



Zbierka súdnych rozhodnutí

Vec T-326/11

**Brainlab AG
proti**

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Slovná ochranná známka Spoločenstva BrainLAB — Nepodanie žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky — Výmaz ochrannej známky po uplynutí platnosti zápisu — Žiadosť o uvedenie do predchádzajúceho stavu — Článok 81 nariadenia (ES) č. 207/2009“

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Doručovanie*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 47 ods. 2; nariadenie Komisie č. 2868/95, článok 1, pravidlá 29 a 67)

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Procesné ustanovenia — Uvedenie do predchádzajúceho stavu — Podmienky — Starostlivosť vyžadovaná okolnosťami*

(Nariadenie Rady č. 207/2009, článok 81 ods. 1)

1. Ak majiteľ poveril sledovaním svojej ochrannej známky Spoločenstva profesionálneho zástupcu a riadne o tom informoval Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), tento je povinný rešpektovať tento výber a adresovať svoje úradné služobné oznámenia uvedenému ustanovenému zástupcovi tak, aby tento zástupca mohol chrániť záujmy svojho mandanta s vysokým stupňom náležitej starostlivosti, ktorú od neho, ako profesionála, možno rozumne očakávať. V tejto súvislosti sa Úrad nemôže opierať o článok 47 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a pravidlo 29 nariadenia č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, a tvrdiť, že tieto ustanovenia mu ukládajú povinnosť informovať majiteľa ochrannej známky, avšak nie jeho ustanoveného zástupcu, o blížiacom sa dátume uplynutia platnosti zápisu tejto ochrannej známky. Táto argumentácia je totiž v rozpore s pravidlom 67 nariadenia č. 2868/95, podľa ktorého ak bol určený zástupca, tak sa mu musia adresovať všetky doručenia.

(pozri body 47 – 49)

2. Z článku 81 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva vyplýva, že uvedenie do predchádzajúceho stavu podlieha dvom podmienkam: prvá, že účastník vynaložil náležitú starostlivosť vyžadovanú okolnosťami, a druhá, že zmeškanie účastníka priamo spôsobilo stratu práva alebo opravného prostriedku.

Z tohto ustanovenia tiež vyplýva, že povinnosť náležitej starostlivosti sa v prvom rade vzťahuje na majiteľa ochrannej známky. Pokiaľ teda majiteľ ochrannej známky deleguje administratívne úlohy týkajúce sa obnovy ochrannej známky, musí dbať na to, aby zvolená osoba poskytovala potrebné

záruky umožňujúce predpokladať správne vykonanie uvedených úloh. Z dôvodu delegácie týchto úloh podlieha aj zvolená osoba, rovnako ako majiteľ uvedenej povinnosti náležitej starostlivosti. Keďže táto osoba koná v mene a na účet majiteľa, jej akty treba považovať za akty majiteľa.

Pojmy „náležitá starostlivosť vyžadovaná okolnosťami“ uvedené v článku 81 ods. 1 uvedeného nariadenia vyžadujú v prípade využitia profesionálneho zástupcu zavedenie interného systému sledovania a dozoru lehôt, ktorý vo všeobecnosti vylučuje ich neúmyselné nedodržanie, ako to upravujú smernice upravujúce konanie pred Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory). Z toho vyplýva, že uvedenie do predchádzajúceho stavu možno priznať len na základe udalostí, ktoré majú výnimočnú povahu, a teda nie sú predvídateľné na základe skúseností.

(pozri body 36 – 38, 41)