



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)

25. dubna 2012 *

„Ochranná známka Společenství — Slovní ochranná známka Společenství BrainLAB — 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-326/11,

Brainlab AG, se sídlem ve Feldkirchen (Německo), zastoupená J. Bauerem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému R. Manea, jako zmocněnkyní,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 15. dubna 2011 (věc R 1596/2010-4), týkajícímu se žádosti o navrácení do původního stavu a žádosti o obnovu zápisu ochranné známky BrainLAB, které podala žalobkyně,

TRIBUNÁL (druhý senát),

ve složení N. J. Forwood (zpravodaj), předseda, F. Dehousse a J. Schwarcz, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 20. června 2011,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. září 2011,

s přihlédnutím ke změně složení senátů Tribunálu,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o ukončení písemné části řízení nepředložili žádost o nařízení jednání, a poté, co za těchto okolností na základě zprávy soudce zpravodaje a podle článku 135a jednacího řádu Tribunálu rozhodl, že žalobu projedná bez ústní části řízení,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

Právní rámec

1 Podle článku 46 nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1) je doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být podle článku 47 tohoto nařízení obnoven, a to vždy na období deseti let.

2 Podle čl. 47 odst. 1 až 3 nařízení č. 207/2009:

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

2. Úřad informuje majitele ochranné známky Společenství a osobu, která má v rejstříku zapsané právo k ochranné známce Společenství, o uplynutí doby platnosti zápisu, a to v přiměřeném předstihu. Neposkytnutí informace nezakládá odpovědnost úřadu.

3. Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany [...]“

3 Podle čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009, nadepsaného „Navrácení do původního stavu“:

„Přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství nebo i každému jinému účastníku řízení před úřadem, který při prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi nebyl schopen dodržet vůči úřadu lhůtu, budou na žádost jeho práva navrácena, pokud zmeškání lhůty mělo za následek přímo na základě ustanovení tohoto nařízení ztrátu práva nebo opravného prostředku.“

4 Podle pravidla 29 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189, dále jen „prováděcí nařízení“), nadepsaného „Oznámení o uplynutí doby platnosti zápisu“:

„Nejméně šest měsíců před uplynutím doby platnosti zápisu oznámí úřad majiteli ochranné známky Společenství a všem osobám, které mají zapsané právo k ochranné známce Společenství, včetně licence k ochranné známce Společenství, že se blíží uplynutí doby platnosti zápisu. Neposkytnutí této informace nemá vliv na uplynutí doby platnosti zápisu.“

5 Podle pravidla 30 odst. 5 prováděcího nařízení není-li žádost o obnovu zápisu podána nebo je-li podána po uplynutí lhůty uvedené v čl. 47 odst. 3 třetí větě nařízení č. 207/2009, rozhodne Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), že zápis zanikl, a sdělí to majiteli ochranné známky Společenství.

6 Podle pravidla 67 odst. 1 prováděcího nařízení, nadepsaného „Doručení zástupcům“:

„Byl-li jmenován zástupce [...], doručují se sdělení tomuto jmenovanému [...] zástupci.“

Skutečnosti předcházející sporu

7 Žalobkyně, společnost Brainlab AG, je současnou majitelkou slovní ochranné známky Společenství BrainLAB, jejíž přihláška byla podána dne 26. srpna 1999 a byla zapsána dne 4. prosince 2000 pod číslem 1290113. V rámci tohoto zápisu byla ve smyslu pravidla 67 odst. 1 prováděcího nařízení k zastupování majitelky u OHIM jmenována advokátní a poradenská kancelář v oblasti patentů (dále jen „jmenovaní zástupci“).

