Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (četvrto vijeće)

18. srpnja 2013.*

„Žalba – Prijava za registraciju verbalnog žiga Zajednice FISHBONE – Postupak povodom prigovora – Raniji nacionalni figurativni žig FISHBONE BEACHWEAR – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Uzimanje u obzir dodatnih dokaza koji nisu podneseni u određenom roku – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članci 42. stavci 2. i 3. i članak 76. stavak 2. – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 22. stavak 2.“

U predmetu C-621/11 P,

Povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 2. prosinca 2011.,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, ranije New Yorker SHK Jeans GmbH**,** sa sjedištem u Kielu (Njemačka), koji zastupa V. Spitz, *Rechtsanwalt*,

žalitelj,

druge stranke u postupku su:

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa P. Geroulakos, u svojstvu agenta,

tuženik u prvostupanjskom postupku,

Vallis K. - Vallis A. & Co. OE, sa sjedištem u Ateni (Grčka),

intervenijent u prvostupanjskom postupku,

SUD (četvrto vijeće),

u sastavu: L. Bay Larsen, predsjednik vijeća, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan i A. Prechal (izvjestiteljica), suci,

nezavisna odvjetnica: E. Sharpston,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

saslušavši mišljenje nezavisne odvjetnice na raspravi održanoj 16. svibnja 2013.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: engleski

Presudu

1 Svojom žalbom New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, ranije New Yorker SHK Jeans GmbH (u daljnjem tekstu: New Yorker Jeans), zatražio je poništenje presude Općeg suda od 29. rujna 2011., New Yorker SHK Jeans protiv OHIM-a – Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) (T-415/09, u daljnjem tekstu: pobijana presuda), kojom je Opći sud odbio tužbu za poništenje odluke prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 30. srpnja 2009. (predmet R 1051/2008-1) (u daljnjem tekstu: sporna odluka) koja se odnosi na postupak povodom prigovora koji su pokrenuli Vallis K. – Vallis A. & Co OE (u daljnjem tekstu: Vallis K. - Vallis A.) protiv prijave za registraciju verbalnog žiga FISHBONE koju je podnio New Yorker Jeans.

Pravni okvir

Uredba br. 207/2009

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.) kodificirala je i ukinula uredbu Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.).

3 Članak 15. Uredbe br. 207/2009 pod naslovom „Uporaba žigova Zajednice” propisuje:

„1. Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig Zajednice podliježe sankcijama predviđenim ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

[...]”

4 Članak 42. „Ispitivanje prigovora”, koji se nalazi u odjeljku 4. „Primjedbe trećih strana i prigovor” glave IV. „Postupak registracije” Uredbe br. 207/2009, određuje:

„1. U postupku ispitivanja prigovora Ured poziva stranke onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji on odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.

2. Ako podnositelj prijave to zatraži, nositelj ranijeg žiga Zajednice koji je podnio obavijest o prigovoru, mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu objave prijave žiga Zajednice, raniji žig Zajednice bio u stvarnoj uporabi u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje on navodi kao opravdanje za svoj prigovor ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig Zajednice na taj datum bio registriran najmanje pet godina. Ako nema dokaza o tomu, prigovor se odbacuje. Ako je raniji žig Zajednice rabljen u odnosu na samo jedan dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja prigovora, smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

3. Stavak 2. primjenjuje se na ranije nacionalne žigove iz članka 8. stavka 2. točke (a), zamjenjujući uporabu u državi članici u kojoj je raniji nacionalni žig zaštićen, uporabom u Zajednici.

[...]”

5 Članak 76. pod naslovom „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti”, koji se nalazi u odjeljku 1. „Opće odredbe” glave IX. „Postupak” Uredbe br. 2007/2009, određuje:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, Ured po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke.

2. Ured ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

Uredba (EZ) br. 2868/95

6 Pravilo 22. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. (SL L 172, str. 4., u daljnjem tekstu: Uredba br. 2868/95), određuje:

„Ako podnositelj prigovora mora dostaviti dokaze o uporabi ili pokazati da postoje opravdani razlozi za neuporabu, Ured ga poziva da dostavi traženi dokaz u roku koji mu odredi. Ako podnositelj prigovora ne dostavi dokaz prije isteka roka, Ured odbacuje prigovor.”

