

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 24. novembra 2010*

Vo veci T-137/09,

Nike International Ltd, so sídlom v Beavertone, Oregon (Spojené štáty), v zastúpení:
M. de Justo Bailey, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

Aurelio Muñoz Molina, bydliskom v Petrere (Španielsko),

* Jazyk konania: španielčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 21. januára 2009 (vec R 551/2008-1), týkajúce sa námietkového konania medzi DL Sports & Marketing Ltda a Aureliom Muňozom Molinom,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v štádiu rozhodovania v zložení: predseda komory O. Czúcz (spravodajca), sudcovia I. Labucka a K. O'Higgins,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 6. apríla 2009,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. júla 2009,

so zreteľom na neexistenciu návrhu na stanovenie pojednávania podaného účastníkmi konania v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania a po rozhodnutí na základe správy sudcu spravodajcu a na základe uplatnenia článku 135a Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 2. januára 2006 podal Aurelio Muñoz Molina prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [teraz nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].
- 2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie R10.
- 3 Prihláška ochrannej známky Spoločenstva bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 30/2006 z 24. júla 2006.
- 4 Dňa 24. októbra 2006 spoločnosť DL Sports & Marketing Ltda podala na základe článku 42 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 41 nariadenia č. 207/2009) námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Základom tejto námietky je nezapísaná

ochranná známka alebo označenie R10 používané v obchodnom styku a smeruje voči všetkým výrobkom označeným v prihlasovanej ochrannej známke. Na podporu námietky boli uvedené dôvody podľa článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 2 písm. c) a článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009].

- 5 Dňa 28. novembra 2006 námietkové oddelenie priznalo spoločnosti DL Sports & Marketing štvormesačnú lehotu, teda lehotu do 29. marca 2007, aby najmä preukázala existenciu a platnosť skoršieho práva, na ktoré sa odvolávala. Dňa 29. marca 2007 spoločnosť DL Sports & Marketing požiadala o predĺženie lehoty a táto lehota jej bola 8. júna 2007 predĺžená do 9. augusta 2007. Dňa 24. októbra 2007 námietkové oddelenie konštatovalo, že na podporu námietky nebol predložený nijaký dôkaz.

- 6 Listom z 31. októbra 2007 právny poradca žalobkyne Nike International Ltd informoval námietkové oddelenie, že na základe dohody z 20. júna 2007 DL Sports & Marketing prostredníctvom spoločnosti Nike, Inc., previedla na žalobkyňu vlastníctvo niekoľkých ochranných znáмок a priemyselných práv (ďalej len „dohoda o prevode“). Právny poradca žalobkyne uviedol, že nový majiteľ skoršieho práva ho poveril, aby pokračoval v námietkovom konaní, a preto požiadal o to, aby v tomto konaní mohol zastupovať žalobkyňu.

- 7 Dňa 19. februára 2008 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že spoločnosť DL Sports & Marketing v stanovenej lehote nepreukázala existenciu skoršieho práva, ktoré uviedla na podporu svojej námietky (ďalej len „rozhodnutie námietkového oddelenia“).

- 8 Dňa 28. marca 2008 žalobkyňa podala na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).
- 9 Rozhodnutím z 21. januára 2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie ako neprípustné s odôvodnením, že žalobkyňa nepredložila dôkaz o svojom postavení účastníka námietkového konania, a preto nebola aktívne legitimovaná na podanie odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Odvolací senát totiž konštatoval, že právny poradca žalobkyne v konaní pred námietkovým oddelením neuviedol – a už vôbec nepreukázal –, že skoršie právo uvedené na podporu námietky patrí medzi ochranné známky prevedené na žalobkyňu. Spresnil, že v priebehu odvolacieho konania žalobkyňa už nebola schopná ani preukázať, že jej majiteľkou skoršieho práva. Dospel preto k záveru, že podľa dohody o prevode žalobkyňa nadobudla len niektoré ochranné známky Spoločenstva, ale nie konkrétne skoršie právo, na ktoré sa odvolávala.