- 8 Dopisem ze dne 2. prosince 2008 jmenovaní zástupci OHIM požádali, aby do své databáze zapsal údaje o změně adresy žalobkyně. Sdělením ze dne 18. února 2009 OHIM jmenovaným zástupcům zápis této změny adresy potvrdil.
- 9 V mezidobí dne 2. února 2009 OHIM zaslal přímo žalobkyni – a nikoli jejím jmenovaným zástupcům, s tím, že omylem uvedl její starou adresu – sdělení na základě čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidla 29 prováděcího nařízení, ve kterém ji informoval o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu dotčené ochranné známky (dále jen „upozornění“). V tomto upozornění bylo zejména uvedeno, že žádost o obnovu zápisu musí být podána a poplatky za obnovu zápisu musejí být zaplacený do 31. srpna 2009, nebo v případě zaplacení dalšího poplatku v dodatečné lhůtě, která uplyne dne 1. března 2010.
- 10 Je nesporné, že i přes tuto nesprávnou adresu upozornění skutečně žalobkyni došlo ve dnech následujících po jejím odeslání, a to díky poštovní službě přeposílání zásilek.
- 11 Důkazy ve spise, zvláště místopřísežné prohlášení p. W., zaměstnance žalobkyně pověřeného správou dotčené ochranné známky, naproti tomu neumožňují prokázat, že uvedené upozornění předal jmenovaným zástupcům. Tito zástupci tvrdí, že tomu tak nebylo. Rovněž tak ve své žalobní odpovědi OHIM uvádí, že neexistuje žádný důkaz, který by osvědčil, že k tomuto předání skutečně došlo. Upozornění bylo kromě toho později nalezeno v prostorách žalobkyně ve spise obsahujícím korespondenci vyměněnou s jejími jmenovanými zástupci ve věci dotčené ochranné známky.
- 12 Žádná žádost o obnovu zápisu dotčené ochranné známky každopádně OHIM ve stanovených lhůtách nedošla a OHIM tedy vydal na základě pravidla 30 odst. 5 prováděcího nařízení sdělení, ve kterém konstatoval uplynutí doby platnosti zápisu uvedené ochranné známky ke dni 2. března 2010. Rovněž toto sdělení bylo dne 23. března 2010 zasláno přímo žalobkyni, avšak na její novou adresu.
- 13 Dne 1. dubna 2010 jmenovaní zástupci informovali OHIM o tom, že se dozvěděli, že zmínka o jejich jmenování zástupci žalobkyně byla chybně vymazána z databáze OHIM, aniž o to požádali. Podali novou žádost o jmenování jakožto zástupci žalobkyně, která byla potvrzena sdělením OHIM z téhož dne.
- 14 Dne 19. května 2010 jmenovaní zástupci podali jménem a na účet žalobkyně u OHIM žádost o obnovu zápisu dotčené ochranné známky, jakož i žádost o navrácení do původního stavu ve smyslu článku 81 nařízení č. 207/2009, pokud jde o lhůtu k podání žádosti o obnovu uvedeného zápisu a platbu poplatků za obnovu zápisu.
- 15 Rozhodnutím ze dne 29. července 2010 oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky OHIM žádost o navrácení do původního stavu zamítlo z důvodu, že žalobkyně ani její jmenovaní zástupci prokazatelně nezachovali péči vyžadovanou ve smyslu čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
- 16 Dne 16. srpna 2010 podala žalobkyně na základě článků 58 až 64 nařízení č. 207/2009 proti tomuto rozhodnutí u OHIM odvolání. Důvody uplatněné na podporu tohoto odvolání byly v podstatě následující:
 - jmenovaní zástupci mají k dispozici systém dohledu nad lhůtami pro obnovu zápisu ochranných známek Společenství, které spravují, který se skládá ze tří vzájemně nezávislých stupňů („kontrolní pilíře“);
 - první pilíř spočívá v upomínacím systému prostřednictvím předem vypracovaných a chronologicky zařazených záznamů v kartotéce, který tři měsíce předem oznamuje uplynutí desetileté lhůty pro obnovu zápisu ochranných známek;
 - druhý pilíř spočívá v tom, že přímo advokát pověřený správou dotčené ochranné známky u jmenovaných zástupců vede rejstřík lhůt pro obnovu zápisu ochranných známek;