Pozadina spora

7 Opći sud iznio je pozadinu spora u točkama 1. do 12. pobijane presude na sljedeći način:

„1 [New Yorker Jeans] podnio je prijavu za registraciju žiga Zajednice 31. listopada 2003. [OHIM-u] u skladu s Uredbom (EZ) br. 40/94 [...].

2 Žig za koji je zatražena registracija je verbalni znak FISHBONE.

3 Proizvodi za koje je zatražena registracija su, *inter alia*, iz razreda 18. i 25. Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena [...]

[...]

5 Vallis K. - Vallis A. [...] podnio je 28. siječnja 2005. [...] na temelju članka 42. Uredbe br. 40/94 (postao članak 41. Uredbe br. 207/2009) prigovor na prijavu za registraciju žiga za proizvode iz točke 3. ove presude na temelju:

— grčke registracije figurativnog žiga br. 121579 podnesene 24. siječnja 1994. i registriranog 17. svibnja 1996. za proizvode ‚tee-shirts (majice), odjeća za plažu' iz razreda 25. [...]

7 Pismom od 5. travnja 2006. i nastavno na zahtjev [New Yorker Jeansa], OHIM je pozvao [Vallis K. - Vallis A.] da podnese, u skladu s člankom 43. Uredbe br. 40/94 (postao članak 42. Uredbe br. 207/2009), dokaz o uporabi ranijeg nacionalnog figurativnog žiga najkasnije do 6. lipnja 2006. Pismom od 6. lipnja 2006. [Vallis K. - Vallis A.] predočio je dokaze koji su se sastojali od izjave dane pod prisegom od 1. lipnja 2006., faktura i više fotografija.

8 Pismom od 25. rujna 2006. [New Yorker Jeans] je posebno istaknuo da su predočeni dokazi nedovoljni kako bi se dokazala stvarna uporaba ranijeg prava. Pismom od 14. studenoga 2006. OHIM je pozvao [Vallis K. - Vallis A.] da se očituje na navedene tvrdnje do 14. siječnja 2007.

9 Pismom podnesenim OHIM-u 15. siječnja 2007. [Vallis K. - Vallis A.] podnio je, *inter alia*, dodatne dokaze o uporabi koji su se sastojali od kataloga za 2000., 2001. i 2003.

10 Odjel za prigovore prihvatio je 26. svibnja 2008., na temelju članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, prigovor za dio osporavanih proizvoda, to jest za ‚torbe, naprtnjače' iz razreda 18 i za sve proizvode iz razreda 25. Kako bi zaključio o postojanju vjerojatnosti dovođenja u zabludu između predmetnih žigova, posebno je uzeo u obzir jedan od ranije spomenutih kataloga iz ljeta 2001.

11 Žalitelj (New York Jeans) je 16. srpnja 2008. podnio žalbu OHIM-u na temelju članaka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 (postali članci 58. do 64. Uredbe br. 207/2009) protiv odluke Odjela za prigovore.

12 Prvo žalbeno vijeće OHIM-a djelomično je [spornom odlukom] prihvatilo žalbu odbivši prigovor u pogledu ‚torbi, naprtnjača'" iz razreda 18 i prihvatilo odluku Odjela za prigovore u pogledu proizvoda iz razreda 25. Smatralo je, s jedne strane, da je Odjel za prigovore bio u pravu kada je uzeo u obzir dodatne dokaze podnesene 15. siječnja 2007. i, s druge strane, da je u ovom slučaju postojalo dovoljno dokaza o uporabi ranijeg grčkog žiga. [...]"

Pobijana presuda

8 Tužbom podnesenom tajništvu 14. listopada 2009. New Yorker Jeans zatražio je od Općeg suda da izmijeni spornu odluku i proglasi žalbu pred žalbenim vijećem osnovanom te odbije prigovor za proizvode iz razreda 25. Podredno, New Yorker Jeans traži poništenje te odluke u dijelu u kojem odbija njegovu žalbu i potvrđuje odbijanje registracije za te proizvode.

