Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
YVESA BOTA
od 3. svibnja 2018.[1]

**Predmet C-139/17 P**

**QuaMa Quality Management GmbH**
**protiv**

**Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)**

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Prigovor koji je podnio nositelj ranijeg žiga – Ovlaštenje za podnošenje prigovora – Postupak upisa prijenosa ranijeg žiga na novog nositelja – Žalba koja je djelomično nedopuštena i djelomično neosnovana”

## I. Uvod

1. Ovaj se predmet odnosi na žalbu koju je društvo QuaMa Quality Management GmbH (u daljnjem tekstu: žalitelj) podnijelo protiv presude Općeg suda Europske unije od 17. siječnja 2017., QuaMa Quality Management/EUIPO – Microchip Technology (medialbo) (T-225/15, neobjavljena; u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2017:10), a kojom je Opći sud odbio tužbu koju je ono podnijelo protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 19. veljače 2015.[2] u vezi s postupkom povodom prigovora između društva Microchip Technology, Inc. (u daljnjem tekstu: intervenijent) i Alexandera Boppa.

2. U prilog svojoj žalbi žalitelj ističe dva žalbena razloga koji se temelje, kao prvo, na povredi članka 41. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 207/2009[3], kojim je uređeno podnošenje prigovora na registraciju žiga, i, kao drugo, na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe kojim su utvrđeni uvjeti pod kojima postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova.

3. U skladu sa zahtjevom Suda, u ovom će se mišljenju analizirati samo prvi žalbeni razlog.

4. Iako se u okviru uvodne analize spisa čini da se tim prvim žalbenim razlogom pravno pitanje o ovlaštenju intervenijenta za podnošenje prigovora [članak 41. Uredbe br. 207/2009 i pravila 15. do 19. Uredbe (EZ) br. 2868/95[4]] ističe u kontekstu prijenosa ranijeg žiga na novog nositelja (članak 17. Uredbe br. 207/2009 i pravilo 31. Uredbe br. 2868/95), iz temeljitog ispitivanja teksta tog žalbenog razloga proizlazi da žalitelj nije uspio dokazati niti bilo kakvo iskrivljavanje činjenica i dokaza podnesenih Općem sudu niti bilo kakvu pogrešku koja se tiče prava, a kojom bi pobijana presuda bila zahvaćena.

1 Izvorni jezik: francuski

2 Spojeni predmeti R 1809/2014-4 i R 1680-2014-4

3 Uredba Vijeća od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

4 Uredba Komisije od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.)

5. U okviru ovog mišljenja predložit ću stoga Sudu da prvi žalbeni razlog ove žalbe, koji se temelji na povredi članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, odbaci kao djelomično nedopušten i odbije kao djelomično neosnovan.

## II. Okolnosti spora i postupak pred Općim sudom

6. Okolnosti ovog spora podrobno su iznesene u pobijanoj presudi na koju upućujem [5]. Elementi koji su ključni i nužni za razumijevanje ovog mišljenja mogu se sažeti na sljedeći način.

7. U okviru svoje tužbe podnesene Općem sudu žalitelj je istaknuo dva tužbena razloga.

8. U potporu svojem prvom tužbenom razlogu, žalitelj je istaknuo da je prigovor trebalo odbaciti jer je podnesen izvan rokova predviđenih u članku 41. stavku 1. Uredbe br. 207/2009. Naime, u trenutku u kojem je prigovor bio podnesen, intervenijent nije bio registriran kao nositelj ranijeg žiga, već je to bilo društvo SMSC Europe GmbH. Budući da je intervenijent na dan isteka roka za prigovor podnio samo prijavu za promjenu imena i adrese, a ne prijavu za upis prijenosa, on nije stoga imao procesnu legitimaciju za podnošenje prigovora na temelju članka 17. stavka 7. i članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009. Osim toga, žalitelj je tvrdio da EUIPO nije mogao prijavu za promjenu imena i adrese prekvalificirati u prijavu za prijenos, kao što je to pokazalo prvotno odbijanje prve prijave od strane Odjela za prigovore i intervenijentovo podnošenje druge prijave.