- třetí pilíř spočívá ve zpracování upozornění zasílaných OHIM jmenovaným zástupcům v souladu s pravidlem 29 prováděcího nařízení;
 - první dva pilíře, které jsou vnitřní záležitostí kanceláře jmenovaných zástupců, v projednávané věci z nevysvětlených důvodů nefungovaly, a to i přes to, že je spravovali s řádnou péčí postupující a zkušenými spolupracovníci, kteří podléhají pravidelným kontrolám;
 - třetí pilíř nefungoval z důvodu pochybení, které lze přičíst OHIM, jelikož upozornění zaslal žalobkyni na její starou adresu, a nikoli jejím jmenovaným zástupcům; toto pochybení OHIM by dotčené osoby nemělo nijak poškodit;
 - p. W., zaměstnanec žalobkyně, který obdržel upozornění a který je zkušeným manažerem, jej chtěl předat spolupracovníci jmenovaných zástupců, pravděpodobně elektronickou poštou, avšak již si nevzpomíná, zda tak učinil či zda toto upozornění zaslal na nesprávnou adresu; je však skutečností, že toto upozornění bylo nalezeno zařazené ve spise dotčené ochranné známky v prostorách žalobkyně, že jej jmenovaní zástupci neobdrželi a že tedy nemohli reagovat na jeho zaslání.
- 17 Rozhodnutím ze dne 15. dubna 2011 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM žádost o navrácení do původního stavu zamítl a konstatoval, že doba platnosti dotčené ochranné známky uplynula.
- 18 Na rozdíl od oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky odvolací senát v bodech 13 a 20 napadeného rozhodnutí připustil, že systém dohledu nad lhůtami pro obnovu zápisu ochranných známek zavedený jmenovanými zástupci je řádný, že jmenovaní zástupci běžným způsobem a správně plnili své úkoly dohledu, že mimořádné nedostatky v jejich systému dohledu je možné považovat za omluvitelné a že nikdo nemohl předvídat, že dojde současně k dysfunkci všech zavedených obezřetných opatření.
- 19 V bodech 14 a 15 napadeného rozhodnutí měl však odvolací senát za to, že mezi dysfunkcí tohoto systému, která byla v projednávaném případě shledána, a neobnovením zápisu dotčené ochranné známky ve stanovených lhůtách neexistuje příčinná souvislost. V projednávané věci byla totiž příčinou tohoto neobnovení zápisu nikoli dysfunkce systému dohledu nad lhůtami zavedeného jmenovanými zástupci, ale nevydání pokynů žalobkyní směřujících k obnově uvedeného zápisu, které mělo „volný a dobrovolný“ charakter poté, co žalobkyně upozornění obdržela.
- 20 Pokud jde o tuto neexistující reakci, odvolací senát nejprve v bodě 16 napadeného rozhodnutí uvedl, že místopřísežné prohlášení p. W. neobsahuje jeho vlastní popis sledu událostí, zvláště pokud jde o případný úmysl nebo rozhodnutí žalobkyně obnovit zápis dotčené ochranné známky a pokud jde o kontakty, které byly případně za tímto účelem navázány se spolupracovníci jmenovaných zástupců.
- 21 Odvolací senát měl následně v bodech 16 až 18 napadeného rozhodnutí za to, že i kdyby byli jmenovaní zástupci jejich vnitřním systémem dohledu lhůtami upozorněni na blížící se uplynutí doby platnosti zápisu dotčené ochranné známky nebo i kdyby upozornění obdrželi, nemohli by sami provést obnovu zápisu, a to vzhledem k nevydání pokynu žalobkyně v tomto smyslu. Mezi těmito událostmi a neobnovením zápisu dotčené ochranné známky tedy neexistuje příčinná souvislost, přičemž jedinou příčinou tohoto neobnovení je nevydání pokynu žalobkyní týkajícího se obnovy zápisu, a to i poté, co upozornění obdržela. Odvolací senát měl za to, že toto nevydání pokynu je v rozporu s povinností řádné péče.
- 22 V bodě 19 napadeného rozhodnutí odvolací senát kromě toho uznal, že OHIM upozornění skutečně nesprávně zaslal nikoli jmenovaným zástupcům, ale přímo žalobkyni. Měl však za to, že na základě čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 OHIM za toto pochybení nelze přičíst odpovědnost. Z povahy takového služebního sdělení ostatně vyplývá, že se nelze spoléhat na jeho obdržení.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 23 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - vrátil věc odvolacímu senátu, aby rozhodl, zda byla v rámci obnovy zápisu dotčené ochranné známky zachována vyžadovaná péče;
 - uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
- 24 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