9 U prilog tužbi New Yorker Jeans posebno se pozvao na tužbeni razlog proizašao iz povrede članka 42. stavaka 2. i 3. i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 kao i iz povrede pravila 22. stavka 2. druge rečenice Uredbe br. 2868/95. On tvrdi da je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da je Odjel za prigovore bio ovlašten uzeti u obzir dodatne dokaze o uporabi ranijeg žiga koji su bili podneseni nakon isteka roka koji je odredio OHIM u skladu s navedenom odredbom.

10 Nakon što je podsjetio u točkama 23. i 24. pobijane presude, pozivajući se na presudu od 13. ožujka 2007. OHIM/Kaul (C-29/05 P, Zb., str. I-2213., točka 42.), da iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 proizlazi kao opće pravilo, ukoliko nije drugačije određeno, da stranke mogu podnositi činjenice i dokaze i nakon isteka rokova za njihovo podnošenje predviđenih Uredbom br. 207/2009 i da ničime nije zabranjeno OHIM-u da uzima u obzir činjenice i dokaze dostavljene nakon proteka roka, Opći sud odbio je takav tužbeni razlog New Yorker Jeansa presudivši u biti kako slijedi u točkama 25. do 34. navedene presude:

„25 [...] Pravilo 22. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 predviđa da, ako stranka koja podnosi prigovor treba, u skladu s člankom 42. stavkom 2. ili 3. Uredbe br. 207/2009, dostaviti dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga, OHIM je poziva da to učini u roku koji on odredi. Druga rečenica ranije navedenog pravila 22. dodaje da ako stranka koja podnosi prigovor ne dostavi takav dokaz u određenom roku, OHIM će odbaciti prigovor.

26 Iz navedene druge rečenice proizlazi da podnošenje dokaza o uporabi ranijeg žiga nakon isteka roka određenog za tu svrhu u načelu podrazumijeva odbacivanje prigovora a da OHIM nema diskrecijski prostor. [...]

[...]

30 [...] Potrebno je smatrati, s obzirom na to da su relevantni dokazi, poput izjave dane pod prisegom, faktura i fotografija, podneseni u određenom roku, to jest 6. lipnja 2006., da su [Vallis K. - Vallis A.] poštovali rok predviđen pravilom 22. stavkom 2. drugom rečenicom Uredbe br. 2868/95. Nadalje, nije sporno da je OHIM na temelju primjedaba podnositelja prijave da su podneseni dokazi nedostatni omogućio [Vallis K. - Vallis A.] da dostavi svoje primjedbe do 14. siječnja 2007. U tom kontekstu Odjel za prigovore mogao bi uzeti u obzir dokaze koje su [Vallis K. - Vallis A.] podnijeli uz primjedbe u navedenom roku.

31 Pravilo 22. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 treba razumjeti na način da ništa ne sprječava uvažavanje dodatnih dokaza, koji samo dopunjuju druge dokaze podnesene u određenom roku, s obzirom na to da su prvotni dokazi relevantni, ali ih je druga stranka osporila kao nedostatne. Takvo razmatranje, koje ni na koji način ne čini gore navedeno pravilo suvišnim, vrijedi tim više s obzirom na to da [Vallis K. - Vallis A.] nije zlorabio određene rokove namjerno koristeći taktike odgađanja ili pokazujući očiti nemar.

[...]

33 U ovom slučaju, s obzirom na to da dokazi koje je podnio [Vallis K. - Vallis A.] izvan roka koji je odredio Odjel za prigovore nisu prvi i jedini dokazi uporabe, nego dodatni dokazi koji potkrjepljuju relevantne dokaze podnesene u roku, činjenica da je tužitelj osporio te dokaze dovoljna je kako bi se opravdalo podnošenje dokaza od strane [Vallis K. - Vallis A.] kada je podnosio svoje primjedbe. Činjenica da su ti dokazi uzeti u obzir omogućila je da Odjel za prigovore i kasnije žalbeno vijeće odluče o stvarnoj uporabi ranijeg žiga na temelju svih relevantnih čimbenika i dokaza.

