

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

z 11. júla 2007*

Vo veci T-192/04,

Flex Equipos de Descanso, S. A., so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení:
pôvodne R. Ocquet, neskôr I. Valdelomar Serrano, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: S. Laitinen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: angličtina.

Leggett & Platt, Inc., so sídlom v Carthage, Missouri (Spojené štáty americké),
v zastúpení: G. Cronin a S. Castley, solicitors, a G. Hollingworth, barrister,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu
ÚHVT z 18. marca 2004 (vec R 333/2003-1), týkajúceho sa námietkového konania
medzi Flex Equipos de Descanso, S.A., a Leggett & Platt, Inc.,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia I. Wiszniewska-Bialecka a E. Moavero
Milanesi,

tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. mája 2004,

so zreteľom na vyjadrenia ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do
kancelárie Súdu prvého stupňa 29. októbra 2004,

rozhodujúc v neprítomnosti účastníkov konania na pojednávaní stanovenom na
14. júna 2006,

so zreteľom na začatie ústnej časti konania z 30. apríla 2007,

so zreteľom na pripomienky predložené účastníkmi konania v lehote stanovenej Súdom prvého stupňa, týkajúce sa poznatkov, ktoré na účely tohto sporu vyvodzujú z rozsudku Súdneho dvora z 13. marca 2007 [ÚHVT/Kaul (ARCOL/CAPOL), C-29/05 P, Zb. s. II-2213],

vyhlásil tento

Rozsudok

Právny rámec sporu

- 1 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločnosti (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení vo svojom článku 8 ods. 1, 2 a 5 stanovuje:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

...

- b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámenny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka

chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

2. Na účely odseku 1 sa pod pojmom „skoršie ochranné známky“ rozumie:

- a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

...

- ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte...

...

- c) ochranné známky, ktoré, k dátumu podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva..., sú v niektorom členskom štáte, v zmysle článku 6 bis parížskeho dohovoru všeobecne známe.

...

5. Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde... v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povest' ochrannej známky.“

Okolnosti predchádzajúce sporu

2 Leggett & Platt, Inc. (ďalej len „Leggett & Platt“) podal 12. apríla 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVVT) prihlášku ako ochrannej známky Spoločenstva slovného označenia LURA-FLEX pre výrobky patriace do tried 6 a 20 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, zodpovedajúce tomuto opisu:

— trieda 6: „Sady pružín pre nábytok, postele, posteľné potreby, čalúnený nábytok, matrace a sedenie, časti a súčiastky pre všetky uvedené tovary“,

— trieda 20: „Nábytok, čalúnený nábytok a sedenie, všetko s inkorporovanými pružinami; postele, posteľné potreby; matrace, pohovky“.

3 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola podaná v anglickom jazyku a 5. februára 2001 bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známk Spoločenstva* č. 13/01.

- 4 Fábricas Lucía Antonio Betere, S. A. Flabesa podal 3. mája 2001 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannnej známky Spoločenstva podľa článku 42 nariadenia č. 40/94.
- 5 Flabesa svoju námietku založil na dvoch skorších obrazových ochranných známkach, zapísaných v Španielsku 21. septembra 1998 pod č. 2147658 a 2147672 a zobrazených takto:



- 6 Ochranná známka č. 2147658 bola zapísaná pre výrobky: „bežné kovy a ich zliatiny, kovové konštrukčné materiály, nosné kovové konštrukcie, neelektrické kovové materiály, kovový zámočnícky a železiarsky tovar; kovové rúry, sejfy, kovové predmety nezahrnuté v ostatných triedach, nerasty, kovové kostry pre posteľe a kolieska na kovové posteľe“, ktoré patria do triedy 6.
- 7 Výrobky označené ochrannou známkou č. 2147672 sú: „posteľe, matrace a vankúše na báze vlny, vlnená a slamená výplň, kónský vlas a podobné materiály, kombinované matrace s elastickými pružinami, kaučukové vankúše a matrace, pena a všetky druhy polyuretánovej peny; kolísky, pohovky; slamené matrace s drevenou a so železnou kostrou; poschodové posteľe, nočné stolíky, kolísky, kempingový a plážový nábytok,

