Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 7. julija 2016*

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije LUCEO — Absolutni razlog za zavrnitev — Slaba vera ob vložitvi zahteve za registracijo — Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-82/14,

Copernicus-Trademarks Ltd s sedežem v Borehamwoodu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa F. Henkel, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa A. Schifko, agent,

tožena stranka,

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

Maquet GmbH s sedežem v Rastattu (Nemčija), ki jo zastopa N. Hebeis, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 25. novembra 2013 (zadeva R 2292/2012-4) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Copernicus-Trademarks in Maquet,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi G. Berardis, predsednik, O. Czúcz (poročevalec) in A. Popescu, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 4. februarja 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 15. maja 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 19. maja 2014,

na podlagi replike, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 4. septembra 2014,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi duplike intervenientke, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 18. novembra 2014,

na podlagi pisnih vprašanj Splošnega sodišča strankam, njihovih odgovorov in njihovih stališč o odgovorih drugih strank,

ker v roku enega meseca po obvestilu o koncu pisnega postopka stranke niso vložile predloga za razpis obravnave, je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in na podlagi člena 135a Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991 odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Maquet GmbH, je 29. julija 2009 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije. Znamka, za katero je zahtevana registracija, je besedni znak LUCEA LED za proizvode „kirurške svetilke“ iz razreda 10 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen. Ta prijava znamke Evropske unije je bila objavljena 17. avgusta 2009 v Biltenu znamk Skupnosti št. 31/2009.

2 Družba Copernicus EOOD (v nadaljevanju: Copernicus), ki jo zastopa A., je 16. septembra 2009 pri EUIPO na podlagi Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.

3 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija (v nadaljevanju: sporna znamka), je besedni znak LUCEO.

4 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 10, 12 in 28 in za vsak posamezen razred ustrezajo temu opisu:

— razred 10: „Kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in instrumenti, umetni udi, oči in zobje; ortopedski izdelki; kirurški material za šivanje“;

— razred 12: „Turistična vozila za vožnjo, vključena v razred 12; kolesa za motorna kolesa, vključena v razred 12; motorna kolesa, vključena v razred 12; mopedi, vključeni v razred 12; traktorji, vključeni v razred 12; avtodomi in počitniške ali stanovanjske prikolice, vključeni v razred 12; zračni transporterji, vključeni v razred 12; vesoljska vozila, vključena v razred 12; vozila na tirih, vključena v razred 12; vozila na gosenicah, vključena v razred 12; vodna vozila, vključena v razred 12; amfibijska vozila, vključena v razred 12; invalidski vozički in skuterji, vključeni v razred 12; vozički za golf, otroška vozila, deli za motorna vozila, vključeni v razred 12, in sicer karoserijski deli, enote, motorji, sestavni deli šasij, zlasti zavorni deli, vzmeti, parni aparati, smerniki, vzmetenje kolesa, kolesa, plašči, okrasni pokrovi za kolesa vozil; platišča; vzmetenje osi; sestavni deli menjalnikov, in sicer verige, menjalniki, prenosne gredi; dodatki za motorna vozila, vključena v razred 12, in sicer vlečne kljuke; strešni prtljažniki za vozila, priprave za prevoz prtljage v vozilih, otroški sedeži, ponjave; zimske verige“;

— razred 28: „Izdelki za gimnastiko in šport; igre“.

5 Družba Copernicus je glede sporne znamke zahtevala priznanje prednostne pravice, ki je temeljila na zahtevi za registracijo avstrijske znamke LUCEO št. 1533/2009, vloženi pri Österreichisches Patentamt (avstrijski patentni urad) 16. marca 2009 za enake proizvode, kot so navedeni v točki 4.

6 Družba Capella EOOD, ki je 21. oktobra 2009 postala imetnica prijave sporne znamke in ki jo je zastopal A., je 12. novembra 2009 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 zoper zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED vložila ugovor.

7 Ugovor je temeljil na zahtevi za registracijo sporne znamke. Družba Capella je, čeprav je bil datum vložitve te zahteve poznejši od datuma vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ob sklicevanju na prednostno pravico, navedeno zgoraj v točki 5, zatrjevala, da je njena znamka prejšnja.

8 Prijava sporne znamke je bila objavljena 1. marca 2010 v Biltenu znamk Skupnosti št. 39/2009.

9 Sporna znamka je bila 26. oktobra 2010 registrirana pod številko 8554974. Datum prednostne pravice za to znamko, ki je bil 16. marec 2009, je bil vpisan v register.

10 Intervenientka je 3. maja 2011 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke glede vseh proizvodov in storitev, za katere je bila ta registrirana.

11 Razlog za ugotovitev ničnosti, na katerega se je sklicevala v utemeljitev te zahteve, je bil razlog iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Po mnenju intervenientke družba Copernicus pri vložitvi prijave znamke ni ravnala v dobri veri.

12 V register znamk Evropske unije sta bili kot imetnici sporne znamke vpisani družba Verus EOOD, in sicer 6. septembra 2011, in tožeča stranka, družba Copernicus-Trademarks Ltd, 27. avgusta 2012, obe pa je zastopal A.

13 Oddelek za izbris je 14. decembra 2012 ugotovil ničnost sporne znamke z obrazložitvijo, da družba Copernicus pri vložitvi zahteve za registracijo ni ravnala v dobri veri.

14 Tožeča stranka, ki jo je zastopal A., je istega dne pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.

15 Družba Ivo-Kermartin GmbH, ki jo je tudi zastopal A., je bila 13. novembra 2013 v register znamk Evropske unije vpisana kot nova imetnica sporne znamke.

16 Z odločbo z dne 25. novembra 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), katere naslovnica je tožeča stranka, je četrti odbor za pritožbe pri EUIPO pritožbo zavrnil. Ta je potrdil ugotovitev oddelka za izbris, da družba Copernicus pri prijavi sporne znamke ni ravnala v dobri veri. V zvezi s tem se je odbor za pritožbe oprl zlasti na preudarek, da je družba Copernicus zahtevala registracijo sporne znamke le zato, da bi lahko ugovarjala zahtevi za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED in da bi od tega imela gospodarske koristi.

Predlogi strank

17 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi in zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke zavrne;

— podredno, izpodbijano odločbo razveljavi in zadevo vrne v odločanje odboru za pritožbe;

— EUIPO naloži plačilo stroškov postopka.

18 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Pravo

A – *Dopustnost tožbe*

19 Ob vložitvi tožbe imetnica sporne znamke ni bila več tožeča stranka, temveč družba Ivo-Kermartin (glej točko 15 zgoraj).

20 Tožeča stranka je 4. septembra 2014 kot prilogo K.17 k repliki vložila dokument, iz katerega je razvidno, da jo je družba Ivo-Kermartin pooblastila, da v njenem in svojem interesu nadaljuje z zadevo pri Splošnem sodišču.

21 V zvezi s tem je dovolj spomniti, da je sodišče Evropske unije pristojno, da glede na okoliščine posameznega primera presodi, ali dober potek sojenja upravičuje zavrnitev tožbe kot neutemeljene, ne da bi bilo predhodno odločeno o njeni dopustnosti (sodba z dne 26. februarja 2002, Svet/Boehringer, C-23/00 P, EU:C:2002:118, točki 51 in 52).

22 V teh okoliščinah Splošno sodišče meni, da je treba v interesu ekonomičnosti postopka najprej preučiti utemeljenost razveljavitvene tožbe, ne da bi se pred tem odločilo o dopustnosti tožbe, saj tožba iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, vsekakor ni utemeljena.

B – *Utemeljenost tožbe*

23 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, in sicer, prvi se nanaša na kršitev člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 76 navedene uredbe in tretji na kršitev člena 52(1)(b) te uredbe.

24 Tožeča stranka skuša s trditvami v teh treh tožbenih razlogih, ki se deloma prekrivajo, v bistvu izpodbiti ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, ko je vložila zahtevo za registracijo sporne znamke. Te trditve se nanašajo na ugotovitev odbora za pritožbe, da je treba ob upoštevanju vseh okoliščin te zahteve šteti, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri. Tožeča stranka navaja tudi trditve, katerih namen je izpodbiti utemeljenost ugotovitev odbora za pritožbe, ki se nanašajo na obstoj takih okoliščin, in trditve, ki se nanašajo na to, da tudi intervenientka ni ravnala v dobri veri, in da odbor za pritožbe ni upošteval te okoliščine.

25 Ob upoštevanju vsebine tožbenih razlogov, ki jih navaja tožeča stranka, je treba najprej navesti upoštevne določbe in upoštevno sodno prakso, nato preučiti njene trditve, katerih namen je ovreči ugotovitve odbora za pritožbe, ki se nanašajo na okoliščine zahteve za registracijo sporne znamke, nato trditve, ki se nanašajo na ugotovitev odbora za pritožbe glede slabe vere družbe Copernicus in nazadnje, trditve, ki se nanašajo na to, da odbor za pritožbe ni zadostno upošteval slabe vere intervenientke.

1. *Upoštevne določbe in upoštevna sodna praksa*

26 Ureditev registracije znamke Evropske unije temelji na načelu „prvega vložnika“ iz člena 8(2) Uredbe št. 207/2009. Na podlagi tega načela je znak mogoče registrirati kot znamko Evropske unije, le če tega ne preprečuje prejšnja znamka (glej sodbo z dne 11. julija 2013, SA.PAR./UUNT – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, točka 17 in navedena sodna praksa).

27 Na uporabo tega načela pa med drugim vpliva člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, na podlagi katerega je treba znamko Evropske unije razglasiti za nično na podlagi zahteve, vložene pri EUIPO, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če vložnik ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke (glej sodbo z dne 11. julija 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, točka 18 in navedena sodna praksa).

