volbu zaměstnat schváleného zmocněnce, povinnosti zachovat požadovanou péči [...] se vztahují na tohoto schváleného řádně oprávněného zmocněnce“, a neučinil tedy rozlišení mezi požadovanou úrovní péče majitele ochranné známky a úrovní péče požadované od jeho zmocněnce. V každém případě vzhledem k tomu, že odvolací senát prokázal právně dostačujícím způsobem neexistenci péče vyžadované od kanceláře B., tento argument žalobkyně musí být odmítnut jako irelevantní (viz rovněž bod 35 výše).

- 38 Zatřetí žalobkyně kritizuje tvrzení uvedené v bodě 24 napadeného rozhodnutí, podle něhož její americký zástupce „měl reagovat dříve“ než 13. dubna 2009 v případě, že k obnově zápisu nedošlo. Uvádí, že tím, že zvolila zkušenou kancelář advokátů specializovaných v oblasti známkového práva mající dobrou pověst, a tím, že svou žádost o obnovu zápisu sdělila správci v oblasti obnov zápisů uvedené kanceláře, vyžadovanou péči zachovala.
- 39 V tomto ohledu stačí uvést, že napadené rozhodnutí je založeno hlavně na nesplnění povinnosti zachovat péči příslušející kanceláři B., jak vyplývá z bodu 29 napadeného rozhodnutí. Jistěže je pravda, že nová žádost o obnovu zápisu nebo upomínka žalobkyně nebo jejího amerického zástupce, která by kanceláři B. byla zaslána včas, mohla napravit pochybení, kterých se tato kancelář dopustila, a zabránit tak výmazu ochranné známky s konečnou platností.
- 40 Je však třeba připomenout, že podle judikatury citované v bodě 19 výše vzhledem k tomu, že zástupci majitele ochranné známky jednají jménem a na účet majitele, musejí být jejich úkony považovány za úkony majitele. Rovněž tak a obdobně, jak již Tribunál konstatoval v oblasti prominutí cla, neopatrnost zástupce je třeba zohlednit stejně tak jako neopatrnost dotyčné osoby (rozsudek Tribunálu ze dne 30. listopadu 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods v. Komise, T-382/04, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 94). Z toho vyplývá, že se jeví, že žalobkyně, její americký zmocněnec a kancelář B., která jej zastupuje před OHIM, tvoří z hlediska řízení před OHIM jediný subjekt a nesplnění povinnosti zachování péče příslušející zástupcům je třeba z hlediska uvedeného řízení považovat za nesplnění povinnosti zachování péče příslušející majitelce. V důsledku toho je otázka, zda žalobkyně či její americký zmocněnec zachovali dostatečný stupeň péče, relevantní pouze z hlediska jejich smluvních vztahů s kanceláři B. a prokázání odpovědnosti za škodu, která případně žalobkyni vznikla, avšak nemůže jí být dotčeno právní postavení žalobkyně vůči OHIM.
- 41 Vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že nedostatek péče kanceláře B. byl přímou příčinou neobnovení zápisu, otázka, zda žalobkyně či její americký zmocněnec zachovali veškerou požadovanou péči za účelem napravení pochybení kanceláře B., z hlediska legality napadeného rozhodnutí relevantní není, takže argumenty žalobkyně uplatněné v tomto ohledu musejí být odmítnuty jako irelevantní.
- 42 Vzhledem k tomu, že odvolací senát měl právem za to, že není namístě nařizovat navrácení do původního stavu, je tedy třeba jediný žalobní důvod žalobkyně zamítnout, a tudíž žalobu zamítnout v plném rozsahu.

### **K nákladům řízení**

- 43 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastník 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

TRIBUNÁL (třetí senát)

rozhodl takto:

#### **1) Žaloba se zamítá.**

**2) Společnosti Video Research USA, Inc. se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Czucz

Labucka

Gratsias

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 19. září 2012.

Podpisy.