Návrhy účastníkov konania

- 10 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že vyhlási odvolanie podané na odvolací senát za prípustné a zaviazze tento senát, aby konal v odvolacom konaní a rozhodol vo veci samej,

— subsidiárne konštatoval, že odvolací senát a námietkové oddelenie porušili článok 73 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 75 nariadenia č. 207/2009) a ďalšie uplatniteľné ustanovenia, a nariadil, aby bolo konanie vrátené do predchádzajúceho štádia na účely nápravy, keďže žalobkyňa nemala možnosť odstrániť nedostatky ako nadobúdateľ skoršieho práva, a/alebo aby bolo rozhodnutie prinajmenšom náležite oznámené zástupcovi majiteľky skoršieho práva.

11 ÚHVT v podstate navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

12 Žalobkyňa uvádza v podstate štyri žalobné dôvody založené po prvé na porušení povinnosti odôvodnenia námietkovým oddelením, po druhé na porušení práva na obranu podľa článku 73 nariadenia č. 40/94, ako aj ďalších uplatniteľných ustanovení

námietkovým oddelením a odvolacím senátom, po tretie na porušení smerníc týkajúcich sa konaní pred ÚHVT (ďalej len „smernice ÚHVT“) zo strany odvolacieho senátu a po štvrté na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o prevod skoršieho práva.

- 13 Na úvod treba zamietnuť prvý, ako aj druhý žalobný dôvod v rozsahu, v akom sa vzťahujú na rozhodnutie námietkového oddelenia. Podľa článku 63 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) možno totiž žalobu na súd Spoločenstva podať iba proti rozhodnutiam odvolacích senátov, takže v rámci takejto žaloby sú prípustné iba dôvody, ktoré smerujú proti rozhodnutiu samotného odvolacieho senátu [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2005, Lidl Stiftung/ÚHVT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Zb. s. II-1917, bod 59].
- 14 Ďalej treba preskúmať tretí žalobný dôvod, keďže žalobkyňa v podstate tvrdí, že podľa smerníc ÚHVT odvolací senát nemohol v súlade s právom preskúmať, či skutočne nadobudla skoršie právo, na ktoré sa pri svojej námietke odvolala.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení smerníc ÚHVT

Tvrdenia účastníkov konania

- 15 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát neoprávnene zamietol jej odvolanie ako neprípustné z dôvodu, že nie je majiteľkou práva, na ktorom sa námietka zakladala. Úvádza, že podľa smerníc ÚHVT, najmä podľa bodu A.V.2.5.3 v „Časti 1: Procesné otázky“

v „Časti C: Námietka“, ak sa v kópii osvedčenia o zápise ochrannej známky, na ktorej sa námietka zakladá, uvádza ako majiteľ spoločnosť odlišná od tej, ktorá námietku podala, táto námietka je prípustná za predpokladu, že skoršia ochranná známka bola na namietajúceho prevedená pred podaním námietky. Žalobkyňa zastáva názor, že ten istý predpoklad by sa mal uplatniť v odvolacom konaní proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

16 ÚHVT tieto tvrdenia spochybňuje.

Posúdenie Všeobecným súdom

17 Treba poukázať na to, že na rozdiel od situácie, v ktorej nastal prevod pred podaním námietky, v situácii, keď k prevodu predmetnej ochrannej známky došlo po podaní námietky a predtým, než ÚHVT prijal konečné rozhodnutie, tento orgán musí dohliadať na ochranu práv toho účastníka konania, ktorý pôvodne podal námietku alebo prihlášku ochrannej známky, pričom pripustenie nadobúdateľa ochrannej známky znamená pre tohto účastníka skončenie konania, ktoré začal. Okrem toho je odvolací senát povinný zabezpečiť, aby osoba, ktorá podala odvolanie, bola oprávnená konať proti rozhodnutiu námietkového oddelenia [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 28. júna 2005, *Canali Ireland/ÚHVT – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK)*, T-301/03, Zb. s. II-2479, body 19 a 20]. Na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, treba preto konštatovať jednak, že predmetnú smernicu ÚHVT

nemožno analogicky uplatniť na prípustnosť odvolania podaného proti rozhodnutiu námietkového oddelenia, a jednak, že aj odvolací senát mohol rovnako preskúmať aktívnu legitimáciu žalobkyne.

