Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 5. februarja 2016*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti kicktipp — Prejšnja nacionalna besedna znamka KICKERS — Pravilo 19 Uredbe (ES) št. 2868/95 — Pravilo 98(1) Uredbe št. 2868/95 — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-135/14,

Kicktipp GmbH s sedežem v Düsseldorfu (Nemčija), ki jo zastopa A. Dreyer, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa I. Harrington, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Società Italiana Calzature Srl s sedežem v Milanu (Italija), ki jo zastopa G. Cantaluppi, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 12. decembra 2013 (zadeva R 1061/2012-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Società Italiana Calzature Srl in Kicktipp GmbH,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi A. Dittrich (poročevalec), predsednik, J. Schwarcz, sodnik, in V. Tomljenović, sodnica,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 20. februarja 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 27. maja 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 24. junija 2014,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi replike, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 7. oktobra 2014,

na podlagi odgovorov strank na pisno vprašanje Splošnega sodišča,

ker stranke v enem mesecu od obvestila o končanem pisnem postopku niso vložile predloga za razpis obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991 zato odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo[1] […]

Predlogi strank

16 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

17 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

18 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne ter potrdi izpodbijano odločbo in odločbo oddelka za ugovore z dne 5. aprila 2012;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, priglašenimi pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore pri UUNT.

1 — Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

Pravo […]

2. *Utemeljenost* […]

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravila 19(1) in (2) Uredbe št. 2868/95 […]

Utemeljenost prvega tožbenega razloga […]

– Vprašanje, ali lahko predložitev potrdila o podaljšanju zadošča za dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva znamke, na kateri temelji ugovor

55 Tožeča stranka poudarja, da mora v skladu s pravilom 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95 stranka, ki ugovarja, predložiti prepis potrdila o registraciji znamk, na katerih temelji ugovor, in, odvisno od primera, zadnjega potrdila o podaljšanju, medtem ko naj bi intervenientka predložila le potrdila o podaljšanju.

56 Ugotoviti je treba, da intervenientka dejansko ni predložila potrdila o registraciji prejšnje znamke. V prilogi k ugovoru je namreč predložila le potrdilo v zvezi z zadnjo zahtevo za podaljšanje in v prilogi k vlogi z dne 8. novembra 2010 potrdilo o podaljšanju.

57 Poleg tega je treba opozoriti, da mora v skladu s pravilom 19(2), prvi stavek, Uredbe št. 2868/95, stranka, ki ugovarja, vložiti „dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke“. Pravilo 19(2), drugi stavek, Uredbe št. 2868/95 navaja dokaze, ki jih mora stranka, ki ugovarja, „zlasti“ priskrbeti.

58 V skladu z besedilom prvega dela pravila 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95 v francoski različici mora stranka, ki ugovarja, predložiti potrdilo o registraciji „in“, odvisno od primera, zadnje potrdilo o podaljšanju prejšnje registrirane znamke, ki ni znamka Skupnosti. V skladu s tem besedilom mora stranka, ki ugovarja, torej načeloma predložiti potrdilo o registraciji, tudi če predloži potrdilo o podaljšanju. Druge jezikovne različice te uredbe potrjujejo, da je treba načeloma prav tako predložiti potrdilo o registraciji, saj vsebujejo ustreznico veznika „in“, na primer „and“ v angleški, „y“ v španski, „ed“ v italijanski, „e“ v portugalski in „en“ v nizozemski različici.

59 Res je sicer, da je v nemški različici pravila 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95 uporabljen veznik „oder“ (ali). Vendar ob upoštevanju tega, da francoska, angleška, španska, italijanska, portugalska in nizozemska različica zadevne določbe vse vsebujejo veznik „in“ oziroma njegov ekvivalent v teh jezikih, okoliščina, da je v nemški različici uporabljen veznik „oder“, ni odločilna.

60 V skladu s pravilom 19(2)(a)(ii), *in fine*, Uredbe št. 2868/95 lahko stranka, ki ugovarja, prav tako predloži „enakovredne dokumente, ki jih je izdal organ, pri katerem je bila znamka registrirana“.

61 V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali se možnost predložitve enakovrednega dokumenta nanaša le na obveznost predložitve potrdila o podaljšanju, ali pa se nanaša na obveznost predložitve obeh zadevnih dokumentov, torej tako potrdila o registraciji kot potrdila o podaljšanju. S slovničnega vidika sta mogoči obe razlagi. Namreč, v besedilu „če je znamka registrirana, prepisa zadevnega potrdila o registraciji in, odvisno od primera, zadnjega potrdila o podaljšanju, iz katerega je razvidno, da rok varstva znamke traja čez rok iz odstavka 1 in vsako podaljšanje tega roka, ali enakovrednih dokumentov, ki jih je izdal organ, pri katerem je bila znamka registrirana“ se lahko element „ali enakovrednih dokumentov“ nanaša bodisi na oba elementa, torej tako na potrdilo o registraciji kot na potrdilo o podaljšanju, bodisi samo na drugi element.