nábytok každého druhu vrátane kovového nábytku, skladací nábytok, pracovné stoly, matrace s kovovými a rúrkovými pružinami, nafukovacie matrace nie na zdravotné účely, matrace a pružinové matrace pre posteľ, posteľné rámy (drevené); posteľné výrobky s výnimkou posteľnej bielizne; posteľné zariadenia (nekovové), kolieska na posteľ, nekovové; pružinové matrace pre posteľ, nemocničné lôžka; hydrostatické lôžka s výnimkou lôžok na lekárske účely, nábytok, zrkadlá, rámy, výrobky nezahrnuté v ostatných triedach, vyrobené z dreva, korku, ratanu, rákosia, prútia, rohoviny, zo slonoviny, z veľrybej kosti, korytnačiny, jantáru, perlotvorky, morskej peny, náhrad všetkých týchto materiálov alebo z plastu“ a patria do triedy 20.

- 8 Námietka bola podaná proti všetkým výrobkom uvedeným v prihláške ochrannej známky a opierala sa o všetky výrobky označené skoršími národnými ochrannými známkami.
- 9 V súlade s článkom 115 ods. 5 nariadenia č. 40/94 Flabesa predložil dokument, ktorým podal námietku, v angličtine, ktorá sa tak stala jazykom námietkového konania podľa článku 115 ods. 6.
- 10 Listom z 29. augusta 2001 námietkové oddelenie poskytlo podniku Flabesa štvormesačnú lehotu, ktorá mala uplynúť 29. decembra 2001, v rámci ktorej mal tento podnik na podporu námietky predložiť fakty, dôkazy a pripomienky, a zdôraznilo, že všetky dokumenty treba predložiť v jazyku námietkového konania alebo ich musí sprevádzať preklad. V tejto súvislosti ÚHVT spresnil, že je tiež potrebné predložiť preklad každého dokumentu alebo osvedčenia už poskytnutého v inom jazyku a že dokumenty nepreložené do jazyka konania nebudú zohľadnené.
- 11 Vo vyjadrení z 20. decembra 2001 Flabesa navrhol zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, pričom odkázal na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a jeho článku 8 ods. 5.

12 Flabesa tvrdil, že pre zhodnosť výrobkov označených oboma spornými označeniami a z dôvodu ich úzkej vizuálnej, fonetickej a koncepcnej podobnosti označeniami existuje, a to prinajmenšom formou asociácie so skoršími ochrannými známkami, pravdepodobnosť zámery, ktorá posilňuje dobré meno skorších ochranných známk.

13 Podľa podniku Flabesa sa mal teda v súvislosti s tými výrobkami uvedenými v prihláške ochrannej známky, ktoré neboli podobné výrobkom označeným skoršími ochrannými známkami, uplatniť aj článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

14 Na podporu svojich tvrdení Flabesa predložil nasledujúce dokumenty vydané v španielčine, ku ktorým však nepredložil preklad do jazyka námietkového konania:

— rozsudok španielskeho Najvyššieho súdu z 13. júla 1999, ktorý potvrdil zamietnutie prihlášky slova „goliatex“, a to z dôvodu pravdepodobnosti zámery so všeobecne známou skoršou slovnou ochrannou známkou FLEX,

— výňatky zo svojej internetovej stránky,

— ďalšie rozhodnutia potvrdzujúce dobré meno ochranných známk FLEX,

— osvedčenia vydané obchodnými komorami v Barcelone, Madride, Bilbao a vo Valencii,