9. Opći sud je taj tužbeni razlog odbio.

10. Opći sud je u točkama 18. do 27. pobijane presude podsjetio na načela na kojima počiva postupak povodom prigovora kao i na uvjete koji su potrebni radi podnošenja prijave za upis prijenosa. Na temelju toga je u točki 29. te presude zaključio, pozivajući se na odredbe predviđene u članku 17. stavku 7. i članku 41. stavku 1. Uredbe br. 207/2009, da su prigovor ovlašteni podnijeti pravni sljednici koji još nisu upisani u registar kao nositelji, ali na koje je raniji žig bio prenesen, pod uvjetom da je EUIPO zaprimio njihovu prijavu za upis prijenosa.

11. Smatrajući da je intervenijent zapravo otklonio povrede koje utječu na prijavu za prijenos podnesenu u obliku prijave za promjenu imena i adrese i da je podnio dokaze o svojem ovlaštenju za podnošenje prigovora u roku koji je EUIPO odredio, Opći sud je stoga u točki 35. pobijane presude presudio da je prigovor podnesen istovremeno kad i prijava za promjenu imena i adrese nositelja ranijeg žiga, bio podnesen u roku određenom u smislu članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 s obzirom na objedinjene odredbe članka 17. stavka 7. te uredbe i pravila 31. stavaka 1. i 6. Uredbe br. 2868/95.

12. Opći sud je odbio žaliteljev argument da se prijavu za promjenu imena i adrese nije smjelo prekvalificirati u prijavu za upis prijenosa, zaključivši u točki 37. pobijane presude da se EUIPO ne može držati samo formalnog naziva prijave, a da u obzir ne uzme njezin sadržaj. U tom pogledu Opći sud je prije svega istaknuo u točki 38. pobijane presude da iz niti jedne odredbe uredbi br. 207/2009 i 2868/95 ne proizlazi da je korištenje ispravnog obrasca neophodan preduvjet za valjanost prijave. Potom je u točki 39. pobijane presude utvrdio da iz prijave za promjenu imena i adrese, koju je intervenijent podnio, jasno proizlazi da se ona odnosila na promjenu nositelja ranijeg žiga. Naposljetku, u točki 40. pobijane presude Opći sud je zaključio da činjenica da je Odjel za prigovore zaveo dvije prijave pod dva različita broja, uopće ne utječe na zaključak da je s obzirom na njezin jasan sadržaj EUIPO imao pravo postupati s prijavom za promjenu imena i adrese kao s prijavom za upis prijenosa.

5 Vidjeti t. 1. do 12. pobijane presude.

13. Opći sud je s obzirom na te elemente zaključio u točki 41. pobijane presude da EUIPO nije počinio nikakvu pogrešku tumačeći prijavu za promjenu imena i adrese kao prijavu za upis prijenosa u smislu članka 17. stavka 7. Uredbe br. 207/2009.

14. U točki 42. pobijane presude Opći sud je tako presudio da je žalbeno vijeće s pravom zaključilo da nema povrede članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 u glavnom postupku jer je intervenijent bio ovlašten podnijeti prigovor 9. travnja 2013. i jer je isti podnesen u određenom roku.

15. U potporu svojem drugom tužbenom razlogu žalitelj je istaknuo da je žalbeno vijeće EUIPO-a povrijedilo članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 jer nije pravilno ocijenilo vjerojatnost dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova.

16. Opći sud je odbio taj tužbeni razlog nakon što je ispitao svaku od kritika koje je žalitelj iznio u pogledu definicije relevantne javnosti, usporedbe predmetnih znakova i ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih žigova.