28 Pojem slabe vere iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se nanaša na subjektivne vzgibe vložnika zahteve za registracijo znamke, in sicer na nepošten ali drug zlovešč vzgib. Pomeni ravnanje, ki odstopa od sprejetih načel glede etičnega vedenja ali dobrih poslovnih običajev v industrijskih ali trgovinskih zadevah (glej v tem smislu sodbo z dne 14. februarja 2012, Peeters Landbouwmachines/UUNT – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, točke od 35 do 38, in sklepne predloge generalne pravobranilke E. Sharpston v zadevi Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:148, točka 60).

29 Pri presoji, ali vložnik ni ravnal v dobri veri, je treba zlasti preučiti, ali namerava prijavljeno znamko uporabljati. V teh okoliščinah je treba spomniti, da bistvena funkcija znamke pomeni, da potrošniku oziroma končnemu uporabniku zagotavlja enakost izvora zadevnega proizvoda ali storitve s tem, da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali to storitev razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor (sodba z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, točka 45).

30 Namen, da se prepreči trženje proizvoda, v nekaterih okoliščinah lahko kaže na slabo vero prijavitelja. Tako je zlasti, če se pozneje izkaže, da je ta registriral znak kot znamko Evropske unije, ne da bi ga nameraval uporabljati, ampak zgolj z namenom, da tretji osebi prepreči vstop na trg (sodbi z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, točki 43 in 44, ter z dne 8. maja 2014, Simca Europe/UUNT – PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12, EU:T:2014:240, točka 37).

31 Namen prijavitelja v upoštevnem času je subjektivni dejavnik, ki ga je treba presojati ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov, ki so značilni za obravnavano zadevo in obstajajo ob vložitvi zahteve za registracijo znaka kot znamke Evropske unije. Ta motivacija je običajno dokazana s sklicevanjem na objektivna merila, med katerimi je med drugim poslovna logika, del katere je vložitev zahteve za registracijo (glej v tem smislu sodbo z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, točke 37, 42 in 53).

32 Pri celoviti analizi, opravljeni na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, je mogoče upoštevati tudi izvor izpodbijanega znaka in njegovo uporabo od oblikovanja, poslovno logiko, del katere je vložitev zahteve za registracijo znaka kot znamke Evropske unije, in časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za navedeno vložitev (glej v tem smislu sodbo z dne 14. februarja 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, točke od 21 do 23).

33 Stranka, ki se namerava opreti na ta absolutni razlog za ugotovitev ničnosti, mora dokazati okoliščine, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da je bil imetnik znamke Evropske unije ob vložitvi zahteve za registracijo te znamke v slabi veri (sodba z dne 11. julija 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10, EU:T:2013:372, točka 18).

34 Ob upoštevanju teh določb in te sodne prakse je treba preučiti trditve tožeče stranke.

2. *Trditve glede ugotovitev odbora za pritožbe, ki se nanašajo na okoliščine zahteve za registracijo sporne znamke*

35 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi ugotovil, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke del strategije zlorabe vložitve zahtev za registracijo znamk, na podlagi katerih se je zahtevalo priznanje prednostne pravice pri zahtevi za registracijo znamke Evropske unije z obidenjem šestmesečnega roka za razmislek člena 29(1) Uredbe št. 207/2009 in petletnega roka za uporabo iz člena 51(1)(a) te uredbe. Zahteva za registracijo sporne znamke naj bi bila vložena le zato, da bi bilo mogoče vložiti ugovor zoper zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka, in od tega ugovora imeti gospodarske koristi. Strategija vložitve, del katere je bila zahteva za registracijo sporne znamke, naj za tretje osebe ne bi bila transparentna.

36 Tožeča stranka meni, da so te ugotovitve napačne.

a) Ugotovitev, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke del strategije zlorabe vložitve

37 Kot je bilo navedeno zgoraj v točki 35, je bila prva okoliščina, ki jo je odbor za pritožbe upošteval, ta, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke del strategije, po kateri so bile zahteve za registracijo znamk, na podlagi katerih se je zahtevalo priznanje prednostne pravice glede zahteve za registracijo znamke Evropske unije, vložene z obidenjem roka šestih mesecev za razmislek in petletnega roka za uporabo ter A., zastopniku tožeče stranke, zagotoviti položaj blokiranja s tem, da ugovarja zoper zahteve za registracijo znamk, ki so jih vložile tretje osebe.

38 Odbor za pritožbe je obstoj take strategije ugotovil zlasti v točkah 20, 25, 31, 32, 35 in 41 izpodbijane odločbe. V točki 20 izpodbijane odločbe je navedel, da je bila družba Copernicus povezana z A., in da pri presoji, ali ta ni ravnala v dobri veri, ni treba upoštevati le njenega ravnanja temveč tudi ravnanje A. in ravnanje vseh ostalih družb, ki so z njim povezane. Po mnenju odbora za pritožbe je A. prek teh družb uporabljal strategijo vložitev, ki je vključevala veliko število zahtev za registracijo, in sicer 2392 prijav nemških znamk in približno 750 prijav avstrijskih znamk, od katerih je bilo mogoče vsaj eno registrirati v vsaki državi (točka 25 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je zlasti v točkah 25, 35 in 41 izpodbijane odločbe navedel, da so bile vse te zahteve vložene le zato, da bi se nato zahtevalo priznanje prednostne pravice glede prijave znamke Evropske unije. Strategija A. naj bi vključevala neomejeno verigo prijav nacionalnih znamk, ne da bi bile plačane pristojbine za vložitev. Če bi tretja oseba zahtevala registracijo enake ali podobne znamke, bi torej A. zahteval registracijo znamke Evropske unije in glede nje zahteval priznanje prednostne pravice, pri čemer bi se oprl na zadnji člen verige prijav nacionalnih znamk. Nato bi ugovarjal zahtevi za registracijo tretje osebe ter se pri tem oprl na to zahtevo za registracijo. Odbor za pritožbe je v točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe menil, da je do tega primera pred njim prišlo le v zadevah, v katere je bil vpleten A., zato to ni naključje, temveč posledica strategije vložitev, ki jo je uporabljal A.

39 Odbor za pritožbe je zlasti v točkah od 27 do 29, 33, 35, 36 in 43 izpodbijane odločbe navedel razloge, iz katerih je menil, da je zahteva za registracijo sporne znamke del te strategije zlorabe vložitve. V točkah od 27 do 29 izpodbijane odločbe je tako navedel, da je bil od leta 2003 znak LUCEO predmet zahtev za registracijo kot nacionalne znamke v Avstriji in Nemčiji ter da se je od leta 2005 sledilo šestmesečnemu ritmu glede zahtev na podlagi sheme „marca v Avstriji, septembra v Nemčiji“. Ta šestmesečni ritem naj bi ustrezal ravno obdobju šestih mesecev za razmislek za zahtevo za priznanje prednostne pravice. Za te zahteve se je štelo, da so bile zaporedno umaknjene, saj pristojbina za vložitev ni bila plačana. Odbor za pritožbe je zlasti v točki 33 izpodbijane odločbe ugotovil, da je družba Copernicus zahtevala registracijo sporne znamke šele po tem, ko je intervenientka zahtevala registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ter glede sporne znamke zahtevala priznanje prednostne pravice, ki je temeljila na zadnjem členu zahtev za registracijo nacionalnih znamk LUCEO, to je zahtevi za registracijo avstrijske znamke, vloženi 16. marca 2009. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da je A. z veriženjem različnih zahtev za registracijo nacionalnih

znamk LUCEO skušal zahtevati priznanje prednostne pravice glede sporne znamke še leta po vložitvi prve zahteve za registracijo znaka LUCEO kot nacionalne znamke, čeprav člen 29 Uredbe št. 207/2009 določa le šestmesečni rok za razmislek. Odbor za pritožbe je v točkah 36 in 43 izpodbijane odločbe navedel, da je A. izjavil, da osebno ne želi uporabljati znamke LUCEO in da A. ni mogel navesti imena strank, ki so zanjo izrazile interes. Odbor za pritožbe je v točkah 35, 36 in 43 izpodbijane odločbe menil, da je trditev, da se je znamka LUCEO z zahtevami za registracijo nacionalnih znamk „razvijala“, le pretveza. V zvezi s tem je odbor za pritožbe, navedel, prvič, da ravnanje, s katerim se vložene zahteve za registracijo nacionalnih znamk ponavljajo, ne da bi obstajal namen plačila pristojbin za vložitev ali uresničitve njihove registracije, ni mogoče šteti za razvoj znamke, ravno tako ne dejstva, da se razredi v vsaki novi zahtevi malo spremenijo. Drugič, menil je, da po vložitvi zahteve za registracijo že „najdenega“ znaka, v tem primeru znaka LUCEO, za odločitev, da ga registrira kot znamko Evropske unije, ne potrebuje leta za razmislek. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da je bil edini cilj zahteve za registracijo sporne znamke „prestreči“ zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka.

40 Tožeča stranka meni, da so ti preudarki odbora za pritožbe napačni. V zvezi s tem navaja trditve, katerih namen je izpodbiti, prvič, ugotovitev odbora za pritožbe, da je obstajala strategija zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., in drugič, ugotovitev, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke del te strategije.

Obstoj strategije zlorabe vložitve

41 Tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da je A. uporabljal strategijo zlorabe vložitve, kot je opisana zgoraj v točki 38. V zvezi s tem trdi, prvič, da je A. v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe uresničeval legitimno poslovno ravnanje, in sicer agencije za znamke. Drugič, trdi, da so sklepi, ki jih je odbor za pritožbe izpeljal iz obstoja drugih zadev pred njim, v katere je bil vpleten A., napačni.

– Trditve, ki se nanašajo na legitimnost poslovnega ravnanja, ki ga je uresničeval A.