- 18 Za týchto okolností treba tento žalobný dôvod zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení práva na obranu podľa článku 73 nariadenia č. 40/94, ako aj ďalších uplatniteľných ustanovení, pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutie

Tvrdenia účastníkov konania

- 19 Žalobkyňa tvrdí, že pri prijatí napadnutého rozhodnutia sa jednak porušilo jej právo na obranu, keďže toto rozhodnutie sa opiera o výklad dohody o prevode, ku ktorému nemohla predložiť pripomienky, a jednak ďalšie uplatniteľné ustanovenia, najmä pravidlo 31 ods. 6 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), keďže nemala možnosť napraviť nedostatky týkajúce sa predloženia dôkazu o prevode skoršieho práva.

20 ÚHVT tvrdí, že odvolací senát nemohol porušiť právo na obranu žalobkyne, pretože žalobkyňa nebola účastníkom námietkového konania. V tejto súvislosti ÚHVT zdôrazňuje, že žalobkyňa žiadala o vstup do tohto konania až po 10. auguste 2007, teda po dni, keď sa toto konanie už skončilo po uplynutí posledného predĺženia lehoty stanovenej na predloženie dôkazov o existencii, platnosti a rozsahu uplatneného skoršieho práva, hoci zamietavé rozhodnutie námietkového oddelenia bolo vydané až o niekoľko mesiacov neskôr. Okrem toho žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz o prevode skoršieho práva uvádzaného na podporu námietky vo svoj prospech. Podľa ÚHVT odvolací senát neporušil ani pravidlo 31 ods. 6 nariadenia č. 2868/95, ani ďalšie uplatniteľné ustanovenia, keďže účastníkov konania mohol vyzvať, aby napravili nedostatky, len dovtedy, kým sa námietkové konanie neskončilo.

21 ÚHVT v každom prípade zastáva názor, že aj keby boli práva žalobkyne na obranu porušené, toto porušenie by nemohlo viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, pretože aj keby žalobkyňa bola vyzvaná na predloženie pripomienok v súvislosti s uplynutím lehoty a skončením námietkového konania, nemohlo by to viesť k inému výsledku než k zamietnutiu námietky a vyhláseniu odvolania za neprípustné.

Posúdenie Všeobecným súdom

22 Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát nemohol zamietnuť jej odvolanie ako neprípustné bez toho, aby jej poskytol možnosť reagovať na pochybnosti v súvislosti s nedostatočným dôkazom, ktorý predložila, aby preukázala, že nadobudla právo, na ktorom sa námietka zakladala.