- 17 Flabesa okrem toho upresnil, že 31. decembra 1999 bol kúpený spoločnosťou Flex Equipos de Descanso so všetkými jeho nárokmi, právami a povinnosťami a vrátane jeho tvrdení ako namietateľa vyjadrených pred ÚHVT a že obidve spoločnosti predložili ÚHVT poverenia na zastúpenie, na základe ktorých ich zastupuje spoločný zástupca.
- 18 Listom z 30. augusta 2002 námietkové oddelenie zaslalo spoločnosti Leggett & Platt pripomienky namietateľa, pričom spresnilo, že už nemožno predkladať nové tvrdenia.
- 19 Rozhodnutím č. 715/2003 z 24. marca 2003 námietkové oddelenie napriek zhodnosti alebo obdobnosti predmetných výrobkov námietku zamietlo z dôvodu odlišností vykazovaných spornými označeniami.
- 20 Námietkové oddelenie upresnilo, že mohlo vyvodiť iný záver, ak by namietateľ v stanovených lehotách užitočne tvrdil vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť svojich skorších ochranných známkov vyplývajúcu z ich rozšíreného používania, a teda predložil preklady príslušných dôkazov. Bez nich nemohli byť namietateľom vyslovené tvrdenia a preložené dôkazy zohľadnené.
- 21 Namietateľ toto rozhodnutie napadol pred odvolacím senátom 5. mája 2003, pričom kritizoval odmietnutie námietkového oddelenia uznať dôkazy o dobrom mene jeho skorších ochranných známkov, hoci tieto dôkazy predložil spolu s ich prekladmi v odpovedi na popretie zo strany Leggett & Platt rozlišovacej spôsobilosti *per se* skorších ochranných známkov a ich vyššej rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúcej z ich dobrého mena.

22 Toto odvolanie zamietol prvý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 18. marca 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).

23 Ten odsúhlasil rozhodnutie námietkového oddelenia zamietnuť dôkazy a dokumenty na podporu dobrého mena skorších ochranných známk namietateľa, pretože neboli predložené v jazyku námietkového konania, čím došlo k porušeniu pravidla 17 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), na základe čoho Leggett & Platt nemohol predložiť svoje vyjadrenie.

24 Odvolací senát sa ďalej domnieval, že vzhľadom na existujúce odlišnosti medzi spornými označeniami námietkové oddelenie oprávnene vyvodilo záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny.

25 Okrem toho za predpokladu, že na konkurenčné označenia sa nemá hľadieť ako na podobné, odvolací senát zamietol tvrdenia namietateľa založené na článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že nepredložil v stanovenej lehote dôkaz o dobrom mene jeho skorších ochranných známk ani nepreukázal, akým spôsobom by používanie prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva umožnilo spoločnosti Leggett & Platt mať neprávom zisk z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známk ani akým spôsobom by mu to bolo na ujmu.

Konanie a návrhy účastníkov konania

26 Žalobca návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. mája 2004 a na základe článku 63 nariadenia č. 40/94 podal žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

- 27 Účastníci konania sa nedostavili na pojednávanie, ktoré sa konalo 14. júna 2006.
- 28 Uznesením z 30. apríla 2007 bola opätovne otvorená ústna časť konania, aby mohli účastníci predložiť svoje prípadné pripomienky v nadväznosti na vynesenie rozsudku Súdneho dvora z 13. marca 2007 (ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. II-2213).
- 29 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:
- zrušil a zmenil napadnuté rozhodnutie, pokiaľ zamietlo predložené dôkazy a jeho námietku,
 - vrátil vec na ďalšie konanie ÚHVT a nariadil mu zamietnuť zápis ochranej známky LURA-FLEX pre všetky uvedené druhy tovarov,
 - zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
- 30 ÚHVT a Leggett & Platt, vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa, navrhujú, aby Súd prvého stupňa:
- zamietol ako neprípustný druhý žalobný návrh žalobcu,

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti druhého žalobného návrhu žalobcu

- ³¹ ÚHVT a Leggett & Platt tvrdia, že druhý žalobný návrh žalobcu je neprípustný, pretože smeruje k tomu, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannéj známky Spoločenstva, hoci taký príkaz nepatrí do právomoci Súdu prvého stupňa.
- ³² Súd prvého stupňa pripomína, že podľa ustálenej judikatúry je v rámci žaloby podanej na súd Spoločenstva proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT tento úrad povinný v súlade s článkom 233 ES a článkom 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 prijať opatrenia nevyhnutné na výkon prípadného zrušujúceho rozsudku súdu Spoločenstva.
- ³³ Preto Súdu prvého stupňa neprináleží adresovať príkazy ÚHVT. Naopak tento úrad má v prípade potreby vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnení rozsudkov Súdu prvého stupňa [rozsudok z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33].