42 Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe iz števila zahtev za registracijo nacionalnih znamk, ki bi jih bilo mogoče pripisati A., ne bi smel sklepati, da so bile te vložene le zato, da bi bilo mogoče nato zahtevati priznanje prednostne pravice glede zahteve za registracijo znamke Evropske unije. Nasprotno, večje število teh zahtev naj bi bila neposredna posledica njegove legitimne dejavnosti kot agencije za znamke, s katero naj bi ustvarjal portfelj znamk, namenjenih prodaji tretjim osebam, česar pa odbor za pritožbe naj ne bi zadostno upošteval. Zahteve za registracijo nacionalnih znamk naj bi bile del razvojnega procesa znamk.

43 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

44 V zvezi s tem je treba navesti, prvič, da tožeča stranka ni predložila trditve za ovrženje ugotovitve odbora za pritožbe, da pri presoji, ali družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, ni treba upoštevati le njenega ravnanja temveč tudi ravnanje A. in vseh ostalih družb, ki so z njim povezane.

45 Drugič, ugotoviti je treba, da je odbor za pritožbe v točki 34 izpodbijane odločbe izhajal iz tega, da nič ne nasprotuje temu, da podjetje opravlja dejavnost agencije za znamke, in torej v okviru take dejavnosti vloži zahteve za registracijo za znamke, ki jih ne želi samo uporabiti, temveč prodati tretjim osebam. Vendar je odbor za pritožbe menil, da dejavnosti A. ni mogoče enačiti s tako dejavnostjo.

46 Tretjič, zavrniti je treba trditev tožeče stranke, da je veriženje zahtev za registracijo nacionalnih znamk del napora, s katerim se skuša znamke razviti in ki bi ga lahko legitimno uresničevala agencija za znamke.

47 V zvezi s tem je sicer treba navesti, da nič ne nasprotuje temu, da imetnik veljavno registrirane znamke to „razvije“ z znamko, ki ji sledi, tako da glede znaka spremeni seznam navedenih proizvodov in storitev ali geografsko območje varstva.

48 Vendar je A., kot je razvidno iz ugotovitev odbora za pritožbe, preden se je iztekel šestmesečni rok za razmislek, da se na podlagi člena 29(1) Uredbe št. 207/2009 vloži zahteva za priznanje prednostne pravice glede znamke Evropske unije, verižno in izmenično v Nemčiji in Avstriji vsakih šest mesecev vlagal zahteve za registracijo nacionalnih znamk. Za te zahteve se je zaradi neplačila pristojbin za vložitev štelo, da so zaporedno umaknjene in jih torej uradi za nacionalne znamke niso preučili.

49 Takega ravnanja ni mogoče šteti za legitimno poslovno ravnanje, temveč je treba glede njega šteti, da je v nasprotju s cilji Uredbe št. 207/2009.

50 Člen 29(1) Uredbe št. 207/2009, kot je odbor za pritožbe pravilno navedel, določa, da ima vložnik zahteve za registracijo nacionalne znamke na voljo šestmesečni rok za razmislek, v katerem se odloči, ali želi vložiti tudi zahtevo za registracijo znamke Evropske unije za isto znamko in za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim, za katere je ta znamka vložena oziroma jih ti vsebujejo. Člen 51(1)(a) navedene uredbe pa določa, da se pravice imetnika znamke Evropske unije razveljavijo na podlagi zahteve pri EUIPO ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se v neprekinjenem obdobju petih let znamka ni resno in dejansko uporabljala v Uniji za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.

51 Ugotoviti je treba, da je namen veriženja zahtev za registracijo nacionalnih znamk za isti znak ter za proizvode in storitve, ki so iz razredov in so vsaj delno enaki, A. zagotoviti položaj blokiranja. Če tretja oseba namreč vloži zahtevo za registracijo enake ali podobne znamke Evropske unije, A. zahteva registracijo znamke Evropske unije, glede nje zahteva priznanje prednostne pravice, tako da se opre na zadnji člen verige zahtev za registracijo nacionalnih znamk, ter vloži ugovor, v katerem se opre na navedeno prijavo znamke Evropske unije. Namen veriženja zahtev za registracijo nacionalnih znamk je torej A. zagotoviti položaj blokiranja v obdobju, ki je daljše od šestmesečnega roka za razmislek iz člena 29(1) Uredbe št. 207/2009, in celo daljše od petletnega roka za uporabo iz člena 51(1)(a) navedene uredbe.

52 Zato je treba ugotoviti, da ne le, da strategija vložitev, ki jo je uporabljal A., ni v skladu s cilji, ki se uresničujejo z Uredbo št. 207/2009, temveč ima tudi podobnosti s primerom „zlorabe pravice“, za katerega so značilne okoliščine, prvič, da kljub formalnemu upoštevanju pogojev, določenih v zakonodaji Unije, cilj te zakonodaje ni uresničen, in drugič, da obstaja volja pridobitve koristi iz navedene zakonodaje z umetnim ustvarjanjem okoliščin, potrebnih za njeno pridobitev (sodbi z dne 14. decembra 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, točki 52 in 53, ter z dne 21. julija 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb, C-515/03, EU:C:2005:491, točka 39).

53 Četrtič, v delu, v katerem tožeča stranka trdi, da tretjim osebam prodaja znamke iz svojega portfelja, je treba spomniti, da je odbor za pritožbe v točkah 36 in 43 izpodbijane odločbe ugotovil, da obstoja tretjih oseb, ki se zanimajo za prijave nacionalnih znamk, ki jih je vložila tožeča stranka, ni bilo mogoče ugotoviti, in da tožeča stranka ni predložila nobene trditve, s katero bi bilo mogoče to ugotovitev izpodbiti. Vsekakor je treba poudariti, da če je bil cilj A. le povečati svoj portfelj znamk Evropske unije in nacionalnih znamk, bi se lahko omejil na registracije takih znamk in ne na veriženje zahtev za registracijo nacionalnih znamk, ki niso bile preučene in za katere se je zaporedno štelo, da so umaknjene, ker ni bila plačana pristojbina za vložitev.

54 Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da ravnanja A. in z njim povezanih družb ni mogoče enačiti z dejavnostjo, ki bi jo lahko agencija za znamke izvrševala legitimno, temveč da je namen teh ravnanj A. zagotoviti položaj blokiranja v obdobju, ki presega šestmesečni rok za razmislek iz člena 29(1) Uredbe št. 207/2009 in petletni rok za uporabo iz člena 51(1)(a) te uredbe.

55 Z nobeno trditvijo tožeče stranke ni mogoče izpodbiti te ugotovitve.

56 Na prvem mestu je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da število zahtev za registracijo dejansko ni ustrezalo številu različnih znamk, ki naj bi bilo precej nižje. Ta trditev potrjuje bolj ugotovitve odbora za pritožbe. Za opravljanje legitimne dejavnosti agencije za znamke namreč ni treba vložiti večjega števila zahtev za registracijo iste znamke, kot je to storil A.

57 Tožeča stranka na drugem mestu trdi, da je bil večji del „razvitih znamk“ dejansko registriran. A. in z njim povezane družbe niso imeli v nasprotju s trditvami intervenientke na voljo le 90 registriranih znamk Evropske unije temveč 200. A. naj bi si vseskozi prizadeval, kolikor je bilo mogoče s pravnega in gospodarskega vidika, da bi v celoti registriral vse znamke, ki jih je razvil.

58 Prvič, glede trditve, da si je A. prizadeval za registracijo vseh znamk, ki jih je razvil, zadostuje navesti, najprej, da glede na ugotovitve odbora za pritožbe velik del zahtev za registracijo, ki jih je bilo mogoče njemu pripisati, ni bilo preučenih in ni bilo uspešnih, ker pristojbine za vložitev niso bile plačane, in nato, da tožeča stranka teh ugotovitev ni podrobneje izpodbijala.

59 Drugič, z dejstvom, da je bilo določeno število znamk na koncu registriranih na ime A. ali z njim povezanih družb, tudi ni mogoče izpodbiti ugotovitve odbora za pritožbe. Strategija zlorabe vložitve, ki jo je odbor za pritožbe odkril, namreč pomeni, da ko se A. odloči za blokiranje, zahteva registracijo znamke Evropske unije, pri čemer zahteva priznanje prednostne pravice na podlagi zadnjega člena verige zahtev za registracijo nacionalnih znamk.

60 Tretjič, glede točnega števila znamk, ki jih je bilo mogoče pripisati A. ali z njim povezanim družbam, je treba navesti, da ugotovitve odbora za pritožbe temeljijo na primerjavi med številom zahtev za registracijo in številom registriranih znamk. Tudi če bi bilo, kot trdi tožeča stranka, registriranih 200 znamk, bi bila razlika med zahtevami za registracijo nacionalnih znamk, ki jih je več kot 3000, in številom znamk, ki so bile na koncu registrirane, znatna. Vsekakor je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče ugotoviti, da je bilo ob sprejetju izpodbijane odločbe A. mogoče pripisati 200 registriranih znamk.

61 Te trditve je treba torej tudi zavrniti.

62 Na tretjem mestu, s trditvijo tožeče stranke, da se z nekaterimi zahtevami za registracijo znamk ni nadaljevalo, ker trg ni bil razvit tako, kot se je na splošno pričakovalo, ali ker je postalo jasno, da izbrano ime ni več ustrezalo zadevnim proizvodom ali storitvam, tudi ni mogoče dokazati napake pri presoji, ki bi vplivala na ugotovitve odbora za pritožbe. Enako velja za trditev, da je v nekaterih sektorjih težko poiskati besedni znamk, ki ni v konfliktu s starejšimi pravicami. S tema trditvama namreč ni mogoče utemeljiti veriženja zahtev za registracijo nacionalnih znamk za isti znak.

63 Zavrniti je torej treba vse trditve tožeče stranke, da je mogoče množičnost zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk, ki jih je mogoče pripisati A., utemeljiti z legitimnim poslovnim ravnanjem, ki ga je ta uresničeval.