- 23 Pokiaľ ide o prevod ochranných znáмок alebo prihlášok ochranných znáмок Spoločenstva, pravidlo 31 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 stanovuje, že ak podmienky na zápis prevodu, ktoré zahŕňajú povinnosť predložiť o ňom doklady, nie sú splnené, ÚHVT oznámi prihlasovateľovi nedostatky, a „ak tieto nedostatky nie sú odstránené v lehote stanovenej [ÚHVT], tak [ÚHVT] žiadosť o zápis prevodu zamietne“.
- 24 V prípade neexistencie ustanovenia týkajúceho sa dôkazu o prevode skoršieho národného práva uvádzaného na podporu námietky sa smernice ÚHVT – ktoré tento orgán v zásade musí dodržiavať [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. mája 2009, Jurado Hermanos/ÚHVT (JURADO), T-410/07, Zb. s. II-1345, bod 20] – v tejto súvislosti riadia ustanoveniami pravidla 31 ods. 6 nariadenia č. 2868/95. Tieto smernice teda v ustanoveniach „Časti 1: Procesné otázky“ v „Časti C: Námietka“, ktoré sa uplatňujú v prejednávanej veci, ako pripomína žalobkyňa vo svojom treťom žalobnom dôvode, stanovujú, že ak nový majiteľ skoršieho národného práva „informuje [ÚHVT] o prevode, ale nepredloží o ňom (dostatočný) dôkaz, námietkové konanie sa preruší a nový majiteľ má k dispozícii dvojmesačnú lehotu na predloženie dôkazu o prevode (bod E.VIII.1.3.1)“. Analogické použitie tohto pravidla 31 ods. 6 nariadenia č. 2868/95 na prevod národných ochranných znáмок nemožno spochybňovať, pretože ak vnútroštátne právo neupravuje postup pri zápise prevodu vlastníctva zapísaných ochranných znáмок, posúdenie zo strany námietkového oddelenia alebo odvolacieho senátu s cieľom overiť, že prevod ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky sa skutočne vykonal, je v podstate rovnaké ako to, ktoré uskutočňuje príslušný orgán ÚHVT pri preskúmaní žiadostí o prevod ochranných znáмок Spoločenstva. Okrem toho, aj keď sa tento postup explicitne týka zapísaných národných ochranných znáмок, treba ho analogicky použiť aj na prevod nezapísaných národných ochranných znáмок, pri ktorom ÚHVT vykonáva rovnaký druh preskúmania.

- 25 Napokon podľa pravidla 50 ods. 1 nariadenia č. 2868/95 sa ustanovenia týkajúce sa konania pred orgánom, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie, uplatňujú na odvolacie konanie *mutatis mutandis*.
- 26 V prejednávanej veci odvolací senát konštatoval, že žalobkyňa nebola schopná preukázať, že je majiteľkou skoršieho práva, a preto nepredložila dôkaz tom, že by mohla byť účastníčkou námietkového konania, a nebola aktívne legitimovaná na podanie odvolania proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Neposkytol jej však možnosť, aby predložila dodatočné dôkazy preukazujúce prevod skoršieho práva, ktorým odôvodňovala svoju aktívnu legitimáciu, a tým porušil uvedené pravidlá.
- 27 Tvrdenie ÚHVT, ktorým odôvodňuje tento postup odvolacieho senátu a ktoré sa zakladá na skutočnosti, že žalobkyňa podala návrh na vstup do konania namiesto pôvodného namietateľa po skončení námietkového konania, nemožno uznať. Aj za predpokladu, že by návrh na vstup do konania, ktorý podal nadobúdateľ skoršej národnej ochrannej známky v čase medzi skončením námietkového konania a prijatím rozhodnutia námietkového oddelenia, nemohol byť prijatý, prípadne by sa naň vôbec nemuselo prihliadať, ale nemusel by byť výslovne zamietnutý ako neprípustný, treba konštatovať, že táto skutočnosť nemôže zbaviť tohto nadobúdateľa práva podať odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Ako majiteľ ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky tento nadobúdateľ totiž má nevyhnutne aktívnu legitimáciu na podanie odvolania proti rozhodnutiu o skončení námietkového konania (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok CANAL JEAN CO. NEW YORK, bod 17 vyššie, body 18 a 19) nezávisle od toho, či podal návrh na vstup do konania pred námietkovým oddelením a či bol tento návrh prípustný. Odvolací senát sa síce nepochybné musí ubezpečiť, že nadobúdateľ je skutočne majiteľom skoršej ochrannej známky, ale musí pritom dodržiavať uplatniteľné procesné predpisy, akými sú smernice ÚHVT.