## III. Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka

17. Žalbom podnesenom tajništvu Suda u podnesku od 17. ožujka 2017. žalitelj od Suda zahtijeva da ukine pobijanu presudu i okviru odlučivanja o meritumu spora poništi odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 19. veljače 2015. Ta žalba počiva na dva žalbena razloga koji se temelje, kao prvo, na povredi članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 i, kao drugo, na povredi članka 8. stavka 1. točke (b) te uredbe.

18. EUIPO poziva Sud da, s jedne strane, odbije žalbu jer je u cijelosti neosnovana, te, s druge strane, naloži žalitelju snošenje troškova.

19. Intervenijent također poziva Sud da, s jedne strane, odbaci žalbu jer je u cijelosti nedopuštena, te, s druge strane, naloži žalitelju snošenje troškova.

## IV. Analiza prvog žalbenog razloga koji se temelji na tome da je Opći sud povrijedio članak 41. stavak 1. Uredbe br. 207/2009

20. U okviru svojeg prvog žalbenog razloga žalitelj u biti predbacuje Općem sudu da je zaključio da je s obzirom na uvjete utvrđene u članku 41. stavku 1. Uredbe br. 207/2009 intervenijent bio zapravo ovlašten podnijeti prigovor 9. travnja 2013. Žalitelj osobito smatra da je Opći sud pogrešno pošao od načela da je tog dana intervenijent podnio ispravnu prijavu za upis promjene nositelja žiga, ali da je tom prilikom samo koristio pogrešan obrazac.

21. Taj se žalbeni razlog može protumačiti kao da počiva na dva prigovora.

22. U potporu svojem prvom prigovoru, žalitelj predbacuje Općem sudu da je iskrivio činjenice i dokaze koji su mu podneseni, a osobito prijavu za promjenu imena i adrese koju je intervenijent podnio 9. travnja 2013. kao i zahtjev koji je EUIPO iznio u okviru dopisa koji je on uputio intervenijentu 15. travnja 2013.

23. U potporu svojem drugog prigovoru, žalitelj smatra, osim toga, da je Opći sud počinio pogrešku jer je tvrdio da podnošenje obrasca naslovljenog „*Recordal application*” (prijava za upis u registar) predstavlja dovoljan dokaz o prijenosu ranijeg žiga na novog nositelja.

### *A. Prvi prigovor koji se temelji na iskrivljavanju činjenica i dokaza podnesenih Općem sudu*

#### *1. Argumenti stranaka*

24. Žalitelj predbacuje Općem sudu da je iskrivio činjenice i dokaze koji su mu podneseni, a osobito prijavu za promjenu imena i adrese koju je intervenijent podnio 9. travnja 2013. kao i zahtjev koji je EUIPO iznio u okviru dopisa koji je on uputio intervenijentu 15. travnja 2013.

25. Što se tiče prijave za promjenu imena i adrese koju je intervenijent podnio 9. travnja 2013., žalitelj tvrdi da se nju nije moglo prekvalificirati u prijavu za upis prijenosa jer se s ovom potonjom postupalo kao s novom prijavom. Naime, EUIPO je 9. srpnja 2013. odbio prijavu za promjenu imena i adrese koja se osim toga odnosila na svih četrnaest žigova društva SMSC Europe i kasniju je prijavu za upis prijenosa prihvatio tek nakon isteka roka za podnošenje prigovora, a kao što to proizlazi iz sadržaja dopisa EUIPO-a upućenog intervenijentu 19. lipnja 2013. u kojem EUIPO navodi da prijava za upis prijenosa nosi datum 14. lipnja 2013.