– Druge zadeve v zvezi z A., ki jih je odbor za pritožbe upošteval

64 Tožeča stranka trdi, da je sklepanje odbora za pritožbe, v skladu s katerim to, da primer, do katerega je prišlo pred njim v tej zadevi (točki 38 in 39 zgoraj), ni posledica naključja, napačen. Najprej, v vseh petih zadevah, ki jih omenja odbor za pritožbe, naj bi A. izvedel za to, da je tretja oseba vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije, šele po tem, ko je sam vložil zahtevo za registracijo znamke Evropske unije. Nato, odbor za pritožbe naj bi omenil tri druge zadeve, v katerih je A. ugovor oprl na znamko, ki je bila ob vložitvi zahteve tretje osebe že registrirana. Obstoj teh treh zadev naj bi dokazoval tudi, da A. ni čakal na to, da tretja oseba vloži zahtevo za registracijo enake ali podobne znamke, ter šele potem zahteval registracijo znamke Evropske unije in glede te znamke zahteval

priznanje prednostne pravice, pri čemer bi se oprl na zahtevo za registracijo nacionalne znamke. Poleg tega naj bi bilo število zadev, ki jih je omenil odbor za pritožbe, glede na število vloženih prijav znamk od začetka leta 2001 in glede na več kot 200 registriranih znamk Evropske unije neznatno. Dalje, pet postopkov, ki jih je odbor za pritožbe omenil, naj bi bile izjeme in naj bi šlo za naključje. Nazadnje, odbor za pritožbe bi moral na podlagi člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, pred sprejetjem izpodbijane odločbe tožečo stranko v zvezi s tem zaslišati.

65 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

66 Na prvem mestu je treba preučiti očitek, ki se nanaša na kršitev pravice do izjave.

67 V zvezi s tem je treba spomniti, da lahko na podlagi člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 odločbe EUIPO temeljijo le na razlogih ali dokazih, h katerim so zadevne stranke imele priložnost podati pripombe.

68 Glede treh zadev, ki se nanašajo na znamke VORTEX, ROCKY in FORERUNNER, ki jih je odbor za pritožbe omenil v točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe, je treba ugotoviti, da je intervenientka v zahtevi za ugotovitev ničnosti z dne 2. maja 2011 trdila, da je bil A. vpleten v konflikte znamk in da je sistematično uveljavljal prednostno pravico glede zahtev za registracijo znamk Evropske unije, pri čemer se je oprl na zahteve za registracijo nacionalnih znamk. V tem kontekstu je v prilogah 4c in 6 k tej zahtevi navedla veliko število znakov, na katere se je ta praksa nanašala in med katerimi so bili znaki VORTEX, ROCKY in FORERUNNER. V zvezi s temi znamkami so torej imeli tožeča stranka in njeni predhodniki priložnost, da se izrečejo v postopku pred EUIPO.

69 V delu, v katerem tožeča stranka trdi, da če bi vedela, da bo odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi upošteval te prijave znamk kot indice slabe vere družbe Copernicus, bi se izjavila tudi v zvezi s tem, zadostuje spomniti, da se pravica do izjave v smislu člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 nanaša na dejanske in pravne elemente, na katerih temelji odločitveni akt, ne pa na končno stališče, ki ga uprava namerava sprejeti (glej v tem smislu sodbo z dne 7. septembra 2006, L & D/UUNT – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, EU:T:2006:245, točka 116). Zato je treba tudi to trditev zavrniti.

70 Na drugem mestu je treba preučiti trditev tožeče stranke, da je to, da je primer, ki je nastal v tej zadevi, in v treh zadevah v zvezi z znamkami VORTEX, ROCKY in FORERUNNER, naključje, ker A. ob vložitvi svoje zahteve za registracijo ni vedel za zahteve za registracijo, ki so jih vložile tretje osebe.

71 V zvezi s tem je treba navesti, da res lahko prijavitelj nacionalne znamke na podlagi člena 29 Uredbe št. 207/2009 v šestmesečnem roku za razmislek od dneva vložitve te prijave zahteva priznanje prednostne pravice glede zahteve za registracijo znamke Evropske unije. Teoretično je torej mogoče, da v tem roku za razmislek tretja oseba zahteva registracijo enakega ali podobnega znaka kot znamke Evropske unije, in da se prijavitelj, ki zahteva registracijo nacionalne znamke, ne da bi vedel za to zahtevo, odloči tudi zahtevati registracijo znamke Evropske unije in glede nje zahtevati prednostno pravico.

72 Vendar je odbor za pritožbe v okoliščinah obravnavanega primera, kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 42 do 63, pravilno štel, da je bil cilj veriženja zahtev za registracijo nacionalnih znamk, kar je ustvarjal A., ta, da se mu zagotovi položaj blokiranja, kar je uresničeval tako, da je ugovarjal zahtevam za registracijo, ki so jih vložile tretje osebe. V teh okoliščinah in ob upoštevanju dejstva, da je ta primer nastal le v zadevah, v katere je bil A. vpleten, je odbor za pritožbe pravilno štel, da ne gre za naključje.

73 Z nobeno trditvijo tožeče stranke ni mogoče izpodbiti te ugotovitve.

74 Prvič, tožeča stranka trdi, da je A. – v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe – v nekaterih primerih ugovor oprl na že registrirane znamke Evropske unije.

75 To trditev je treba zavrniti glede zadev o znamkah VORTEX, ROCKY in FORERUNNER, ki jih je odbor za pritožbe omenil v izpodbijani odločbi. V teh zadevah je namreč ugovor temeljil na poznejših zahtevah za registracijo znamk, priznanje prednostne pravice pa se je zahtevalo na podlagi prijave prejšnje znamke.

76 V zadevi o znamki ROCKY (R 2147/2010-4) in zadevi o znamki VORTEX (R 512/2011-4) je tako ugovor temeljil na poznejših zahtevah za registracijo znamke Evropske unije, priznanje prednostne pravice pa se je z njim zahtevalo na podlagi prejšnjih zahtev za registracijo nemških znamk.

77 Glede zadeve o znamki FORERUNNER (R 2000/2010-4) je treba navesti, da je ugovor v tej zadevi sicer res temeljil na zahtevi za registracijo avstrijske znamke in ne na zahtevi za registracijo znamke Evropske unije. Vendar je šlo za pristop, ki je zelo primerljiv s pristopom v tej zadevi, in edina razlika je, da je tožeča stranka oprla svoj ugovor neposredno na zahtevo za registracijo avstrijske znamke in ne na zahtevo za registracijo znamke Evropske unije ter zahtevala prednostno pravico na podlagi te zahteve za registracijo nacionalne znamke.

78 V teh okoliščinah je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da je ugovor v drugi zadevi, ki se nanaša ravno tako na znamko VORTEX (R 1496/2011-4), temeljil na registrirani znamki Evropske unije. V zvezi s tem zadostuje ugotoviti, da je bila v navedeni zadevi ta znamka že registrirana zaradi strategije vložitev, ki jo je v prejšnji zadevi, omenjeni zgoraj v točki 76 (R 512/2011-4), uporabil A. S to trditvijo zato ni mogoče dokazati, da A. glede znamke Evropske unije VORTEX ni uporabljal strategije zlorabe vložitve.

79 Drugič, tožeča stranka trdi, da je število zadev, ki jih je omenil odbor za pritožbe, neznatno. V zvezi s tem je treba najprej navesti, da je odbor za pritožbe ugotovil, da takih primerov razen v zadevah, v katere je bil vpleten A., pred njim ni, zato z dejstvom, da je število zadev, ki jih je odbor za pritožbe omenil, neznatno, ni mogoče izpodbiti njegovega sklepa, da ne more iti za naključje. Nato, tudi če bi tožeča stranka v drugih primerih ugovor morebiti oprla na znamko, ki je že bila registrirana, ne da bi bilo mogoče to registracijo povezati s strategijo zlorabe vložitve, ki jo je ugotovil odbor za pritožbe, s tem ne bi bilo mogoče izpodbiti njegove ugotovitve, da je glede znamk VORTEX, ROCKY, FORERUNNER in sporne znamke A. uporabil tako strategijo.

80 Sklep odbora za pritožbe, da okoliščine v tej zadevi niso posledica naključja, je mogoče potrditi z njegovimi preudarki v zvezi z znamkami VORTEX, ROCKY in FORERUNNER, trditve tožeče stranke, ki se nanašajo na dodatne preudarke odbora za pritožbe v zvezi z znamkama NDROMEDA in DORADO JUMP IN THE AIR pa je mogoče zavrniti kot brezpredmetne. Tudi če bi bile namreč te trditve utemeljene, z njimi ne bi bilo mogoče izpodbiti ugotovitve odbora za pritožbe, da primer pred njim ni posledica naključja.

81 Zavrniti je torej treba vse trditve, ki se nanašajo na ugotovitev odbora za pritožbe, da je A. uporabljal strategijo vložitev za ugovarjanje zahtevam za registracijo, ki so jih vložile tretje osebe.

Zahteva za registracijo sporne znamke

82 Tožeča stranka izpodbija tudi utemeljenost ugotovitve odbora za pritožbe, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke del zgoraj omenjene strategije zlorabe vložitve.

83 V tem kontekstu je treba spomniti, da je iz ugotovitev odbora za pritožbe, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 39, razvidno, da je A. od leta 2005 po šestmesečnem ritmu „marca v Avstriji, septembra v Nemčiji“ verižil zahteve za registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO. Po mnenju odbora za pritožbe je družba Copernicus v odziv na zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka, zahtevala registracijo sporne znamke in edini cilj zahteve družbe Copernicus je bil ugovarjati registraciji znamke Evropske unije LUCEA LED. V tem kontekstu je

odbor za pritožbe zlasti upošteval okoliščine, da se je A. do zahteve za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED; ki jo je vložila intervenientka, zadovoljil s tem, da je verižil zahteve za registracijo nacionalnih znamk LUCEO, po tej vložitvi pa je zahteval registracijo sporne znamke in nanjo oprl ugovor, in da se je tako ravnanje ujemalo s strategijo zlorabe vložitve.