34 [...] Zaključak prema kojem je Odjel za prigovore bio u potpunosti u pravu kad je uzeo u obzir kataloge koji su mu bili podneseni 15. siječnja 2007. također se slaže s općenitijim ciljem koji podupire postupak povodom prigovora u smislu kojeg je članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 tumačen, a znači da dokazi koji su bili podneseni izvan roka trebaju biti uzeti u obzir pod uvjetom da se čine bitnima i da stadij postupka i okolnosti pod kojima su podneseni ne sprječavaju njihovo podnošenje."

11 Odbivši također druge tužbene razloge koje je New Yorker Jeans naveo u prilog svojoj tužbi, Opći sud odbio je tužbu.

Žalbeni zahtjevi stranaka pred Sudom

12 New Yorker Jeans svojom žalbom traži od Suda da ukine pobijanu presudu i prihvati njegovu tužbu iz prvog stupnja ili, podredno, vrati predmet Općem sudu kako bi on mogao dati konačnu odluku u sporu. Također traži od suda da naloži OHIM-u snošenje svih troškova.

13 OHIM traži od Suda da odbije žalbu i naloži New Yorker Jeansu snošenje troškova.

O žalbi

Argumentacija stranaka

14 U prilog svojoj žalbi New Yorker Jeans iznosi samo jedan žalbeni razlog proizašao iz povrede članka 42. stavka 2. i 3. i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, kao i pravila 22. stavka 2. Uredbe br. 2868/95.

15 Kao prvo, ističe da je Opći sud povrijedio navedene odredbe utvrdivši da je OHIM ispravno uzeo u obzir dodatne dokaze uporabe ranijeg žiga koje su predložili Vallis K. –Vallis A. 15. siječnja 2007.

16 Prema New Yorker Jeansu, budući da dokazi podneseni u roku koji je OHIM prvotno odredio nisu bili dovoljni kako bi se utvrdilo postojanje stvarne uporabe ranijeg žiga, OHIM je trebao odbaciti prigovor u skladu s pravilom 22. stavkom 2. drugom rečenicom Uredbe br. 2868/95, s obzirom na to da u tom pogledu navedena odredba predstavlja iznimku od pravila izloženog u članku 76. stavku 2. Uredbe br. 207/2009.

17 Takvo tumačenje ne stavlja u nepovoljan položaj suprotnu stranu s obzirom na to da je ona znala, prije nego što je podnijela prigovor, da će možda trebati na zahtjev dokazati stvarnu uporabu ranijeg žiga pod prijetnjom odbacivanja njenog prigovora, da će joj za to biti dodijeljen dostatan rok i da dodatno ima mogućnost tražiti produljenje tog roka. Osim toga, ta stranka zadržava pravo da naknadno traži poništenje novo registriranog žiga, čak i u slučaju kada bi njen prigovor bio odbačen.

18 Podredno, New Yorker Jeans, pozivajući se na točku 44. ranije navedene presude OHIM protiv Kaula, tvrdi da čak i ako bi se smatralo da je podnošenje dodatnih dokaza dopušteno, Opći sud je pogrešno protumačio pravilo iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 prema kojemu OHIM treba ispitati jesu li dokazi podneseni izvan roka relevantni i ne protivi li se stadij postupka u kojem su ti dokazi podneseni njihovom uzimanju u obzir. U tom pogledu OHIM je zloupotrijebio svoju diskrecijsku ovlast i zanemario obvezu očuvanja učinkovitosti postupka propustivši provjeriti postojanje novih elemenata koji bi opravdali to podnošenje izvan roka, jer činjenica da druga strana osporava dokaze koje je podnijela suprotna strana ne predstavlja novi dokaz.

19 OHIM ističe da je Opći sud u pobijanoj presudi ispravno protumačio pravilo 22. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 smatrajući da kada su, kao u ovom slučaju, relevantni dokazi uporabe žiga podneseni u roku određenom u skladu s tom odredbom, to ne sprječava da se naknadno podnesu dodatni dokazi te uporabe.

20 Takvo tumačenje pravila 22. stavka 2. u skladu s načelima koja je Sud iznio u ranije navedenoj presudi OHIM protiv Kaula i prihvaćanje takvih isključivo dodatnih dokaza ispunjava, u pravilu, različite kriterije iznesene u toj presudi.

Utvrđenje Suda

21 Kao prvo, u pogledu glavnog dijela žalbenog razloga New Yorker Jeansa najprije je potrebno istaknuti da članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 propisuje da OHIM ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje stranke nisu podnijele u roku.