- 25 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009.
- 26 Žalobkyně nejprve podrobně popisuje systém dohledu nad lhůtami pro obnovu zápisu ochranných známek zavedený jejími jmenovanými zástupci. Zdůrazňuje, že odvolací senát správně konstatoval, že tento systém dohledu je řádný, což činí omluvitelným pochybení, kterého se v projednávané věci uvedení zástupci dopustili.
- 27 V odpověď na výtky související s nedbalostí a neomluvitelným pochybením, které odvolací senát namítl proti žalobkyni samotné vzhledem k tomu, že svým jmenovaným zástupcům nedala pokyny poté, co obdržela upozornění, žalobkyně uvádí, že uvedení zástupci zajišťují její právní zastupování zejména u OHIM pro všech jejích 654 ochranných známek a národních patentů, patentů Společenství a evropských patentů, mezi něž patří 16 ochranných známek Společenství. Informují ji tak systematicky mezi třemi měsíci a jedním měsícem před uplynutím lhůty pro obnovu zápisu každé z jejích ochranných známek, když ji vyzývají k tomu, aby jim dala pokyn k provedení uvedené obnovy. Až do projednávané věci žalobkyně vždy tato upozornění řádně obdržela a systematicky na ně reagovala. Naproti tomu taková upozornění nikdy neobdržela přímo od OHIM, s výjimkou právě projednávané věci. Žalobkyně se tedy domnívá, že se mohla oprávněně spoléhat na to, že ji její jmenovaní zástupci upozorní na nezbytnost obnovit zápis dotčené ochranné známky v obvyklé lhůtě tří měsíců. To je také důvodem, proč na upozornění dále nereagovala.
- 28 Žalobkyně dodává, že majiteli ochranné známky Společenství nepřísluší, aby zaváděl vlastní systém dohledu nad lhůtami, a to souběžně se systémem jeho profesionálních zástupců. Záruky řádného fungování musí naopak poskytnout pouze systém dohledu nad lhůtami profesionálního zástupce [rozsudek Tribunálu ze dne 13. května 2009, Aurelia Finance v. OHIM (AURELIA), T-136/08, Sb. rozh. s. II-1361, bod 18]. V projednávané věci tomu tak skutečně bylo.
- 29 Pokud jde o uváděnou neexistenci příčinné souvislosti mezi dysfunkcí systému dohledu nad lhůtami zavedeného jejími jmenovanými zástupci a včasným neobnovením zápisu dotčené ochranné známky (viz bod 21 výše), žalobkyně trvá na skutečnosti, že se uvedená ochranná známka shoduje s jejím obchodním označením a že přihláška této ochranné známky byla znovu podána jako ochranná známka Společenství dne 30. března 2010, tedy pouze jeden týden po zaslání sdělení týkajícího se jejího výmazu z rejstříku ochranných známek Společenství. Předpoklad odvolacího senátu, že nic nenasvědčuje tomu, že by žalobkyně dala pokyny k obnově zápisu dotčené ochranné známky, kdyby byla o blížícím se uplynutí doby

její platnosti informována svými jmenovanými zástupci, je tedy zcela nereálný. Právě naopak uvádí, že v případě pochybností její jmenovaní zástupci, kteří ji zastupují ve všech oblastech ochrany duševního vlastnictví, dohlíželi na obnovu zápisu dotčené ochranné známky i v případě nevydání konkrétního pokynu v tomto smyslu a jednali by jinak pouze v případě výslovného pokynu o neobnovení zápisu.