62 To določbo je treba razlagati tako, da se možnost predložitve enakovrednega dokumenta ne nanaša le na potrdilo o podaljšanju, temveč tako na potrdilo o registraciji kot na potrdilo o podaljšanju. Zahteva po predložitvi potrdila o registraciji namreč ni sama sebi namen, temveč je njen namen omogočiti UUNT, da ima zanesljiv dokaz o obstoju znamke, na kateri temelji ugovor. Opozoriti je treba, da prvi stavek pravila 19(2) Uredbe št. 2868/95 določa, da mora stranka, ki ugovarja, vložiti „dokaz“ o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke, in da je drugi stavek pravila 19(2) zgolj pojasnilo glede elementov, ki jih je treba predložiti kot ta „dokaz“. Namenska razlaga pravila 19(2) Uredbe št. 2868/95 torej omogoča sklepati, da je nazadnje bistveno, da ima UUNT zanesljiv „dokaz“ o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje znamke, na kateri temelji ugovor.

63 Predložitev dokumenta, ki ga je izdal pristojni organ in ki vsebuje enake informacije, kot so navedene v potrdilu o registraciji, izpolnjuje to zahtevo. Od stranke, ki ugovarja, ni mogoče zahtevati, da predloži potrdilo o registraciji, če predloži dokument istega organa, ki je torej enako zanesljiv kot potrdilo o registraciji in vsebuje vse potrebne informacije.

64 Torej je mogoče predložiti „enakovreden“ dokument, ki nadomešča tako potrdilo o registraciji kot potrdilo o podaljšanju. Prav tako je mogoče, da je drugi element, naveden v pravilu 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95, torej potrdilo o podaljšanju, hkrati „enakovreden dokument“ prvemu elementu, torej potrdilu o registraciji. Namreč, če potrdilo o podaljšanju vsebuje vse informacije, potrebne za oceno obstoja, veljavnosti in obsega varstva znamke, na kateri temelji ugovor, je predložitev tega dokumenta „dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke“ v smislu pravila 19(2), prvi stavek, Uredbe št. 2868/95. Opozoriti je treba, da je glede na namensko razlago pravila 19(2) Uredbe št. 2868/95 vsebina dokumenta in to, da ga je izdal pristojni organ, odločilni element.

65 Iz zgoraj navedenega izhaja, da predložitev potrdila o podaljšanju zadošča za dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva znamke, na kateri temelji ugovor, če vsebuje vse za to potrebne informacije.

[…]

– Zadostnost dokumentov, predloženih v prilogi k ugovoru […]

71 Tožeča stranka v zvezi s tem poudarja, da pravilo 98(1) Uredbe št. 2868/95 določa, da če naj se vloži prevod dokumenta, mora biti prevod skladen z dokumentom, na kateri se nanaša, in mora povzeti zgradbo in vsebino izvirnega dokumenta.

72 V obravnavani zadevi prevod, ki ga je predložila intervenientka, ne vsebuje nikakršne izrecne navedbe, kateri je izvirni dokument, ki je bil preveden. Vendar taka izrecna navedba ni nujna za opredelitev dokumenta, na kateri se nanaša prevod, če sta izvirni dokument in prevod predložena skupaj. V obravnavani zadevi je iz spisa UUNT razvidno, da je prevod vstavljen neposredno za izvirnim dokumentom. V teh okoliščinah ni dvoma o izvirnem dokumentu, na kateri se nanaša prevod.

[…]

74 Poudariti je treba, da če je bilo za podaljšanje zaprošeno pravočasno, vendar pristojni organ o tej prošnji še ni odločil, zadošča predložiti potrdilo o vložitvi prošnje, če je to izdal pristojni organ in vsebuje vse potrebne informacije v zvezi z registracijo znamke, kot bi izhajale iz potrdila o registraciji. Namreč, dokler znamka, na kateri temelji ugovor, ni podaljšana, imetnik znamke ne more predložiti potrdila o podaljšanju in ne sme biti kaznovan zaradi časa, ki ga pristojni organ potrebuje za odločitev o njegovi prošnji. Enako sklepanje poleg tega izhaja iz pravila 19(2)(a)(i) Uredbe št. 2868/95, ki določa, da če znamka še ni registrirana, zadošča predložitev prepisa potrdila o vložitvi.

75 Nasprotno, če je znamka, na kateri temelji ugovor, registrirana, glede na pravilo 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95 več ne zadošča predložitev potrdila o vložitvi. Tedaj je treba predložiti potrdilo o registraciji ali enakovreden dokument. Po enakem sklepanju ne zadošča predložitev potrdila, ki dokazuje vložitev prošnje za podaljšanje, če je bilo podaljšanje opravljeno.

[…]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 12. decembra 2013 (zadeva R 1061/2012-2) se razveljavi.**

2. **UUNT nosi svoje stroške in stroške družbe Kicktipp GmbH.**

3. **Družba Società Italiana Calzature Srl nosi svoje stroške.**

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 5. februarja 2016.

Podpisi