84 Tožeča stranka meni, da so ti preudarki napačni. Cilj zahteve za registracijo sporne znamke naj ne bi bil „prestreči“ zahteve za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka.

85 Tožeča stranka na prvem mestu navaja dejstvo, da je zahteva za registracijo sporne znamke le odraz legitimnega poslovnega ravnanja, ki ga je uresničeval A., in ki vključuje oblikovanje portfelja znamk Evropske unije z namenom prodaje teh znamk tretjim osebam. Z zahtevami za registracijo nacionalnih znamk naj bi razvijal sporno znamko tako, da je spreminjal seznam proizvodov in storitev, za katere je bila registracija zahtevana, ter jo nato vpisal v svoj portfelj v širši in modernizirani obliki.

86 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

87 V zvezi s tem je treba navesti, prvič, da je odbor za pritožbe v točkah 36 in 43 izpodbijane odločbe navedel, da je A. izjavil, da osebno ne želi uporabljati sporne znamke in da ni mogel navesti imena strank, ki so zanjo izrazile interes. A. ni predložil nobene trditve, s katero bi dokazal, da je ta preudarek napačen.

88 Drugič, tožeča stranka ni predložila nobene trditve, s katero bi dokazala, da je bilo veriženje zahtev za registracijo nacionalnih znamk LUCEO utemeljeno z vidika uresničevanja legitimnega poslovnega ravnanja. Nasprotno, ne le – kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 46 do 52 – da ravnanja A. ni mogoče šteti za razvoj sporne znamke, pač pa je bil namen teh ravnanj tudi monopolizirati znak LUCEO, tako da bi se obšel šestmesečni rok iz člena 29(1) Uredbe št. 207/2009 in petletni rok za uporabo iz člena 51(1)(a) te uredbe.

89 Zato je treba to trditev zavrniti.

90 Tožeča stranka na drugem mestu trdi, da ni vedela za zahtevo za registracijo znamke LUCEA LED, ko je družba Copernicus zahtevala registracijo sporne znamke ali avstrijske znamke LUCEO, in da torej med tema zahtevama ne obstaja nobena povezava.

91 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

92 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da trditev tožeče stranke, da družba Copernicus za to ni vedela, zadeva subjektivni element v zvezi z namenom prijavitelja ob vložitvi zahteve. V skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 31, pa mora biti obstoj slabe vere prijavitelja običajno ugotovljen ob sklicevanju na objektivna merila.

93 Ugotoviti je treba tudi, da je odbor za pritožbe ugotovil obstoj objektivnih okoliščin, ki so močno kazale na to, da je bila vložitev zahteve za registracijo sporne znamke odziv na zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka.

94 Ob upoštevanju te sodne prakse in teh okoliščin je treba preučiti trditve tožeče stranke, ki jih je podala v dokaz, da med zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka, in zahtevo za registracijo sporne znamke, ki jo je vložila družba Copernicus, ni povezave.

95 Prvič, tožeča stranka trdi, da intervenientka ob vložitvi zahteve za registracijo avstrijske znamke LUCEO še ni zahtevala registracije znamke Evropske unije LUCEA LED in družba Copernicus torej za to ni mogla vedeti.

96 V zvezi s tem je treba spomniti – kot je navedeno zgoraj v točkah 38 in od 41 do 81 – da so bile v skladu s strategijo zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., zahteve za registracijo nemških in avstrijskih znamk vložene za to, da bi mu bil zagotovljen položaj blokiranja s tem, da je ugovarjal morebitnim zahtevam tretjih oseb za registracijo enakih ali podobnih znakov.

97 Zato okoliščina, da družba Copernicus ali A., ko sta zahtevala registracijo avstrijske znamke LUCEO, nista vedela, da obstaja zahteva za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ne nasprotuje ugotovitvi, da je bila prijava sporne znamke, glede katere je bila zahtevano priznanje prednostne pravice na podlagi zahteve za registracijo avstrijske znamke LUCEO, odziv na zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED.

98 Drugič, zavrniti je treba trditev tožeče stranke, da pristojbina za vložitev za zahtevo za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009 ni bila plačana, ker se je v tistem trenutku A. že odločil zahtevati registracijo sporne znamke. V zvezi s tem zadostuje ugotoviti, da A. za devet prejšnjih zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO tudi ni plačal pristojbine za vložitev, pri čemer nato do izteka roka za razmislek ni vložil zahteve za registracijo znamke Evropske unije LUCEO.

99 Tretjič, tožeča stranka trdi, da zahteva za registracijo sporne znamke ni bila vložena v odziv na zahtevo za registracijo, ki jo je vložila intervenientka, temveč ker se je rok za razmislek, v katerem se zahteva priznanje prednostne pravice glede znamke Evropske unije, iztekal.

100 Tudi ta trditev ni prepričljiva.

101 Najprej je treba navesti, da je A. pri prejšnjih zahtevah za registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO dopustil iztek šestmesečnega roka za razmislek, ne da bi vložil zahtevo za registracijo znamke Evropske unije, ter le vložil drugo zahtevo za registracijo nacionalne znamke, da bi ohranil položaj blokiranja.

102 Nato je treba ugotoviti, da se je pristop, po katerem se je proti koncu šestmesečnega roka za razmislek preverjalo, ali so bile zahteve za enake ali podobne znamke vložene, popolnoma ujemal s strategijo vložitev, ki jo je uporabljal A. Namen veriženja zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO je bil ravno ta, da se mu zagotovi položaj blokiranja s tem, da lahko ugovarja morebitnim zahtevam za registracijo enakih ali podobnih znakov, ki bi jih vložile tretje osebe. Da bi imel od tega položaja blokiranja korist oziroma da bi ga ohranil, je zadostovalo, da se pred iztekom roka za razmislek preveri, ali so tretje osebe vložile zahteve za registracijo enakih ali podobnih znamk.

103 Zato je treba vse trditve tožeče stranke, katerih namen je dokazati, da ni vedela za zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ko je družba Copernicus zahtevala registracijo sporne znamke, zavrniti.

104 Tožeča stranka na tretjem mestu trdi, da odbor za pritožbe ni zadostno upošteval dejstva, da bi lahko družba Copernicus tudi vložila ugovor na podlagi zahteve za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009, kar bi bilo ceneje in bolj gotovo.

105 EUIPO in intervenientka to trditev izpodbijata.

106 Tudi to trditev je treba zavrniti.

107 Ni namreč mogoče izpodbiti indicev, ki kažejo na to, da je bil cilj zahteve za registracijo sporne znamke „prestreči“ zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED. Sicer se tožeča stranka pravilno sklicuje na dejstvo, da bi bilo mogoče ugovor opreti tudi neposredno na zahtevo za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009, kot je tožeča stranka to storila v zadevi v zvezi z znamko FORERUNNER (R 2000/2010-4), omenjeno zgoraj v točki 77. Vendar je treba ugotoviti, da

je bilo mogoče z zahtevo za registracijo sporne znamke okrepiti položaj blokiranja A. glede na intervenientko, saj bi sporna znamka kot znamka Evropske unije pokrivala vso Evropsko unijo in mu torej omogočila, da ugovarja zoper registracijo nacionalne znamke tudi pri uradih za znamke v državah članicah Unije.

108 Zato z nobeno trditvijo, ki jo je predložila tožeča stranka, ni mogoče dokazati, da so ugotovitve odbora za pritožbe, da je zahteva za registracijo sporne znamke del strategije zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., in katere cilj je bil „prestreči“ zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je vložila intervenientka, napačne. Nasprotno, ravnanje družbe Copernicus v zvezi s sporno znamko na primeru dokazuje delovanje strategije zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., za to ravnanje pa iz razlogov, navedenih zgoraj v točkah od 42 do 63, ni mogoče šteti, da je v skladu s cilji Uredbe št. 207/2009.

b) Uporaba sporne znamke

109 Druga okoliščina, ki jo je odbor za pritožbe upošteval, je to, kako je A. uporabil sporno znamko. V točkah 36 in 43 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe navedel, da je A. najprej izjavil, da ne želi uporabljati sporne znamke in da ne more navesti imen strank, ki so zanjo izrazile interes, ter nato, da je od intervenientke zahteval plačilo 75.000 EUR. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da je bila ta zahteva za plačilo edina možnost koriščenja sporne znamke. V teh okoliščinah je navedel, da je treba ta znesek primerjati z vsemi uradnimi pristojbinami, ki so bile plačane za sporno znamko.

110 Tožeča stranka meni, da so ti preudarki odbora za pritožbe napačni.

111 Tožeča stranka na prvem mestu izpodbija preudarke odbora za pritožbe glede gospodarskega koriščenja sporne znamke. V zvezi s tem trdi, da A. v okviru postopka z ugovorom ni vložil zahtevka za finančno nadomestilo. Šele ko je bil v tem postopku uspešen, je od intervenientke zahteval, naj preneha s svojimi ravnanji, da bi branil svoje pravice in da ne bi deloval neaktivno. A. je zahteval znesek 75.000 EUR, šele ko je intervenientka predlagala nakup sporne znamke za 15.000 EUR. Ni tiho in naskrivaj čakal, da intervenientka začne uporabljati znamko LUCEA LED za svoje proizvode, niti da jo bo dlje uporabljala, da bi zahteval odškodnino. Zato je napačna ugotovitev, da je bil edini cilj registracije sporne znamke izsiliti sredstva od nasprotne stranke. Tožeča stranka poleg tega trdi, da so druge zadeve, ki jih je odbor za pritožbe omenil in ki se nanašajo na druge znamke, ki bi jih bilo mogoče pripisati A., upravni postopki, ki so se začeli le zaradi ohranitve varstva znamk, ki jih ima A. ali ena od njegovih družb. Naj ne bi šlo za civilnopravne postopke in od drugih strank naj se ne bi zahtevalo nikakršno plačilo.