- 30 Podle OHIM je žaloba zjevně neopodstatněná.
- 31 Pokud jde o vlastní postoj, OHIM uvádí, že podle čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a pravidla 29 prováděcího nařízení je o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu ochranné známky Společenství povinen informovat samotného majitele. Žádné z těchto ustanovení nezmiňuje povinnost informovat případného profesionálního zástupce.
- 32 Dále pak OHIM uvádí, že podle týchž ustanovení neodpovídá za neposkytnutí informace dotyčné osobě, ani *a fortiori* za „zaslání na nesprávnou adresu“.
- 33 Pokud jde o otázku, zda systém dohledu nad lhůtami zavedený jmenovanými zástupci prokazatelně zachovává péči vyžadovanou okolnostmi, OHIM schvaluje posouzení odvolacího senátu, podle něhož tato otázka v projednávaném případě postrádá relevanci.
- 34 Pokud jde o údajný nedostatek péče samotné žalobkyně, OHIM se připojuje k posouzení odvolacího senátu, podle něhož byl tento nedostatek v projednávané věci určující příčinou překročení lhůty pro obnovu zápisu dotčené ochranné známky. Žalobkyně měla totiž k dispozici lhůtu téměř třinácti měsíců k provedení této obnovy. V průběhu tohoto období žalobkyně u OHIM nepodnikla žádné kroky a svým jmenovaným zástupcům nedala žádný pokyn, ani je nekontaktovala, třebaže byla na základě upozornění oficiálně uvědomena o blížícím se uplynutí platnosti uvedeného zápisu. Toto chování je neslučitelné s péčí vyžadovanou okolnostmi, a to tím spíše, že dotčená ochranná známka je „ochrannou známkou podniku“ žalobkyně a že jí z tohoto důvodu měl být věnován zvláštní stupeň pozornosti.
- 35 Pokud jde o tvrzení, že by jmenovaní zástupci v případě pochybností obnovili zápis dotčené ochranné známky i v případě nevydání pokynů žalobkyně v tomto smyslu (viz bod 29 výše), je OHIM považuje za irelevantní, neboť je čistě spekulativní. Je navíc v rozporu s vysvětlením uvedeným v bodě 44 žaloby, podle něhož jim mandát jmenovaných zástupců nepřiznával právo, aby z vlastního podnětu a bez konkrétních pokynů žalobkyně provedli obnovu zápisu ochranné známky.
- 36 V tomto ohledu z čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009 vyplývá, že navrácení do původního stavu podléhá dvěma podmínkám, přičemž 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 [viz rozsudek Tribunálu ze dne 15. září 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg v. OHIM – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T-271/09, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 53 a citovaná judikatura].
- 37 Z tohoto ustanovení rovněž vyplývá, že povinnost zachovat péči přísluší v první řadě majiteli ochranné známky Společenství. Pokud tak majitel 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 (výše uvedený rozsudek AURELIA, bod 14).
- 38 Rovněž je třeba mít za to, že z důvodu delegace těchto úkolů podléhá vybraná osoba stejně jako majitel povinnosti zachovat péči. Vzhledem k tomu, že vybraná osoba jedná jménem a na účet majitele, musí být její úkony považovány za úkony majitele (výše uvedené rozsudky AURELIA, bod 15 a Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, bod 54).
- 39 V projednávané věci Tribunál s ohledem na výše uvedené události konstatuje, že neobnovení zápisu dotčené ochranné známky ve stanovených lhůtách vyplývá z toho, co odvolací senát v návaznosti na oddělení pro správu ochranných známek a právní otázky kvalifikoval jako „sled velkého počtu nešťastných

okolností“ (bod 20 napadeného rozhodnutí). V tomto kontextu je třeba bezvýhradně schválit obecné posouzení odvolacího senátu, podle něhož je „navrácení do původního stavu stanoveno právě pro takové případy“.