34 Druhý žalobný návrh žalobcu, pokiaľ smeruje k tomu, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT zamietnuť zápis prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, treba teda zamietnuť ako neprípustný, a to pre všetky druhy tovarov uvedené v prihláške ochrannej známky.

O veci samej

35 Na podporu svojej žaloby sa žalobca predovšetkým dovoľáva porušenia dvoch podstatných procesných náležitostí. V tejto súvislosti tvrdí, že odvolací senát porušil pravidlo 18 ods. 2 a pravidlo 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95 a, subsidiárne, že bolo porušené jeho právo byť vypočutý.

36 Žalobca ďalej tvrdí, že odvolací senát nesprávne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že nezistil pravdepodobnosť zámény a neprávom vylúčil uplatnenie článku 8 ods. 5 tohto nariadenia.

O porušení pravidla 18 ods. 2 a pravidla 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95

— Tvrdenia účastníkov konania

37 Žalobca tvrdí, že odvolací senát porušil pravidlo 18 ods. 2 a pravidlo 22 ods. 4 tým, že odmietol uznať dôkazy preukazujúce dobré meno jeho skorších ochranných známk,

a to z dôvodu, že neboli preložené do jazyka konania v lehote stanovenej námietkovým oddelením.

38 Zatiaľ čo pravidlo 18 ods. 2 ukladá ÚHVT vyzvať namietateľa, aby v lehote dvoch mesiacov odstránil nedostatky uvedené v námietke, pravidlo 22 ods. 4 mu umožňuje vyzvať namietateľa, aby na podporu používania skorších ochranných známk predložil preklad do jazyka námietkového konania dôkazov a dokumentov predložených v inom jazyku, a to v lehote, ktorú stanoví sám úrad.

39 Námietkové oddelenie namiesto toho, aby sa obmedzilo na vloženie štandardného odseku do svojho listu z 29. augusta 2001, malo teda formálne žalobcu žiadať o odstránenie nedostatku prekladu po tom, čo by konštatovalo tento nedostatok, alebo mu poskytnúť lehotu na napravenie tohto nedostatku po tom, čo by na to upozornil Leggett & Platt.

40 Ako možno vyvodiť z bodu 44 rozsudku Súdu prvého stupňa z 13. júna 2002, [Chef Revival USA/ÚHVT — Massagué Marín (Chef), T-232/00, Zb. s. II-2749)], ak na podporu námietky neboli predložené dôkazy, dokumenty alebo preklad do jazyka konania v lehote stanovenej na tento účel alebo predĺženej podľa pravidla 71 ods. 1 nariadenia č. 2868/95, môže námietkové oddelenie námietku zamietnuť ako nedôvodnú, alebo, ako to bolo v tomto prípade, rozhodnúť, že v súlade s pravidlom 20 ods. 3 nariadenia č. 2868/95 sa oprie o dôkazy, ktoré má v dispozícii, avšak za podmienky, že zohľadní všetky predložené dôkazy.

41 Dôkazy predložené žalobcom sa mali v každom prípade zohľadniť prinajmenšom ako dôkazy o vyššej rozlišovacej spôsobilosti jeho skorších ochranných známk z dôvodu ich používania na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