112 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

113 V zvezi s tem je treba navesti, da tožeča stranka ni predložila nobene trditve, s katero bi dokazala, da so storjene napake pri presoji v ugotovitvah odbora za pritožbe, v skladu s katerimi A. ni imel namena uporabljati sporne znamke in da nobena tretja oseba, ki je izrazila interes za sporno znamko, ni bila znana. Tožeča stranka zlasti ni predložila nobene trditve v podporo temu, da so zaporedne prijave nacionalnih znamk LUCEO v letih pred zahtevo za registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED pri tretjih osebah vzbudile interes. Ugotoviti je torej treba, da tožeča stranka ni predložila nobenega zadovoljivega pojasnila glede tega, kako je A. nameraval uporabljati sporno znamko, razen za ugovarjanje morebitnim zahtevam za registracijo enakih ali podobnih znakov, kot je bila zahteva, ki jo je vložila intervenientka.

114 Poleg tega s trditvama, da je A. od intervenientke zahteval plačilo zneska šele potem, ko je uspel v postopku z ugovorom, in da ni čakal še dlje, da bi izrazil svoje stališče, ni mogoče izpodbiti sklepa odbora za pritožbe glede gospodarskega koriščenja sporne znamke. V teh okoliščinah je treba zlasti poudariti, da je bil z uspehom pri oddelku za ugovore položaj A. pri pogajanjih o finančnem dogovoru z intervenientko okrepljen.

115 Poleg tega je treba glede trditev, ki se nanašajo na druge znamke, ugotoviti, da tožeča stranka ni navedla, kako namerava A. te znamke – razen za utemeljitev ugovarjanja registraciji enakih ali podobnih znamk in za pridobitev gospodarskih koristi od položaja blokiranja – uporabljati. Tožeča stranka ni namreč predložila nobene trditve, s katero bi bilo mogoče dokazati, da jih je A. želel uporabljati sam ali da so glede njih tretje osebe izrazile interes. Te ugotovitve ne ovrže okoliščina, da so zadeve, na katere se je skliceval odbor za pritožbe, postopki z ugovorom. To, kako je A. deloval glede sporne znamke, namreč dokazuje, da je bil v primeru svojega uspeha v okviru postopka z ugovorom pripravljen sprožiti postopke z opomini zaradi uporabe enakih ali podobnih znakov in začeti s pogajanji.

116 Zato je treba vse očitke, ki se nanašajo na preudarke odbora za pritožbe glede gospodarskega koriščenja sporne znamke, zavrniti.

117 Tožeča stranka na drugem mestu v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe trdi, da zahteve za registracijo nacionalnih znamk niso bile brezplačne. V Avstriji naj bi bile pristojbine dolgovane od vložitve zahteve za registracijo znamke, neodvisno od vprašanja, ali je bila znamka na koncu registrirana. A. naj bi različnim uradom za registracije znamk plačal pristojbine, ki so skupaj predstavljale šestmestni znesek, ter tudi za znamke, za katere se postopek ni nadaljeval do registracije.

118 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

119 Prvič, navesti je treba, da tožeča stranka ni predložila nobenega konkretnega dokaza, s katerim bi bilo mogoče dokazati zneske, ki jih je plačala za zahteve za registracijo nemških znamk.

120 Drugič, glede plačanih pristojbin za zahteve za registracijo avstrijskih znamk je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe izhajal iz tega, da je treba v Avstriji ob vložitvi uradnega obrazca plačati pristojbino. Zato v nasprotju s trditvami tožeče stranke iz izpodbijane odločbe ni mogoče sklepati, da je odbor za pritožbe glede zahtev za registracijo avstrijskih znamk štel, da take pristojbine niso bile plačane.

121 Tega sklepa ni mogoče izpodbiti z dejstvom, da se je odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe skliceval na „brezplačnost“ strategije vložitev, ki jo je uporabljal A. Ta preudarek odbora za pritožbe je treba namreč povezati z njegovo ugotovitvijo v točki 40 izpodbijane odločbe, v kateri je priznal, da so bile za zahteve za registracijo avstrijskih znamk pristojbine dolgovane. Odbor za pritožbe se je torej s sklicevanjem na „brezplačnost“ strategije vložitev, ki jo je uporabljal A., omejil na ugotovitev, da je bilo s strategijo zlorabe vložitve, ki jo je ta uporabljal, omogočeno, da se za zahteve za registracijo nemških in avstrijskih znamk ne plača pristojbin za vložitev, saj zakonodaja v teh dveh državah članicah ne zahteva plačila takih pristojbin v trenutku vložitve zahteve za registracijo.

122 V teh okoliščinah je treba navesti tudi, da tožeča stranka priznava, da si je lahko zaradi tega, ker ni plačala pristojbin za vložitev za zahteve za registracijo nemških in avstrijskih znamk, znižala stroške, nastale zaradi strategije vložitev. Ugotoviti pa je treba, da to potrjuje ugotovitve odbora za pritožbe. Ker so namreč po tej strategiji A. in z njim povezane družbe zahtevali registracijo znamke Evropske unije, le če je tretja oseba vložila zahtevo za registracijo enake ali podobne znamke Evropske unije, in se omejili, če to ni bilo tako, na veriženje zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk, ne da bi bile plačane pristojbine, so lahko ti znižali stroške, ki izhajajo iz te strategije vložitev, in pri tem obšli šestmesečni rok za razmislek iz člena 29 Uredbe št. 207/2009 in rok za uporabo iz člena 51(1)(a) te uredbe. Kar zadeva sporno znamko, A. tako ni plačal nobene pristojbine za vložitev za deset zahtev za

registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO in je bila šele po tem, ko je intervenientka zahtevala registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, v okviru zahteve za registracijo sporne znamke plačana pristojbina za vložitev.

123 Tretjič, s trditvijo tožeče stranke, ki se nanaša na skupen znesek pristojbin, ki jih je A. plačal, ni mogoče dokazati napake pri presoji v ugotovitvah odbora za pritožbe glede gospodarskega koriščenja sporne znamke.

124 Najprej je treba navesti, da je tožeča stranka kljub pozivu Splošnega sodišča, naj predloži dokaze o plačilu A., o „šestmestnem znesku“, predložila le določbe Gebührengesetz (zakon o pobiranju pristojbin) iz leta 1957 v različici z dne 11. novembra 2011 (BGBl. 267/1957) in se ob tem sklicevala na dejstvo, da ni mogoče več točno določiti zneska pristojbin, ki so bile plačane, saj računovodskih dokumentov zadevnih družb ni več mogoče najti.

125 Vsekakor pa je treba dodati, da s tem – tudi če se domneva, da je bil za vse registracije ali zahteve za registracijo znamk, ki jih je izvršil A. ali z njim povezane družbe, različnim uradom za znamke plačan skupno šestmestni znesek – ni mogoče dokazati napake v ugotovitvah odbora za pritožbe glede obstoja strategije vložitev, katere namen je bil blokirati zahteve za registracijo enakih ali podobnih znamk, ki so jih vložile tretje osebe. Gospodarski uspeh take strategije vložitve je namreč odvisen, prvič, od tega, da zaradi vzpostavitve položaja blokiranja obstaja možnost nastanka čim nižjih stroškov, preden nastane konflikt z registracijo, ki jo zahteva tretja oseba, in drugič, od tega, da nastanejo prihodki, ki so višji od stroškov, nastalih v okviru takega konflikta. Ugotoviti je treba, da je bil namen strategije vložitev, ki jo je uporabljal A., omejiti stroške, ki izhajajo iz predhodnih zahtev za registracijo, za katere pristojbine za vložitev niso bile plačane, in da je A. le glede sporne znamke od intervenientke zahteval plačilo 75.000 EUR, torej skupno petmestnega zneska.

126 Z nobeno trditvijo, ki jih je predložila tožeča stranka, torej ni mogoče dokazati, da je ugotovitev odbora za pritožbe, da je bila edina možnost koriščenja sporne znamke ta, da se jo je uporabilo za ugovarjanje zahtevam za registracijo enakih ali podobnih znamk in da se je od tega ugovora pridobilo gospodarsko korist, napačna.

c) Neobstoj transparentnosti

127 Tretja okoliščina, ki jo je odbor za pritožbe upošteval, je neobstoj transparentnosti v strategiji vložitev, ki jo je uporabljal A. Odbor za pritožbe je tako v točki 21 izpodbijane odločbe navedel, da zahteve za registracijo znamk, ki jih je mogoče pripisati A., niso bile transparentne in menil, da je njegova strategija „na ravni prava intelektualne lastnine povzročila zapleteno stanje, nerazrešljivo za tretje osebe“. V točki 51 izpodbijane odločbe je navedel, da je bila zahteva za registracijo sporne znamke vložena v okoliščinah, ki so bile tretjim osebam nejasne, in so v nasprotju s temeljno strukturo prava znamk, na podlagi katere se s pravicami intelektualne lastnine, glede katerih je omogočen vpogled, zagotavlja pravna varnost.