26. Što se tiče dopisa koji je EUIPO 15. travnja 2013. uputio intervenijentu[6], žalitelj tvrdi da je Opći sud iskrivio taj dopis jer je zaključio da je EUIPO u tom okviru zahtijevao od intervenijenta „da ispuni odgovarajući obrazac u vezi s prijavom za upis prijenosa”[7]. Dakle, žalitelj predbacuje Općem sudu da je činjenice iz glavnog postupka pogrešno prikazao jer je tvrdio da je EUIPO odredio intervenijentu rok „za podnošenje dokaza u vezi s njegovim ovlaštenjem za podnošenje prigovora kao i za otklanjanje nepravilnosti u vezi s njegovom prijavom za upis prijenosa”[8]. Naime, žalitelj smatra da je EUIPO u stvarnosti samo naveo intervenijentu da „je izgledalo” da se promjena odnosi na nositelja, a ne na ime i adresu upisanog nositelja te je od njega zahtijevao da podnese „očitovanja” u tom pogledu. Žalitelj tvrdi da EUIPO nije stoga bio siguran u pogledu načina na koji je trebalo postupati s prijavom za promjenu imena i adrese.

27. Stoga tvrdi da se Opći sud nezakonito upustio u preširoko tumačenje zahtjeva koje je EUIPO sastavio.

28. EUIPO i intervenijent osporavaju sve te argumente.

#### *2. Moja ocjena*

29. Mislim da je taj prvi prigovor nedopušten uzimajući u obzir narav i opseg sudskog nadzora koji Sud provodi u okviru žalbe.

30. Naime, iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se na temelju članka 256. stavka 1. UFEU-a i članka 58. prvog stavka Statuta Suda Europske unije žalba može podnijeti isključivo o pitanjima prava, zbog nenadležnosti Općeg suda, zbog povrede postupka te zbog povrede prava Unije od strane Općeg suda. U načelu, Opći sud je dakle jedini nadležan, s jedne strane, utvrditi činjenice, osim u slučaju kada sadržajna netočnost njegovih utvrđenja proizlazi iz isprava u spisu koje su mu podnesene i, s druge strane, ocijeniti te činjenice. U tom kontekstu, Sud može na temelju članka 256. UFEU-a samo izvršavati nadzor nad pravnom kvalifikacijom navedenih činjenica i pravnih posljedica koje iz njih, prema mišljenju Općeg suda, proizlaze[9].

6 Žalitelj spominje dopis od 14. travnja 2013. Iz činjenica u glavnom postupku proizlazi da je taj dopis bio poslan 15. travnja 2013.

7 Ta ocjena proizlazi iz točke 31. pobijane presude.

8 Ta ocjena proizlazi iz točke 32. pobijane presude.

9 Presuda od 19. travnja 2012., Tomra Systems i dr./Komisija (C-549/10 P, EU:C:2012:221, t. 25. i navedena sudska praksa)

31. Dakle, Sud nije nadležan utvrđivati činjenice niti, načelno, ispitivati dokaze koje je Općі sud prihvatio u prilog tim činjenicama. Naime, ako su ti dokazi pravilno pribavljeni i poštovana su opća načela prava i postupovna pravila koja se primjenjuju na teret dokazivanja i izvođenje dokaza, samo je na Općem sudu da ocijeni vrijednost dokaza koji su mu dostavljeni. Ocjena činjenica stoga ne predstavlja, osim u slučaju iskrivljavanja tih dokaza, pravno pitanje koje, kao takvo, podliježe nadzoru Suda u okviru žalbe [10].

32. Kada žalitelj navodi da je Općі sud iskrivio činjenice i dokaze koji su mu podneseni, Sud može izvršiti sudski nadzor.

33. Iskrivljavanje postoji kada proizlazi da je ocjena postojećih činjenica i dokaza očito pogrešna jer je Općі sud, prema sudskoj praksi Suda, „očito prekoračio granice razumne ocjene” [11]. Kako bi se dokazalo da takvo iskrivljavanje postoji, žalitelj se ne smije stoga zadovoljiti prijedlogom za tumačenje drukčije od onog koje je Općі sud primijenio, već mora precizno navesti dokaze koje je Općі sud iskrivio i dokazati pogreške u analizi koje su prema njegovoj ocjeni navele Općі sud na to iskrivljavanje. Naposljetku, to iskrivljavanje mora biti jasno vidljivo iz dokumenata u spisu bez da se mora ponovno ocijeniti podnesene činjenice i dokaze ili ocijeniti nove dokaze.