- 40 Je třeba mít za to, že k předmětným „nešťastným okolnostem“ patří tři, které – jak bude uvedeno níže – určujícím způsobem přispěly k tomuto neobnovení zápisu, a sice: i) nevysvětlená dysfunkce prvních dvou vnitřních „kontrolních pilířů“ systému dohledu nad lhůtami zavedeného jmenovanými zástupci; ii) nečekaný a nevyžádaný výmaz zmínky jmenovaných zástupců jakožto zástupců žalobkyně z databáze OHIM (viz bod 13 výše), který měl sám za následek nesprávné zaslání upozornění žalobkyni, navíc na její starou adresu, a nikoli jejím jmenovaným zástupcům a iii) zmatená a nevhodná reakce p. W. na toto upozornění, jejímž následkem bylo, že jmenovaní zástupci od žalobkyně neobdrželi žádný spontánní pokyn k obnově zápisu.
- 41 Pokud jde o první z těchto „nešťastných okolností“, je třeba připomenout, že podle judikatury výrazy „zachování péče vyžadované okolnostmi“ obsažené v čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009 v případě využití služeb specializovaného zmocněnce vyžadují zavedení vnitřního systému kontroly a dohledu nad lhůtami, který obecně vyloučí jejich neúmyslné nedodržení, jak stanoví metodické pokyny týkající se řízení u OHIM. Z toho vyplývá, že pouze v případě výjimečných událostí, a tudíž podle zkušenosti nepředvídatelných událostí, může dojít k navrácení do původního stavu (výše uvedený rozsudek AURELIA, bod 26).
- 42 Tyto podmínky byly v projednávané věci zjevně splněny, jak vyplývá z konstatování odvolacího senátu a z podrobných dodatečných vysvětlení podaných žalobkyní, která OHIM nezpochybňuje.
- 43 Je tedy třeba mít za to, že žalobkyně jednala *a priori* s veškerou péčí vyžadovanou okolnostmi, když za účelem svého zastoupení v rámci svých vztahů s OHIM jmenovala takovou advokátní a poradenskou kancelář v oblasti patentů, jako je kancelář jejích jmenovaných zástupců, která je vybavena dvojitým vnitřním systémem dohledu nad lhůtami, přičemž OHIM jak v napadeném rozhodnutí, tak ve své žalobní odpovědi připustil, že je řádný.
- 44 Tentýž závěr je třeba použít, pokud jde o jmenované zástupce, přičemž odvolací senát v bodě 13 napadeného rozhodnutí ostatně uznal, že výjimečné nedostatky, kterými byl dotčen jejich vnitřní systém dohledu nad lhůtami, jsou omluvitelné.
- 45 Pokud jde o dvě další „nešťastné okolnosti“ uvedené v bodě 40 výše, je třeba úvodem uvést, že nedostatečná péče, kterou mohl vykázat p. W., zaměstnanec žalobkyně, když nekontaktoval OHIM nebo jmenované zástupce, jakmile obdržel upozornění, mohla mít na neobnovení zápisu dotčené ochranné známky důsledky pouze v rozsahu, v němž tato nedostatečná péče byla sama umožněna v důsledku pochybení, kterého se předtím dopustil OHIM tím, že bez návrhu vymazal zmínku o jmenovaných zástupcích ze své databáze a tím, že jim tedy upozornění neoznámil.
- 46 Je sice pravda, že účastník řízení musí vykázat veškerou péči vyžadovanou okolnostmi za účelem včasné obnovy zápisu své ochranné známky Společenství, což v zásadě vyžaduje, aby v návaznosti na obdržení sdělení, které mu zasílá přímo OHIM na základě pravidla 29 prováděcího nařízení, jednal rychle a adekvátně.
- 47 Nic to však nemění na tom, že jestliže takový účastník svěřil správu své ochranné známky Společenství profesionálnímu zástupci a jestliže o tom řádně informoval OHIM, je OHIM rovněž povinen tuto volbu respektovat tím, že svá oficiální služební sdělení bude zasílat uvedenému jmenovanému zástupci, aby mohl hájit zájmy své mandantky s vyšším stupněm péče, který má vykazovat jakožto kvalifikovaný profesionál (v tomto ohledu viz metodické pokyny týkající se řízení u OHIM, část A, kapitola 6, bod 6.2.3).
- 48 V tomto ohledu OHIM nemůže vycházet z čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a z pravidla 29 prováděcího nařízení, když tvrdí, že mu tato ustanovení ukládají, aby o blížícím se uplynutí doby platnosti zápisu této ochranné známky informoval majitele ochranné známky Společenství, avšak nikoli jeho jmenovaného profesionálního zástupce (viz bod 31 výše).