128 Tožeča stranka meni, da so ti preudarki odbora za pritožbe napačni.

129 Tožeča stranka na prvem mestu odboru za pritožbe očita, da je ugotovil, da obstaja „prednostna past“ in se pri tem oprl na preudarek, da so bile zahteve za registracijo nacionalnih znamk prikrite in da jih tretje osebe niso mogle najti. Odbor za pritožbe naj bi z uporabo izraza „prednostna past“ kršil načelo, v skladu s katerim je za določitev prednostne oziroma prejšnje pravice odločujoč trenutek vložitve zahteve in ne trenutek morebitne registracije, ki se nato zgodi. Poleg tega naj „prednostna past“ ne bi obstajala. Prvič, nacionalne znamke, ki so bile predmet zahteve za registracijo, naj bi bile vpisane v spletne zbirke podatkov, ki so javne in prosto dostopne. Zato naj bi jih bilo mogoče najti brez stroškov in z malo truda. Odločitev A., da zahteva registracijo nemških in avstrijskih znamk, je bila zavestna, da bi bila zagotovljena prepoznavnost teh znamk in da bi se morebitno zainteresirane osebe

seznanile z znamkami, ki so na voljo. Intervenientka naj bi torej vedela oziroma vsaj morala vedeti za zahtevo za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009. Drugič, sklicevanje odbora za pritožbe na neobstoj transparentnosti, ker se je tožeča stranka v desetletju pojavljala pod različnimi imeni in ker so bile v tem obdobju različne družbe imetnice nekaterih znamk, naj ne bi bilo upoštevno in nikakor utemeljeno.

130 EUIPO in intervenientka te trditve izpodbijata.

131 Prvič, glede trditev tožeče stranke, s katerimi očita odboru za pritožbe, da je štel, da tretje osebe, kot je intervenientka, niso mogle najti zahtev za registracijo nemških ali avstrijskih znamk LUCEO, zadošča navesti, da je odbor za pritožbe v točki 42 izpodbijane odločbe jasno obrazložil, da ugotovitev, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, ni odvisna od vprašanja, ali je obstajala „nerazpoznavna prednostna past“. Zato izpodbijana odločba v nasprotju s trditvami tožeče stranke ne temelji na preudarku, da tretje osebe niso mogle najti zahtev za registracijo nemških ali avstrijskih znamk LUCEO.

132 Drugič, preučiti je treba, ali je mogoče s trditvami tožeče stranke dokazati, da je preudarek odbora za pritožbe, v skladu s katerim strategija vložitev, ki jo je uporabljal A., ni bila transparentna, napačen.

133 V tem kontekstu tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ne bi smel upoštevati dejstva, da so bile zahteve za znamke in znamke, ki jih je bilo mogoče pripisati A., zaporedno prenesene na več z njim povezanih družb.

134 V zvezi s tem je treba navesti, da tožeča stranka sicer pravilno navaja, da določitev imetnika znamke, na kateri temelji ali bi lahko temeljil ugovor, ne vpliva na vprašanje, ali med znamkama obstaja verjetnost zmede.

135 Vendar to v nasprotju s trditvami tožeče stranke ne pomeni, da v okoliščinah, opisanih zgoraj v točkah 38 in 39, z zaporednimi prenosi pravic do znamk na različne družbe ni bilo mogoče povzročiti, da je bila strategija zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., za tretje osebe manj opazna. Učinek teh je bil namreč, da je postalo manj opazno dejstvo, da je ena in ista oseba, to je A., prek različnih družb upravljal z več zahtevami za znamke in da je nastal položaj, kot je ta v tej zadevi, ki ni posledica naključja, temveč posledica strategije zlorabe vložitve, ki temelji na veriženju zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk.

136 Tega preudarka ni mogoče izpodbiti s trditvijo tožeče stranke, da so vložniki registracij znamk in EUIPO lahko ugotovili, da je mogoče vse te postopke z ugovorom pripisati A., saj je bil ta v zbirkah podatkov uradov za znamke vedno naveden kot zastopnik družb. Tudi če bi se domnevalo, da je bilo to mogoče v vseh zadevah, ki so se nanašale na znamke oziroma prijave znamk, ki so se lahko pripisale A., vključno s tistimi, za katere se je štelo, da so umaknjene zaradi neplačila pristojbin za vložitev, to ne bi spremenilo tega, da je bil učinek prenosov ta, da je bilo vsaj na prvi pogled manj očitno, da so bili zadevni postopki z ugovorom odraz strategije zlorabe vložitve, ki jo je upravljala neka oseba.

137 V teh okoliščinah je treba poudariti tudi, da tožeča stranka kljub pozivu Splošnega sodišča, naj navede razloge, iz katerih so zaporedni prenosi nastali, ni predložila konkretnih trditev v zvezi s tem, temveč je le abstraktno trdila, da so nastali zaradi notranjih razlogov, povezanih s sistematiko in tehničnim upravljanjem podjetja.

138 Ob upoštevanju teh preudarkov je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji, ko je upošteval zaporedne prenose znamk in prijav znamk kot element, ki vpliva na transparentnost ravnanj A. in z njim povezanih družb.

139 Tretjič, glede trditve, da bi intervenientka lahko našla zahteve za registracijo nacionalnih znamk LUCEO, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno navedel, da je bil način, kako je A. ravnal, zaradi izmeničnosti med zahtevami za registracijo nemških in avstrijskih znamk ter neplačilom pristojbin za vložitev za te znamke za tretje osebe manj transparenten. Tretja oseba je namreč lahko po odkritju zahteve za registracijo nemške oziroma avstrijske znamke, za katero pristojbina za vložitev ni bila plačana, vsekakor pričakovala, da bo ta pristojbina še plačana in znamka registrirana. Ni pa mogla razumno pričakovati, da ta pristojbina ne bo plačana in da bo tik pred iztekom šestmesečnega roka za razmislek iz člena 29 Uredbe št. 207/2009 v drugi državi članici vložena druga zahteva za registracijo nacionalne znamke LUCEO, saj je tako ravnanje iz razlogov, navedenih zgoraj v točkah 51 in 52, v nasprotju z duhom Uredbe št. 207/2009.

140 Četrtič, glede trditve, da je odbor za pritožbe kršil načelo, v skladu s katerim je za določitev prednostne oziroma prejšnje pravice odločujoč trenutek vložitve zahteve in ne trenutek morebitne registracije, ki se zgodi potem, zadostuje ugotoviti, da je odbor za pritožbe le preizkusil, ali družba Copernicus ob vložitvi zahteve za registracijo sporne znamke ni ravnala v dobri veri, kot to določa člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. V nasprotju s trditvijo tožeče stranke se odbor za pritožbe ni oprl na trenutek morebitne registracije, ki se zgodi potem.

141 Ob upoštevanju zgoraj navedenih preudarkov je treba ugotoviti, da s trditvami tožeče stranke ni mogoče dokazati obstoja napake pri presoji v ugotovitvi odbora za pritožbe, da je bila strategija zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., zaradi zaporednih prenosov znamk in prijav znamk na različne družbe, izmeničnosti med zahtevami za registracijo nemških in avstrijskih znamk ter neplačilom pristojbin za vložitev za te znamke za tretje osebe manj transparenta.

142 Tožeča stranka na drugem mestu navaja trditve, s katerimi izpodbija ostale preudarke odbora za pritožbe o neobstoju transparentnosti pri strategiji vložitev, ki jo je uporabljal A., ti preudarki pa se nanašajo na predložitev dokumentov, potrebnih zaradi dokaza o zahtevi za priznanje prednostne pravice in vpogledu v spise, na katerih temeljijo zahteve za registracijo nemških znamk. V tem kontekstu zatrjuje tudi kršitev člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, saj ji naj odbor za pritožbe ne bi dal možnosti, da se v zvezi s tem izjavi. Te trditve bodo obravnavane spodaj v točkah od 152 do 156.

3. *Trditve, ki se nanašajo na ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri*

143 Ob upoštevanju zgoraj navedenih preudarkov je treba preučiti trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ne bi smel ugotoviti, da bi bilo treba glede na okoliščine zahteve za registracijo sporne znamke šteti, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri.

144 Prvič, spomniti je treba, kot je bilo obrazloženo zgoraj v točkah od 37 do 108, da tožeča stranka ni predložila trditev, s katerimi bi bilo mogoče izpodbiti ugotovitev odbora za pritožbe, da je bila zahteva za registracijo, ki jo je vložila družba Copernicus, del strategije zlorabe vložitve, po kateri se je verižilo zahteve za registracijo nacionalnih znamk in s katero si je A. zagotovil položaj blokiranja za ugovarjanje morebitnim zahtevam za registracijo enakih ali podobnih znakov, ki so jih vložile tretje osebe, pri čemer je zahteval priznanje prednostne pravice glede zahteve za registracijo znamke Evropske unije. Drugič, ugotoviti je treba, da nobena trditev tožeče stranke ne more vplivati na ugotovitev, da tako ravnanje ni v skladu s cilji Uredbe št. 207/2009, saj je njegov namen obiti šestmesečni rok za razmislek iz člena 29 te uredbe in petletni rok za uporabo iz njenega člena 51(1)(a). Tretjič, tožeča stranka, kot je razvidno iz točk od 109 do 126 zgoraj, ni navedla trditev, s katerimi bi bila ovržena ugotovitev odbora za pritožbe, da je imela družba Copernicus namen koristiti sporno znamko tako, da je ugovarjala registracijam, kakršna je ta od intervenientke, in s tem ugovorom pridobila gospodarske koristi. Četrtič, njene trditve, kot je bilo obrazloženo zgoraj v točkah od 127 do 141, ne povzročijo dvoma o utemeljenosti ugotovitve odbora za pritožbe, da je bil učinek nekaterih elementov – to je

zaporednih prenosov znamk in prijav znamk na različne družbe, izmeničnosti med zahtevami za registracijo nemških in avstrijskih znamk ter neplačilom pristojbin za vložitev – ta, da je bila strategija zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., za tretje osebe manj očitna.

