Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (peto vijeće)

5. veljače 2016.*

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice kicktipp – Raniji nacionalni verbalni žig KICKERS – Pravilo 19. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 98. stavak 1. Uredbe br. 2868/95 – Relativni razlog za odbijanje – Nepostojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009“

U predmetu T-135/14,

Kicktipp GmbH, sa sjedištem u Düsseldorfu (Njemačka), koji zastupa A. Dreyer, *avocat*,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa I. Harrington, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

Società Italiana Calzature Srl, sa sjedištem u Milanu (Italija), koje zastupa G. Cantaluppi, *avocat*,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 12. prosinca 2013. (predmet R 1061/2012-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Società Italiana Calzature Srl i Kicktipp GmbH,

OPĆI SUD (peto vijeće),

u sastavu: A. Dittrich (izvjestitelj), predsjednik, J. Schwarcz i V. Tomljenović, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 20. veljače 2014.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 27. svibnja 2014.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenta podnesen tajništvu Općeg suda 24. lipnja 2014.,

uzimajući u obzir repliku podnesenu tajništvu Općeg suda 7. listopada 2014.,

uzimajući u obzir odgovore stranaka na pisano pitanje Općeg suda,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u roku od mjesec dana od dostave obavijesti o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991., da se odluka donese bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu [1] *[omissis]*

Zahtjevi stranaka

16 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— naloži OHIM-u snošenje troškova.

17 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

18 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:

— odbije tužbu i potvrdi pobijanu odluku kao i odluku Odjela za prigovore od 5. travnja 2012.;

— naloži tužitelju snošenje troškova postupka uključujući troškove nastale pred žalbenim vijećem i Odjelom za prigovore OHIM-a.

Pravo *[omissis]*

2. *Meritum [omissis]*

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi Pravila 19. stavka 1. i 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 [omissis]

Osnovanost prvog tužbenog razloga *[omissis]*

– Pitanje može li se podnošenje potvrde o produljenju registracije žiga smatrati dovoljnim kako bi se pokazalo postojanje, valjanost i opseg zaštite žiga na kojem se temelji prigovor

55 Tužitelj ističe da, u skladu s pravilom 19. stavkom 2. točkom (a) podtočkom (ii) Uredbe br. 2868/95, podnositelj prigovora treba predočiti presliku potvrde o registraciji žigova na kojima se prigovor temelji i, ovisno o slučaju, potvrdu o zadnjem produljenju registracije, a intervenijent je predočio samo potvrde o produljenju registracije.

1 — Navedene su samo one točke presude za koje Opći sud smatra da ih je korisno objaviti.

56 Treba utvrditi da intervenijent nije podnio potvrdu o registraciji ranijeg žiga. Naime, podnio je samo kao prilog prigovoru potvrdu o posljednjem zahtjevu za produljenje registracije i, u prilogu podnesku od 8. studenoga 2010., potvrdu o produljenju registracije.

57 Osim toga, treba podsjetiti da u skladu s pravilom 19. stavkom 2. prvom rečenicom Uredbe br. 2868/95 podnositelj prigovora treba podnijeti „dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite [njegovog] ranijeg znaka“. Pravilo 19. stavak 2. druga rečenica Uredbe br. 2868/95 navodi dokaze koje podnositelj prigovora treba „osobito“ osigurati.

58 Prema tekstu prvog dijela pravila 19. stavka 2. točke (a) podtočke (ii) francuske verzije Uredbe br.2868/95 podnositelj prigovora treba podnijeti potvrdu o registraciji „i“, ovisno o slučaju, potvrdu o zadnjem produljenju registracije ranijeg žiga koji nije žig Zajednice. U skladu s time, podnositelj prigovora načelno treba podnijeti potvrdu o registraciji čak i ako je podnio potvrdu o produljenju registracije. Druge jezične verzije tog pravila potvrđuju da, načelno, također treba podnijeti potvrdu o registraciji jer sadrže ekvivalent veznika „i“, na primjer „and“ u engleskoj verziji, „y“ u španjolskoj verziji, „ed“ u talijanskoj verziji, „e“ u portugalskoj verziji i „en“ u nizozemskoj verziji.

59 Točno je da se u njemačkoj verziji pravila 19. stavka 2. točke (a) ii) Uredbe br. 2868/95 koristi veznik „oder“ (ili). Međutim, uzimajući u obzir da francuska, engleska, španjolska, talijanska, portugalska i nizozemska jezična verzija predmetne odredbe sve sadrže veznik „i“ ili njegov ekvivalent u tim jezicima, okolnost da se u njemačkoj verziji koristi veznik „oder“ nije odlučujuća.

60 Prema pravilu 19. stavku 2. točki (a) podtočki (ii) *in fine* Uredbe br. 2868/95, podnositelj prigovora ima i mogućnost podnijeti „jednakovrijedne dokumente koje je izdalo tijelo pred kojim je žig registriran“.

61 U tom pogledu postavlja se pitanje odnosi li se mogućnost podnošenja jednakovrijednog dokumenta samo na obvezu podnošenja potvrde o produljenju registracije ili na obvezu podnošenja oba predmetna dokumenta, to jest i potvrde o produljenju registracije i potvrde o registraciji. U gramatičkom smislu, moguća su oba tumačenja. Naime u tekstu „ako je žig registriran, presliku odgovarajuće potvrde o registraciji i, ovisno o slučaju, potvrdu o posljednjem produljenju registracije kojom se dokazuje da razdoblje zaštite žiga traje dulje od vremenskog roka iz stavka 1. i svako produljenje tog razdoblja ili jednakovrijedne dokumente koje je izdalo tijelo pred kojim je žig registriran“, njegov dio „ili jednakovrijedne dokumente“ može se odnositi ili na oba dokumenta, to jest kako na potvrdu o registraciji tako i na potvrdu o produljenju registracije ili samo na potonji dokument.