34. Na temelju tih načela i te sudske prakse, taj prigovor nije prema mojem mišljenju dopušten.

35. Doduše, žalitelj precizno određuje dokaze koje je prema njegovu mišljenju Općі sud iskrivio, to jest prijavu za promjenu imena i adrese koju je intervenijent podnio 9. travnja 2013. kao i zahtjev koji je EUIPO iznio u okviru dopisa koji je on uputio intervenijentu 15. travnja 2013. Ipak, žalitelj nije uspio dokazati iskrivljavanje tih dokaza jer su prema mojem mišljenju argumenti koje iznosi nedostatni da se dokaže da je Općі sud očito prekoračio granice razumne ocjene, kao što se to zahtijeva u sudskoj praksi Suda.

36. Što se tiče žaliteljevih argumenata u vezi s navodnim iskrivljavanjem prijave za promjenu imena i adrese koju je intervenijent podnio 9. travnja 2013., valja utvrditi da žalitelj u stvarnosti nastoji samo ishoditi preispitivanje argumenata koje je podnio Općem sudu. Naime, argumente koje je već podnio Općem sudu žalitelj samo ponavlja kako bi ishodio novu ocjenu činjenica što, kako smo vidjeli, nije u nadležnosti Suda [12].

37. Što se tiče žaliteljevih argumenata u vezi s navodnim iskrivljavanjem dopisa koji je EUIPO 15. travnja 2013. uputio intervenijentu, žalitelj u stvarnosti usmjerava svoje kritike na način na koji je Općі sud ocijenio sadržaj tog dopisa predlažući tumačenje drukčije od onog koji je taj sud primijenio. On tako iznosi svoju vlastitu ocjenu činjenica i dokaza podnesenih Općem sudu, ali prema mojem mišljenju ne uspijeva dokazati da je njegova analiza očito pogrešna.

### *B. Drugi prigovor koji se temelji na pogrešnoj ocjeni dokaza o ovlaštenju intervenijenta za podnošenje prigovora*

#### *1. Argumenti stranaka*

38. Prema mojem shvaćanju, u potporu svojem drugom prigovoru žalitelj kritizira analizu Općeg suda koja se nalazi u točki 30. pobijane presude.

10 Presuda od 19. travnja 2012., Tomra Systems i dr./Komisija (C-549/10 P, EU:C:2012:221, t. 26. i navedena sudska praksa)

11 Presuda od 19. prosinca 2013., Siemens i dr./Komisija (C-239/11 P, C-489/11 P i C-498/11 P, neobjavljena, EU:C:2013:866, t. 44.)

12 Vidjeti osobito presudu od 7. siječnja 2004., Aalborg Portland i dr./Komisija (C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P, EU:C:2004:6, t. 51. kao i navedenu sudsku praksu).

39. U toj je točki Opći sud istaknuo sljedeće:

„30. U ovom je slučaju nesporno da je intervenijent prijavu [za promjenu imena i adrese] od 9. travnja 2013. podnio EUIPO-u zajedno sa svojim prigovorom koji je podnesen u roku predviđenom u tu svrhu. Podaci koji su navedeni u pravilu 31. [stavku] 1. točkama (a) do (d) Uredbe br. 2868/95 i trebaju biti sadržani u prijavi za prijenos, bili su vidljivi iz obavijesti o prigovoru i prijave [za promjenu imena i adrese] od 9. travnja 2013. *Nije bilo tek dostatnog dokaza o prijenosu*, u skladu s pravilom 31. stavkom 5. Uredbe br. 2868/95 i točkom 3.5. dijela E, odjeljka 3., poglavlja 1. Smjernica [o postupcima pred] EUIPO-m[13]" [14].