22 Kao što je Sud presudio, iz teksta te odredbe proizlazi kao opće pravilo, ukoliko nije drugačije određeno, da stranke mogu podnositi činjenice i dokaze i nakon isteka rokova za njihovo podnošenje predviđenih Uredbom br. 207/2009 i da OHIM-u ničim nije zabranjeno da uzima u obzir činjenice i dokaze dostavljene nakon proteka roka (ranije navedena presuda OHIM protiv Kaula, točka 42.).

23 Navodeći da u takvom slučaju „može” odlučiti ne uzeti u obzir navedene dokaze, članak 76. stavak 2. dodjeljuje OHIM-u široku diskrecijsku ovlast da odluči, temeljeći svoju odluku na toj odredbi, hoće li uzeti takve dokaze u obzir ili ne (ranije navedena presuda OHIM protiv Kaula, točka 43.).

24 Preciznije, u pogledu podnošenja dokaza stvarne uporabe ranijeg žiga u kontekstu postupaka povodom prigovora, potrebno je istaknuti da iako članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 predviđa da ako podnositelj prijave za registraciju to zatraži, vlasnik žiga koji je uložio prigovor treba dostaviti dokaz o ranijoj uporabi svog žiga, a ukoliko to ne učini, prigovor će se odbaciti. Ta odredba ne propisuje rok u kojem se takav dokaz mora podnijeti.

25 S druge strane, pravilo 22. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 predviđa u tom pogledu da će, u slučaju kada je takav zahtjev podnesen, OHIM odrediti rok u kojem će pozvati vlasnika ranijeg žiga da dostavi dokaz o uporabi ranijeg žiga ili o postojanju opravdanih razloga za neuporabu.

26 O ovom slučaju, Odjel za prigovore OHIM-a primijenio je tu odredbu i odredio rok u kojem je Vallis K. – Vallis A. trebao podnijeti takav dokaz. Nije sporno da je Vallis K. – Vallis A. u tom roku podnio različite dokumente koji dokazuju uporabu ranijeg žiga.

27 Nadalje, potrebno je istaknuti da druga rečenica pravila 22. stavka 2. također navodi da će se, ukoliko dokaz o uporabi žiga ne bude podnesen u roku koji odredi OHIM, prigovor odbaciti.

28 U tom pogledu, iz teksta navedene odredbe doista proizlazi da će OHIM, u slučaju kada dokaz o uporabi predmetnog žiga ne bude podnesen u roku koji on odredi, automatski odbaciti prigovor. S druge strane, takav zaključak nije neminovan kada je dokaz o uporabi podnesen u tom roku.

29 U takvom slučaju, osim ako se ne čini da su ti dokazi nebitni za utvrđivanje stvarne uporabe žiga, postupak se nastavlja svojim tijekom. U skladu s tim OHIM je ovlašten, kao što je predviđeno u članku 42. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, pozvati stranke onoliko puta koliko je to potrebno da iznesu svoje primjedbe na njegove odluke ili na podneske drugih stranaka. U tom kontekstu, ako prigovor bude odbačen kao posljedica nedostatnih dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga, navedeno odbacivanje nije posljedica primjene pravila 22. stavka 2. Uredbe br. 2868/95, odredbe koja je u biti postupovne naravi, nego isključivo posljedica primjene materijalne odredbe iz članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

30 Iz svega prethodno navedenog proizlazi da je, kao što je Opći sud ispravno utvrdio u pobijanoj presudi, kada kao i ovom slučaju dokazi koji se smatraju bitnima u svrhu utvrđivanja uporabe predmetnog žiga budu podneseni u roku koji je odredio OHIM u skladu s pravilom 22. stavkom 2. Uredbe br. 2868/95, podnošenje dodatnih dokaza o toj uporabi moguće nakon isteka spomenutog roka. U takvom slučaju, što je Opći sud također ispravno utvrdio, OHIM-u nije ni na koji način zabranjeno uzeti u obzir dokaze podnesene nakon proteka roka kada koristi pravo prosudbe koje mu je dodijeljeno člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, kao što je navedeno u točkama 22. i 23. ove presude.