- 42 ÚHVT a Leggett & Platt na to odpovedajú tak, že podľa pravidla 17 ods. 2 nariadenia musí namietateľ dodať preklad dôkazu o dobrom mene skorších ochranných známkov buď v lehote jedného mesiaca od uplynutia lehoty na podanie námietok, alebo v lehote stanovenej ÚHVT, ako to bolo v tomto prípade, na základe pravidla 16 ods. 3 a v súlade s pravidlom 20 ods. 2.
- 43 Žalobca pritom preklad dôkazu o dobrom mene svojich skorších ochranných známkov do angličtiny do 29. decembra 2001, keď uplynula lehota stanovená ÚHVT, nepredložil. Námietskové oddelenie a odvolací senát teda právom odmietli preskúmať v španielčine predložené dôkazy o právach žalobcu, údajne vyplývajúcich z článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
- 44 V rozpore s tvrdením žalobcu teda nemožno napadnuté rozhodnutie zrušiť z dôvodu, že pravidlo 18 ods. 2 ukladá ÚHVT povinnosť poskytnúť namietateľom príležitosť doplniť už predložené dôkazy v novej lehote, stanovenej ÚHVT.
- 45 Pravidlo 18 sa týka prípustnosti námietky skúmanej ÚHVT bez návrhu, a nie povinnosti poskytnúť preklad do jazyka konania vyplývajúcej z pravidla 17 ods. 2, ktorého porušenie zakladá nesplnenie základnej podmienky rovnocennej nepreukázaniu existencie skutočností, na ktorých sa zakladá námietka [pozri rozsudok Chef, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 44, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Zb. s. II-1845, bod 70].
- 46 Nakoniec, pravidlo 22 ods. 4 v tomto prípade uplatniť nemožno, pretože to sa týka výlučne dôkazu o používaní skorších ochranných známkov, ktorý sa vyžaduje, len ak už boli tieto známky zapísané aspoň päť rokov a ak prihlasovateľ ochrannej známky od namietateľa, v rozpore s tým, ako to bolo v tomto prípade, požaduje dôkaz o uvedenom používaní.

— Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 47 Pravidlo 16 nariadenia č. 2868/95 vo svojom odseku 3 stanovuje, že dôkazy o dobrom mene ochranných známk, na ktorých sa zakladá námietka, možno predložiť, pokiaľ sa nepredložia spolu s oznámením o námietke alebo následne po tomto oznámení, v takej lehote po začatí námietkového konania, ktorú stanoví ÚHVT na základe pravidla 20 ods. 2 nariadenia č. 2868/95.
- 48 Ďalej pravidlo 17 toho istého nariadenia týkajúce sa jazykov námietkového konania vo svojom odseku 2 stanovuje, že ak nie sú dôkazy na podporu námietky predložené v jazyku námietkového konania, ako to bolo v tomto prípade, musí namietateľ dodať ich preklad do tohto jazyka v lehote stanovenej ÚHVT na základe pravidla 16 ods. 3.
- 49 Z toho vyplýva, že žalobca bol povinný námietkovému oddeleniu poskytnúť preklady dôkazov o dobrom mene svojich skorších ochranných známk pred 29. decembrom 2001, čiže pred uplynutím, štvormesačnej lehoty, ktorá mu bola stanovená v súlade s pravidlom 20 ods. 2 na predloženie faktov, dôkazov a pripomienok, ktoré dotknutá osoba považovala za nevyhnutné na podporu svojej námietky.
- 50 Z dvojitého odkazu v pravidle 16 ods. 3 na pravidlo 20 ods. 2 na jednej strane a v pravidle 17 ods. 2 na pravidlo 16 ods. 3 na druhej strane vyplýva, že lehota, ktorú stanovilo námietkové oddelenie podľa pravidla 20 ods. 2 na predloženie podrobných údajov o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky, sa mohla uplatniť aj na preklady dôkazov o dobrom mene skorších ochranných známk žalobcu do jazyka námietkového konania.