145 Ugotoviti je treba, da je zaradi teh elementov mogoče ugotoviti, da družba Copernicus ob vložitvi sporne znamke ni ravnala v dobri veri. Zlasti gre namreč za slabo vero, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 21 izpodbijane odločbe, kadar je prvotni namen prijav znamk izkrivljen in se z njimi špekulira oziroma je njihov namen izkrivljen zaradi pridobitve finančnih nadomestil. Odbor za pritožbe je ob upoštevanju okoliščin obravnavanega primera pravilno sklepal, da je bil cilj veriženja zahtev za registracijo nemških in avstrijskih znamk LUCEO, ki ga je upravljal A., njemu zagotoviti položaj blokiranja, s katerim je lahko zahteval priznanje prednostne pravice glede zahteve za registracijo znamke Evropske unije, če je tretja oseba zahtevala registracijo enake ali podobne znamke Evropske unije. Družba Copernicus, ko je zahtevala registracijo sporne znamke, tako ni imela namena izvrševati njene bistvene funkcije, to je potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti enakost izvora zadevnega proizvoda oziroma storitve s tem, da mu omogoča, da brez morebitne zmede ta proizvod ali storitev razlikuje od proizvoda ali storitve, ki imajo drug izvor (glej točko 29 zgoraj), temveč je bil njen namen, da jo uporabi za preprečitev registracije znamke Evropske unije LUCEA LED, ki jo je zahtevala intervenientka, in da pridobi gospodarske koristi od položaja blokiranja.

146 Z nobeno trditvijo tožeče stranke ni mogoče izpodbiti tega sklepa.

147 Prvič, tožeča stranka trdi, da družba Copernicus ni skušala intervenientki preprečiti, da bi uporabljala znamko, ki jo je uporabljala že prej. V zvezi s tem je treba navesti, da je sicer obstoj take volje, eden od elementov, ki lahko kaže na obstoj slabe vere v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Vendar v nasprotju s tem, kar navaja tožeča stranka, neobstoj take volje ne nasprotuje temu, da se ugotovi slaba vera prijavitelja (glej v tem smislu sodbo z dne 14. februarja 2012, BIGAB, T-33/11, EU:T:2012:77, točka 20). Zato je treba to trditev zavrniti.

148 Drugič, tožeča stranka navaja, da v obravnavanem primeru ni obstajala prednostna past, ki je tretje osebe ne bi mogle prepoznati. V zvezi s tem zadostuje navesti – kot je bilo obrazloženo zgoraj v točkah 131 in od 143 do 145 – da je odbor za pritožbe v okoliščinah obravnavanega primera pravilno ugotovil, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, tudi če bi bilo mogoče, da tretja oseba najde zahteve za registracijo nacionalnih znamk.

149 Tretjič, tožeča stranka trdi, da je bil z zahtevo za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009 že pridobljen močnejši pravni položaj in da je družba Copernicus imela legitimni interes zahtevati registracijo sporne znamke in se opreti na to zahtevo v roku za priznanje prednostne pravice glede te znamke.

150 V zvezi s tem je treba najprej spomniti, da glede strategije vložitev, katere del je bila zahteva za registracijo sporne znamke, iz razlogov, navedenih zgoraj v točkah od 49 do 52, ni mogoče šteti, da je v skladu z duhom Uredbe št. 207/2009.

151 Nato, v delu, v katerem se stranka v bistvu sklicuje na to, da je ravnala v okviru pravil iz Uredbe št. 207/2009, je treba poudariti, da člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa ničnost znamke Evropske unije, če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi zahteve za njeno registracijo, in gre torej za opredelitev uporabe pravil, na katera se tožeča stranka sklicuje.

152 Iz tega je razvidno da je odbor za pritožbe v okoliščinah, navedenih zgoraj v točki 144, pravilno ugotovil, da družba Copernicus ob vložitvi zahteve za registracijo sporne znamke ni ravnala v dobri veri.

153 Ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, je zato mogoče potrditi že z okoliščinami, povzetimi zgoraj v točki 144.

154 Zato je treba trditve tožeče stranke, navedene zgoraj v točki 142 in katerih namen je izpodbiti ostale preudarke odbora za pritožbe o neobstoju transparentnosti strategije zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A., zavrniti kot brezpredmetne. Namreč, prvič, namen teh trditev je dokazati napačnost preudarka odbora za pritožbe v točkah 23 in 24 izpodbijane odločbe, da je treba v okviru očitka slabe vere upoštevati dejstvo, da družba Copernicus ni predložila dokumentov, potrebnih zaradi dokaza o zahtevi za priznanje prednostne pravice, in da je že okoliščina, da v spisu sporne znamke še vedno ni nobenega dokumenta, s katerim bi bilo mogoče preveriti utemeljenost zahteve za priznanje prednostne pravice, del strategije prikrivanja in namerne netransparentnosti. Drugič, njihov namen je dokazati, da je napačen preudarek odbora za pritožbe v točki 47 izpodbijane odločbe, v skladu s katerim je neobstoj transparentnosti, ki se nanaša na zahtevo za priznanje prednostne pravice, tudi posledica tega, da spisi, ki so podlaga za zahteve za registracije nemških znamk, niso več dostopni. Ob upoštevanju navedenega zgoraj v točkah od 143 do 153 je treba ugotoviti, da tudi če bi bilo s trditvami tožeče stranke dokazano, da so bile pri teh preudarkih storjene napake pri presoji, bi bilo treba ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri, potrditi.

155 Zato je treba trditev tožeče stranke, da je odbor za pritožbe kršil člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, ker družbi Copernicus in poznejšim imetnikom sporne znamke ni omogočil, da se izjavijo o možnosti vpogleda v spise, na katerih temeljijo zahteve za registracijo nemških znamk, tudi zavrniti kot brezpredmetno.

156 Zavrniti je torej treba trditve tožeče stranke, katerih namen je izpodbiti preudarke odbora za pritožbe o okoliščinah zahteve za registracijo sporne znamke in trditve, ki se nanašajo na ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Copernicus ni ravnala v dobri veri.

4. *Trditve, ki se nanašajo na to, da intervenientka oziroma njen odvetnik nista ravnala v dobri veri*

157 Tožeča stranka trdi tudi, da bi moral odbor za pritožbe upoštevati še to, da intervenientka in njen odvetnik nista ravnala v dobri veri. V tem okviru v bistvu navaja, da je v preteklosti odvetnik intervenientke sodeloval z A. in je torej poznal njegovo poslovno ravnanje. Tudi intervenientka naj ne bi ravnala v dobri veri, ko je zahtevala registracijo znamke Evropske unije LUCEA LED, saj naj bi vedela za obstoj zahteve za registracijo avstrijske znamke LUCEO z dne 16. marca 2009. Odbor za pritožbe bi moral ob upoštevanju odnosa med A. in odvetnikom intervenientke kritično gledati na njene trditve.

158 V uvodu je treba navesti, da je iz točk 17 in 18 izpodbijane odločbe, v skladu s katerimi odnos med A. in odvetnikom intervenientke ne povzroči nedopustnosti pritožbe pri EUIPO, razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval trditve tožeče stranke o tem odnosu.

159 Glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe v tej zadevi ni zadostno upošteval tega, da intervenientka ni ravnala v dobri veri, je treba sicer ugotoviti, da tudi če bi se domnevalo, da je to, da intervenientka ni ravnala v dobri veri, dokazano, bi to bilo treba upoštevati v okviru postopka za ugotovitev ničnosti, uvedenega glede znamke, katere imetnica je, in sicer znamke LUCEA LED. Vendar v tem postopku, ki se nanaša na sporno znamko LUCEO in v katerem je odbor za pritožbe ugotovil, da družba Copernicus ob vložitvi prijave te znamke ni ravnala v dobri veri, z morebitno slabo vero intervenientke ne bi bilo mogoče dokazati napake v ugotovitvi odbora za pritožbe, da je razglasitev ničnosti sporne znamke utemeljena. Kot je namreč odbor za pritožbe pravilno navedel v točki 22 izpodbijane odločbe, razlog za ničnost zaradi slabe vere temelji na javnem interesu in torej ne more biti odvisen od slabe vere osebe, ki zahteva ničnost znamke.

160 Vsekakor je treba navesti, da tožeča stranka ni natančno navedla, katero je to „poučno znanje“ odvetnika intervenientke, ki bi ga ta lahko škodoželjno koristila. Ob upoštevanju strategije zlorabe vložitve, ki jo je uporabljal A. (glej točke od 49 do 52 zgoraj), odvetnik intervenientke namreč ni bil zavezan zavrniti svetovanja stranki pri zahtevi za registracijo znamke, ki bi lahko bila v konfliktu z znakom, na katerega se je ta strategija nanašala.

161 Glede očitka, da bi moral odbor za pritožbe kritično gledati na trditve intervenientke, je treba spomniti, da odbor za pritožbe pri preizkusu trditev tožeče stranke – s pridržkom glede njenih trditev, ki niso bile preučene zaradi svoje brezpredmetnosti (glej točki 154 in 155 zgoraj) – ni odkril nobene kršitve obveznosti ugotavljanja dejanskega stanja po uradni dolžnosti iz člena 76(1) Uredbe št. 207/2009, ali načela dobrega upravljanja. V preostalem je treba ta očitek zavrniti na podlagi člena 44(1) Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991, saj tožeča stranka ni navedla preudarkov odbora za pritožbe, na katere naj bi se ta očitek nanašal.

162 Trditev tožeče stranke, da bi moral odbor za pritožbe upoštevati še to, da intervenientka ni ravnala v dobri veri, je treba tudi zavrniti in torej zavrniti vse trditve, predložene v utemeljitev predloga za razveljavitev izpodbijane odločbe.

163 Glede na vse zgoraj navedene preudarke je treba torej tožbo v celoti zavrniti, ne da bi bilo treba odločiti o njeni dopustnosti.

Stroški

164 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **Družba Copernicus-Trademarks Ltd nosi svoje stroške, stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in stroške družbe Maquet SAS.**

Berardis Czúcz Popescu

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 7. julija 2016.

Podpisi