- 28 Nemožno uznať ani tvrdenie ÚHVT založené na tom, že žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz o prevode skoršieho práva v jej prospech uvádzaného na podporu námietky. Treba totiž konštatovať, že svojou výhradou žalobkyňa konkrétne tvrdí, že odvolací senát jej mal umožniť predložiť pripomienky týkajúce sa výkladu poskytnutých dôkazov alebo tieto dôkazy doplniť, ak boli nedostatočné.
- 29 Za týchto okolností treba preskúmať tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého porušenie zo strany odvolacieho senátu v prejednávanej veci nemôže viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia, pretože nemá vplyv na jeho obsah, a námietka sa musí v každom prípade zamietnuť, pretože pôvodný namietateľ nepredložil dôkaz o existencii skoršieho práva uvádzaného na podporu námietky.
- 30 Treba uviesť, že z judikatúry nepochybne vyplýva, že procesná chyba môže vyvolať neplatnosť právneho aktu, len ak sa preukáže, že v prípade neexistencie tejto chyby by mohol byť obsah tohto právneho aktu odlišný (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Staelen/Parlament, T-24/01, Zb. VS s. I-A-79 a II-423, bod 53). V prejednávanej veci sa však napadnutým rozhodnutím zamietlo odvolanie žalobkyne ako neprípustné bez toho, aby sa rozhodlo o dôvodnosti jej tvrdení týkajúcich rozhodnutia námietkového oddelenia o zamietnutí námietky. Za týchto okolností je irelevantná skutočnosť, na ktorú sa ÚHVT odvolal, konkrétne že toto rozhodnutie o zamietnutí námietky bolo podľa neho zjavne správne. Nemožno namietat proti skutočnosti, že rozhodnutie o zamietnutí odvolania ako neprípustného nemá rovnaký obsah ako rozhodnutie o veci samej. Okrem toho Všeobecný súd nemôže preskúmať priamo zákonnosť rozhodnutia námietkového oddelenia a tým preskúmať tvrdenia, ktorými sa odvolací senát nezaoberal, aby preveril, či

porušenie procesných predpisov odvolacím senátom mohlo mať vplyv na konečné zamietnutie námietky [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. marca 2009, Kaul/ÚHVT – Bayer (ARCOL), T-402/07, Zb. s. II-737, body 47 a 49].

- 31 Tomuto žalobnému dôvodu preto treba vyhovieť, pokiaľ ide o napadnuté rozhodnutie, bez toho, aby bolo potrebné preskúmať, či bolo porušené právo na obranu žalobkyne posudzované nezávisle od uvedených ustanovení.
- 32 Pokiaľ ide o dôsledky, ktoré z toho treba vyvodiť, treba pripomenúť, že žalobkyňa v podstate žiada, aby Všeobecný súd zmenil napadnuté rozhodnutie rozhodnutím, že jej odvolanie je prípustné, a subsidiárne, aby toto rozhodnutie zrušil.
- 33 Aj za predpokladu, že právomoc zmeniť rozhodnutie znamená možnosť Všeobecného súdu prijať rozhodnutie, ktoré je v protiklade k rozhodnutiu odvolacieho senátu, v prejednávanej veci nemožno napraviť porušenie, ktorého sa tento senát dopustil. Všeobecný súd totiž nemôže náležite vyzvať žalobkyňu, aby predložila doplňujúce tvrdenia a dôkazy týkajúce sa prevodu národného práva v jej prospech uvádzaného na podporu námietky, a rozhodnúť o prípustnosti odvolania pred odvolacím senátom vzhľadom na tieto nové skutočnosti [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 13. marca 2007, ÚHVT/Kaul, C-29/05 P, Zb. s. I-2213, bod 54, a Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18]. Bez toho, aby bolo treba preskúmať štvrtý žalobný dôvod žalobkyne, treba za týchto okolností zrušiť napadnuté rozhodnutie a zamietnuť návrhy na jeho zmenu.

O trovách

- ³⁴ Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže v prejednávanej veci ÚHVT nemal úspech v podstatnej časti svojich návrhov, ale žalobkyňa nenavrhola, aby bol zaviazaný na náhradu trov konania, každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 21. januára 2009 (vec R 551/2008-1) sa zrušuje.**
- 2. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Czúcz

Labucka

O'Higgins

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. novembra 2010.

Podpisy