- 51 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v liste z 29. augusta 2001 námietkové oddelenie výslovne žalobcovi zdôraznilo, že všetky dokumenty treba predložiť v jazyku námietkového konania, v tomto prípade v angličtine, alebo ich musí sprevádzať preklad do tohto jazyka, že je tiež potrebné predložiť preklad každého dokumentu alebo osvedčenia už poskytnutého v inom jazyku a že dokumenty nepreložené do jazyka konania nebudú zohľadnené.
- 52 Hoci žalobca predložil námietkovému oddeleniu podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach na podporu svojej námietky v lehote, 20. decembra 2001, pri tejto príležitosti však dôkazy o dobrom mene svojich skorších ochranných známk predložil len v španielčine. Žalobca predložil preklad týchto dôkazov do angličtiny, teda jazyka námietkového konania, až 9. augusta 2002, čiže po uplynutí štvormesačnej lehoty stanovenej námietkovým oddelením na 29. decembra 2001.
- 53 Žalobca teda márne tvrdí, že námietkové oddelenie porušilo pravidlo 18 ods. 2 a pravidlo 22 ods. 4 nariadenia č. 2868/95, keď odmietlo zohľadniť poskytnuté preklady bez toho, aby predtým žalobcu osobitne vyzvalo na nápravu nedostatku prekladov po tom, čo by tento nedostatok konštatovalo, alebo aby mu poskytlo lehotu na napravenie tohto nedostatku po tom, čo by na to upozornil Leggett & Platt.
- 54 Na jednej strane sa pravidlo 18 ods. 2, podľa ktorého ÚHVT informuje namietateľa o nedostatkoch oznámenia o námietke a vyzve dotknutú stranu na ich odstránenie v lehote dvoch mesiacov, ktorú nemožno predĺžiť, v tomto prípade neuplatní, a to ani analogicky, pretože sa týka prípadov neprípustnosti námietky (rozsudok Chef, už citovaný v bode 40 vyššie, bod 36).

- 55 Právne požiadavky týkajúce sa predloženia faktov, dôkazov a pripomienok, ako aj dôkazov predložených na podporu námietky vrátane ich prekladov do jazyka námietkového konania pritom tvoria podmienky podliehajúce preskúmaniu podstaty námietky (rozsudok Chef, už citovaný v bode 40 vyššie, body 37 a 52).
- 56 Námietkové oddelenie teda vôbec nebolo povinné žalobcovi oznámiť nedostatky spočívajúce v tom, že nepredložil preklad dôkazov o dobrom mene svojich skorších ochranných známk, lebo neposkytnutie takého prekladu nie je v rozpore so žiadnym ustanovením nariadenia č. 40/94 ani nariadenia č. 2868/95, ktoré uvádza pravidlo 18 ods. 2 druhého uvedeného nariadenia (rozsudok BIOMATE, už citovaný v bode 45 vyššie, bod 70).
- 57 Na druhej strane ÚHVT nemohlo porušiť pravidlo 22 ods. 4, ktoré mu umožňuje vyzvať namietateľa na predloženie prekladu dôkazov o používaní skorších ochranných známk v zmysle článku 43 ods. 2 alebo 3 nariadenia č. 40/94 už predložených v inom jazyku do jazyka konania v stanovenej lehote.
- 58 Toto ustanovenie, ktoré namietateľovi, na žiadosť prihlasovateľa, umožňuje preukázať, že skoršia ochranná známka, na ktorej sa zakladá námietka, bola predmetom skutočného používania počas piatich rokov predchádzajúcich zverejneniu prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, zjavne nemožno v tomto prípade uplatniť.
- 59 Žalobca, ktorého skoršie ochranné známky boli zapísané až v roku 1998, sa totiž nemôže dovolávať päťročného používania ku dňu zverejnenia prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, pretože tá bola zverejnená 5. februára 2001.

- 60 Žalobca sa v každom prípade užitočne nedomáhal prospechu z pravidla 71 nariadenia č. 2868/95, ktoré ÚHVT, pokiaľ to okolnosti dovoľujú, umožňuje predĺžiť ním stanovenú lehotu, ak o to účastník konania požiada pred uplynutím predmetnej lehoty.
- 61 Keďže teda žalobca predložil námietkovému oddeleniu preklady dôkazov o dobrom mene svojich skorších ochranných známkov do jazyka konania s oneskorením, treba naňho hľadieť tak, že dôkazy nepredložil včas v zmysle článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/97, a ÚHVT ich teda na základe toho istého ustanovenia mohol nezohľadniť.
- 62 Uvedený článok udeľuje odvolaciemu senátu, ktorému boli, ako to bolo v tomto prípade, predložené skutočnosti alebo dôkazy, ktoré boli námietkovému oddeleniu predložené s oneskorením, širokú mieru voľnej úvahy s cieľom rozhodovania, aj keď ten musí súčasne odôvodniť svoje rozhodnutie v súvislosti s otázkou, či je, alebo nie je potrebné zobrať tieto skutočnosti a dôkazy do úvahy (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 28 vyššie, body 43 a 63, v súvislosti s ktorým boli účastníci konania vyzvaní, aby k nemu predložili svoje pripomienky).
- 63 Takéto zohľadnenie môže byť odôvodnené, najmä ak na jednej strane oneskorene uvedené skutočnosti môžu byť skutočne relevantné, pokiaľ ide o výsledok námietok, a ak na druhej strane štádium konania, v ktorom došlo k tomuto oneskorenému predloženiu, a okolnosti, ktoré ho sprevádzajú, nebránia tomuto zohľadneniu (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 44).
- 64 Taká možnosť daná odvolaciemu senátu môže byť fakticky prekážkou pre to, aby boli zapísané ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť následne s úspechom napádané prostredníctvom konania o zrušenie alebo pri príležitosti konania o porušení (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 48).