40. Žalitelj smatra da je bilo netočno tvrditi da se podnošenjem obrasca naslovljenog „*Recordal application*" (prijava za upis u registar) iznosi dostatan dokaz o prijenosu ranijeg žiga na novog nositelja. Smatra da je izvođenje dokaza zahtijevalo da intervenijent dokaže da je prijenos bio doista proveden u roku za prigovor, a ne nakon njegova isteka. No, žalitelj smatra da se to ne može dokazati niti na temelju obrasca „*Recordal application*" (prijava za upis u registar) niti bilo kojeg drugog dokumenta u spisu.

41. EUIPO i intervenijent osporavaju sve te argumente.

*2. Moja ocjena*

42. Smatram da taj drugi prigovor treba odbiti kao neosnovan.

43. Naime, on se zasniva na pogrešnom tumačenju iz točke 30. pobijane presude. U toj je točki Opći sud samo istaknuo činjenice koje su, kao što to pokazuje korištenje izraza „nesporno je" u uvodu navedene točke, bile utvrđene između stranaka koje ih nisu osporavale. Istaknuvši da „[n]ije bilo […] tek dostatnog dokaza o prijenosu, u skladu s pravilom 31. stavkom 5. Uredbe br. 2868/95 i točkom 3.5. dijela E, odjeljka 3., poglavlja 1. Smjernica EUIPO-a", Opći sud je samo primio na znanje odredbe predviđene u pravilu 31. stavcima 1. i 5. Uredbe br. 2868/95 kao i Smjernice EUIPO-a te uopće nije tvrdio da je podnijevši obrazac „*Recordal application*" (prijava za upis u registar) intervenijent podnio dostatan dokaz o prijenosu koji EUIPO navodno zahtijeva. Pitanje je li podnošenje takvog obrasca bilo dostatan dokaz o ovlaštenju intervenijenta za podnošenje prigovora u smislu tih odredbi, nije bilo istaknuto pred Općim sudom i o njemu se nije raspravljalo.

44. Čak i da je to pitanje bilo izričito istaknuto pred Općim sudom, zaključujem da žalitelj ne osporava činjenicu da su podaci koji su navedeni u pravilu 31. stavku 1. točkama (a) do (d) Uredbe br. 2868/95 i koje prijava za prijenos mora sadržavati, bili vidljivi već iz obavijesti o prigovoru i prijave za promjenu imena i adrese podnesene 9. travnja 2013., a kao što je to Opći sud istaknuo u točki 30. pobijane presude. Iako u okviru svojih navoda žalitelj upućuje osim toga na „izvođenje dokaza", ističem da on ne osporava niti način na koji je Opći sud protumačio i primijenio pravilo 31. stavke 1. i 5. Uredbe br. 2868/95 kao i točku 3.5. dijela E, odjeljka 3., poglavlja 1. Smjernica EUIPO-a, a osobito pravilo 31. stavak 5. te uredbe iz kojeg jasno proizlazi da dostatan dokaz o prijenosu u smislu članka 17. Uredbe br. 207/2009 jest okolnost da je prijavu za upis prijenosa u registar potpisao registrirani nositelj ranijeg žiga i njegov pravni sljednik. Iako žalitelj nastoji tako objasniti razloge zbog kojih je dokaz o prijenosu bio prema njegovu mišljenju nedostatan da se dokaže ovlaštenje intervenijenta za podnošenje prigovora, on ne prepoznaje nikakvu pogrešku koja se tiče prava, a kojom bi pobijana presuda bila zahvaćena.

45. S obzirom na ove elemente smatram da je slijedom toga ovaj prigovor neosnovan.

13 U daljnjem tekstu: Smjernice EUIPO-a

14 Moje isticanje

46. S obzirom na sva ova razmatranja, mišljenja sam da je stoga prvi žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 41. stavka 1. Uredbe br. 207/2009, djelomično nedopušten i djelomično neosnovan.

## V. Zaključak

47. S obzirom na prethodna razmatranja predlažem Sudu da odluči na sljedeći način:

Prvi žalbeni razlog djelomično je nedopušten i djelomično neosnovan.