31 Iz svega navedenog slijedi da glavni dio jedinog žalbenog razloga valja odbiti.

32 Kao drugo, New Yorker Jeans tvrdi u podrednom dijelu navedenog žalbenog razloga da je Opći sud pogrešno propustio sankcionirati OHIM-ovu zloupotrebu diskrecijske ovlasti propustivši utvrditi jesu li dokazi koji su podneseni nakon proteka roka relevantni i je li ih zabranjeno uzeti u obzir u stadiju postupka u kojem su podneseni.

33 U pogledu OHIM-ove diskrecijske ovlasti s ciljem mogućeg uzimanja u obzir dokaza podnesenih nakon proteka roka, potrebno je napomenuti da je Sud već presudio da će, kada OHIM odlučuje u postupku povodom prigovora, uzimanje takvih dokaza u obzir vrlo vjerojatno biti opravdano u slučaju kada on smatra da će, s jedne strane, dokazi koji su podneseni kasno vjerojatno biti značajni za ishod postupka povodom prigovora i da se, s druge strane, stadij postupka u kojem su dokazi podneseni i okolnosti pod kojima su podneseni ne protive njihovom uzimanju u obzir (ranije navedena presuda OHIM protiv Kaula, točka 44.).

34 U ovom smislu jasno je iz utvrđenja činjenica koja je proveo Opći sud, osobito u točkama 33. i 34. pobijane presude, da je uzimanje u obzir dokaza koje je Vallis K. - Vallis A. podnio nakon proteka roka kao dodatak relevantnim dokazima koje je prvotno podnio, omogućilo Odjelu za prigovore i kasnije žalbenom vijeću da odluče o stvarnoj uporabi ranijeg žiga na temelju svih relevantnih činjenica i dokaza te da se stadij postupka u kojem su podneseni dodatni dokazi i okolnosti koje ga okružuju ne protive njihovom podnošenju.

35 Budući da je utvrđeno da je uzimanje u obzir dodatnih dokaza podnesenih nakon proteka roka omogućilo OHIM-u da utvrdi postojanje stvarne uporabe ranijeg žiga, argument kojim New Yorker Jeans tvrdi da OHIM nije utvrdio jesu li ti dokazi relevantni očito ne može biti prihvaćen.

36 S druge strane, potrebno je istaknuti da je u točki 31. pobijane presude Opći sud utvrdio da Vallis K. – Vallis A. nije zlorabio određene rokove namjerno koristeći taktike odgađanja ili pokazujući očiti nemar, nego je samo podnio dodatne dokumente nakon što je New Yorker Jeans osporio dokaze koje je prvotno podnio.

37 Različita utvrđenja Općeg suda koja su uključena, kao što je vidljivo iz točke 28. pobijane presude, među razmatranja koja su taj sud navela da odbije argumente New Yorker Jeansa, prema kojima je žalbeno vijeće pogrešno zaključilo da je Odjel za prigovore mogao u predmetnom slučaju uzeti u obzir kataloge koji su bili podneseni nakon proteka roka, ne sadrže nikakvu pravnu pogrešku.

38 Iz svih razmatranja koja prethode proizlazi da podredni dio jedinog žalbenog razloga, kojime je žalitelj prigovorio Općem sudu da je propustio sankcionirati navodnu OHIM-ovu zloporabu margine procjene koja mu je dana člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, nije osnovan.

39 S obzirom na to da jedini žalbeni razlog nije osnovan ni u jednom od svoja dva dijela, žalbu valja odbiti.

Troškovi

40 U skladu s člankom 184. stavkom 2. Poslovnika Suda, kada žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima.

41 Na temelju članka 138. stavka 1. Poslovnika, koji se primjenjuje na žalbene postupke u skladu s člankom 184. stavkom 1. istog Poslovnika, stranka koja izgubi spor dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da nije uspio u svojim zahtjevima i s obzirom na to da je OHIM zatražio da New Yorker Jeans snosi troškove, treba mu naložiti da snosi troškove.

Slijedom navedenog, Sud (četvrto vijeće) proglašava i presuđuje:

1. **Žalba se odbija.**

2. **New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG nalaže se snošenje troškova.**

Potpisi