65 Okrem toho tým, že článok 62 ods. 1 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že odvolací senát môže vykonávať právomoci inštancie ÚHVT, ktorá prijala rozhodnutie podliehajúce jeho preskúmaniu, udeľuje odvolaciemu senátu právomoc pristúpiť k novému úplnému preskúmaniu tak právneho, ako aj skutkového základu námietok (rozsudok ÚHVT/Kaul, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 57).

66 V tomto prípade odvolací senát bez ďalšieho vysvetlenia odmietol uznať preklady predmetných dôkazov a skutočností predložených žalobcom na podporu dobrého mena jeho skorších ochranných známk, a to z jediného dôvodu, že z ich zohľadnenia bol automaticky vylúčený, keďže námietkovému oddeleniu boli poskytnuté s oneskorením. Domnieval sa tak, že nemá nijakú právomoc posúdiť prípadné zohľadnenie predmetných dôkazov.

67 Z toho vyplýva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď bez ďalšieho vysvetlenia odmietol vykonať svoju právomoc posúdenia a tak rozhodnúť, či bolo treba zohľadniť dôkazy a skutočnosti predložené na podporu dobrého mena skorších ochranných známk žalobcu.

68 Možno poznamenať, že pokiaľ ide o relevantnosť predmetných dôkazov, námietkové oddelenie výslovne uviedlo, že mohlo nevyvodiť záver o neexistencii pravdepodobnosti zámeny medzi spornými označeniami, ak by žalobca v stanovených lehotách užitočne tvrdil, že jeho skoršie ochranné známky majú vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu ich rozšíreného používania, a ak by bol predložil preklady nevyhnutné na preukázanie tejto vyššej rozlišovacej spôsobilosti.

69 Z napadnutého rozhodnutia ďalej vyplýva, že odvolací senát považoval za relevantnú okolnosť, že žalobca nepredložil dôkaz o dobrom mene svojich skorších ochranných známk v stanovenej lehote.

70 Ďalej, pokiaľ ide o štádium konania, v ktorom boli predložené dôkazy, treba zdôrazniť, že žalobca poskytol predmetné dôkazy námietkovému oddeleniu 9. augusta 2002 a že 5. marca 2003 bola vec predložená odvolaciemu senátu, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie 18. marca 2004.

71 Za týchto okolností zo spisu nevyplýva, že odvolaciemu senátu mohla v zohľadnení prekladov dôkazov o dobrom mene skorších ochranných známok, na ktorých sa zakladala námietka, brániť časová tieseň.

72 Z uvedených úvah teda vyplýva, že napadnuté rozhodnutie je protiprávne a že sa musí zrušiť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ďalšie žalobné dôvody vznesené žalobcom.

O trovách

73 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.

74 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech a napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu bolo zrušené, je opodstatnené zaviazat' ho na náhradu trov konania žalobcu v súlade s jeho návrhom.

75 Keďže vedľajší účastník konania nemal úspech vo svojich návrhoch, znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 18. marca 2004 (vec R 333/2003-1) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania žalobcu.**
- 3. Vedľajší účastník konania znáša vlastné trovy konania.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanese

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 11. júla 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

H. Legal

II - 2436