62 Navedenu odredbu treba tumačiti na način da se mogućnost podnošenja jednakovrijednog dokumenta ne odnosi samo na potvrdu o produljenju registracije već kako na potvrdu o registraciji tako i na potvrdu o produljenju registracije. Naime zahtjev za podnošenje potvrde o registraciji nije sam sebi cilj, nego je njegov smisao omogućiti OHIM-u da raspolaže vjerodostojnim dokazom o postojanju žiga na temelju kojeg je podnesen prigovor. Treba podsjetiti da prva rečenica pravila 19. stavka 2. Uredbe br. 2868/95 propisuje da podnositelj prigovora također podnosi „dokaz“ o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njegova ranijeg znaka i da druga rečenica pravila 19. stavka 2. Uredbe br. 2868/95 ima samo jedno pojašnjenje u vezi s dokumentima koji se trebaju podnijeti kako bi se osigurao taj „dokaz“. Teleološko tumačenje pravila 19. stavka 2. Uredbe br. 2868/95 omogućuje zaključivanje prema kojem je u konačnici bitno da OHIM ima vjerodostojan „dokaz“ o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor.

63 Taj zahtjev zadovoljava podnošenje dokumenta koji je izdalo nadležno tijelo i koji sadrži iste informacije kao i potvrda o registraciji žiga. Ne može se zahtijevati od podnositelja prigovora da podnese potvrdu o registraciji ako je podnio dokument koji je izdalo isto nadležno tijelo, koji je jednako vjerodostojan kao i navedena potvrda i sadrži sve potrebne informacije.

64 Prema tome, moguće je podnijeti „jednakovrijedan“ dokument koji zamjenjuje kako potvrdu o registraciji tako i potvrdu o produljenju registracije. Također je moguće da drugi dokument naveden u pravilu 19. stavku 2. točki (a) ii) Uredbe br. 2868/95, to jest potvrda o produljenju registracije, istovremeno predstavlja „jednakovrijedni dokument“ prvome – potvrdi o registraciji. Naime, ako potvrda o produljenju registracije sadrži sve informacije bitne za ocjenu postojanja, valjanosti i opsega zaštite ranijeg žiga na kojem se temelji prigovor, podnošenje tog dokumenta predstavlja „dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite [njegovog] ranijeg znaka“ u smislu pravila 19. stavka 2. prve rečenice Uredbe br. 2868/95. Treba podsjetiti da je u skladu s teleološkim tumačenjem pravila 19. stavka 2. Uredbe br. 2868/95, odlučujući element sadržaj dokumenta, kao i činjenica da dolazi od nadležnog tijela.

65 Iz prethodno navedenog proizlazi da je predočavanje potvrde o produljenju registracije žiga dovoljno kako bi se pokazalo postojanje, valjanost i opseg zaštite žiga na kojem se temelji prigovor ako sadrži sve potrebne informacije u tu svrhu.

[omissis]

– Dostatnost dokumenata podnesenih u prilog prigovoru *[omissis]*

71 Tužitelj u tom pogledu ističe da prema pravilu 98. stavku 1. Uredbe br. 2868/95, ako se treba priložiti prijevod dokumenta, on identificira dokument na koji se odnosi i prikazuje strukturu i sadržaj izvornog dokumenta.

72 U ovom slučaju, prijevod koji je intervenijent podnio ne sadrži nikakav izričit navod o tome koji je izvorni dokument čiji je to prijevod. Međutim, takav izričit navod nije potreban kako bi se identificirao dokument na koji se prijevod odnosi kada su originalni dokument i prijevod podneseni zajedno. U konkretnom slučaju iz OHIM-ovog spisa proizlazi da se prijevod nalazi odmah nakon izvornog dokumenta. U takvim okolnostima nema dvojbe o tome koji je originalni dokument na koji se prijevod odnosi.

[omissis]

74 Treba istaknuti da je, s obzirom na to da je produljenje registracije pravodobno zatraženo, ali nadležno tijelo još nije odlučilo o tom zahtjevu, dovoljno podnijeti potvrdu o podnošenju zahtjeva ako dolazi od nadležnog tijela i sadrži sve potrebne informacije o registraciji žiga kao što su one koje proizlaze iz potvrde o registraciji. Naime, kada žig na kojem se temelji prigovor nije produljen, nositelj žiga ne može podnijeti potvrdu o produljenju registracije te ga se ne može kazniti zbog vremena potrebnog nadležnom tijelu za donošenje odluke o njegovu zahtjevu. Ista ideja osim toga proizlazi iz pravila 19. stavka 2. točke (a) i) Uredbe br. 2868/95 prema kojem je, ako žig još nije registriran, dovoljno podnijeti presliku odgovarajuće potvrde o podnošenju prijave.

75 S druge strane, kada je žig na kojem se prigovor temelji registriran, nije dovoljno, u skladu s pravilom 19. stavkom 2. točkom (a) ii) Uredbe br. 2868/95, podnijeti potvrdu o podnošenju prijave. Nužno je podnijeti potvrdu o registraciji žiga ili jednakovrijedan dokument. Prema istoj logici, nije dovoljno podnijeti potvrdu o podnošenju zahtjeva za produljenje registracije kada je produljenje izvršeno.

[omissis]

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (peto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Poništava se odluka drugog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 12. prosinca 2013. (predmet R 1061/2012-2).

2. Nalaže se OHIM-u snošenje vlastitih troškova kao i troškova Kicktipp GmbH.

3. Società Italiana Calzature Srl snosit će vlastite troškove.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 5. veljače 2016.

Potpisi