- 49 Tato argumentace je totiž v rozporu s pravidlem 67 prováděcího nařízení, podle něhož byl-li jmenován zástupce, všechna sdělení musejí být doručována tomuto jmenovanému zástupci. Odvolací senát ostatně v bodě 19 napadeného rozhodnutí uznal, že upozornění bylo „skutečně nesprávně“ zasláno nikoli jmenovaným zástupcům, ale přímo žalobkyni.
- 50 V projednávaném případě tedy žalobkyně a její jmenovaní zástupci byli oprávněni očekávat, že v souladu s pravidlem 67 prováděcího nařízení budou všechna sdělení OHIM týkající se dotčené ochranné známky, a konkrétně upozornění stanovené v pravidle 29 uvedeného nařízení, adresována jmenovaným zástupcům, kteří tak budou s to přijmout všechna nezbytná opatření za účelem obnovy zápisu dotčené ochranné známky, a to i v případě selhání prvních dvou vnitřních kontrolních pilířů jejich systému dohledu nad lhůtami.
- 51 Pokud jde o důsledky pochybení, kterého se v projednávaném případě dopustil OHIM, je třeba připustit, že kdyby k tomuto pochybení nedošlo, jmenovaní zástupci by obdrželi upozornění přímo, což by aktivovalo třetí „kontrolní pilíř“ jejich systému dohledu nad lhůtami a ponechalo jim veškerý prostor ke kontaktování žalobkyně, aby od ní obdrželi pokyny pro obnovu zápisu dotčené ochranné známky.
- 52 V tomto ohledu má Tribunál rovněž za to, že s ohledem zejména na význam dotčené ochranné známky pro žalobkyni (tato ochranná známka se shoduje s jejím obchodním označením), vychází skutečnost, že žalobkyně svým jmenovaným zástupcům nedala pokyn k obnově, z omylu nebo nešťastné náhody a každopádně se nejedná o „volné a dobrovolné rozhodnutí“, jak odvolací senát podle všeho uvedl v bodě 15 napadeného rozhodnutí. Je tedy rovněž nesprávné nevydání takového pokynu považovat za jedinou příčinu nebo určující příčinu neobnovy zápisu dotčené ochranné známky.
- 53 Naopak je třeba mít se stupněm pravděpodobnosti blízkým jistotě za to, že kdyby jmenovaným zástupcům bylo umožněno kontaktovat žalobkyni, a žádná skutečnost neumožňuje domnívat se, že by tak neučinili, kdyby jim bylo upozornění zasláno, jejich mandantka by jim dala pokyn, aby požádali o obnovu zápisu dotčené ochranné známky. Druhá podmínka pro použití čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009, tak jak je uvedena v bodě 36, je tak rovněž splněna.
- 54 Za těchto okolností se v konečném výsledku pochybení či nedbalost p. W., zaměstnance žalobkyně, i za předpokladu, že by byly prokázány, jeví jako dílčí a nahodilý prvek, který byl umožněn a měl tedy pro žalobkyni škodné následky pouze z důvodu pochybení, kterého se předtím dopustil OHIM, přičemž obě tyto okolnosti ve spojení s dysfunkcí prvních dvou vnitřních kontrolních pilířů systému dohledu nad lhůtami zavedeného jmenovanými zástupci určujícím způsobem přispěly k včasnému neobnově zápisu dotčené ochranné známky.
- 55 Je sice pravda, jak uvedl odvolací senát v bodě 19 napadeného rozhodnutí, že v souladu s čl. 47 odst. 2 nařízení č. 207/2009 a s pravidlem 29 prováděcího nařízení předmětné pochybení OHIM, spočívající ve výmazu zmínky o jmenovaných zástupcích z jeho databáze a v důsledku toho v tom, že jim nebylo zasláno upozornění, nezakládá odpovědnost OHIM a nemá účinek na uplynutí doby platnosti zápisu dotčené ochranné známky.
- 56 Nic to však nemění na tom, že odvolací senát musí při posouzení opodstatněnosti žádosti o navrácení do původního stavu, která sama o sobě neznamená žádné uznání odpovědnosti OHIM, řádně toto pochybení a jeho důsledky zohlednit. Stupeň péče, který musí vykazat účastníci řízení k tomu, aby jim byla navrácena jejich práva, se totiž musí posuzovat s ohledem na všechny relevantní okolnosti, které v projednávaném případě nezbytně zahrnují uvedené pochybení a jeho dopady, jak bylo uvedeno výše.
- 57 S ohledem na všechny předcházející úvahy má Tribunál za to, že odvolací senát neprávem nezohlednil pochybení, kterého se dopustil OHIM, jelikož toto pochybení je v projednávaném případě jednou ze tří relevantních okolností pro účely použití čl. 81 odst. 1 nařízení č. 207/2009.

- 58 Z toho vyplynulo nesprávné použití tohoto ustanovení odvolacím senátem.
- 59 Je tudíž třeba uznat opodstatněnost jediného žalobního důvodu a napadené rozhodnutí zrušit.
- 60 Pokud jde o zbývající část návrhových žádání žalobkyně, OHIM je v souladu s čl. 65 odst. 6 nařízení č. 207/2009 povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl tomuto rozsudku. Za těchto podmínek není namístě samostatně rozhodovat o druhém bodu návrhových žádání žalobkyně.

K nákladům řízení

- 61 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.
- 62 Článek 136 odst. 1 jednacího řádu však stanoví, že je-li žaloba proti rozhodnutí odvolacího senátu úspěšná, Tribunál může rozhodnout, že OHIM ponese pouze vlastní náklady.
- 63 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci žalobkyně svým vlastním jednáním a jednáním svých jmenovaných zástupců přispěla ke vzniku projednávaného sporu, budou tato ustanovení použita správně, bude-li rozhodnuto, že každý účastník ponese vlastní náklady řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 15. dubna 2011 (věc R 1596/2010-4) se zrušuje.**
- 2) **Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.**

Forwood

Dehousse

Schwarcz

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 25. dubna 2012.

Podpisy.