Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 29. junija 2016*

„Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Prejšnje neregistrirane nacionalne figurativne znamke GROUP Company TOURISM & TRAVEL — Relativni razlog za zavrnitev — Uporaba nacionalnega prava — Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Dokazila o vsebini nacionalnega prava — Pravilo 19(2)(d) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Neupoštevanje dokazov predloženih pri odboru za pritožbe — Diskrecijska pravica odbora za pritožbe — Člen 76(2) Uredbe št. 207/2009“

V zadevi T-567/14,

Group OOD s sedežem v Sofiji (Bolgarija), ki jo zastopata D. Dragiev in A. Andreev, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo A. Folliard-Monguiral, P. Ivanov in D. Botis, agenti,

tožena stranka,

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

Kosta Iliev, stanujoč v Sofiji, ki ga zastopa S. Ganeva, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 2. junija 2014 (zadeva R 1587/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Group in K. Ilievim,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Prek, predsednik, I. Labucka (poročevalka), sodnica, in V. Kreuschitz, sodnik,

sodna tajnica: M. Marescaux, administratorka,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 1. avgusta 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 11. novembra 2014,

na podlagi odgovora na tožbo intervenienta, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 7. novembra 2014,

* Jezik postopka: bolgarščina.

na podlagi replike, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 25. februarja 2015,

na podlagi obravnave z dne 15. januarja 2016

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Kosta Iliev, intervenient, je 13. februarja 2012 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) prijavil znamko Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je ta figurativni znak:



3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 35, 39 in 43 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

4 Prijava blagovne znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 72/2012 z dne 16. aprila 2012.

5 Tožeča stranka, družba Group OOD, je 11. julija 2012 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke v celoti.

6 V utemeljitev svojega ugovora je tožeča stranka navedla neregistrirano figurativno znamko, ki se uporablja v Bolgariji, Češki republiki, na Madžarskem, na Poljskem in na Slovaškem, za storitve iz razreda 39, in kot je ponazorjena spodaj:



7 Tožeča stranka je v ugovoru navedla, da je neregistrirano znamko od leta 2003 uporabljala za storitve avtobusnih prevozov v Bolgariji, Češki republiki, na Madžarskem in na Slovaškem. Navaja, da je na podlagi vladnega dovoljenja upravljala redno avtobusno linijo med Sofijo (Bolgarija) in Prago (Češka republika) ter v podporo svojemu ugovoru predložila številne dokumente.

8 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 14. junija 2013 zavrnil ugovor tožeče stranke, ter ji naložil plačilo stroškov. Med drugim je navedel, da tožeča stranka ni pojasnila niti predložila dokazov v zvezi z veljavno nacionalno zakonodajo, na katero se je oprla in na podlagi katere bi bila lahko uporaba prijavljene znamke prepovedana v zadevnih državah članicah.

9 Tožeča stranka je 16. avgusta 2013 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.

10 Četrti odbor za pritožbe EUIPO je z odločbo z dne 2. junija 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. V bistvu je menil, da tožeča stranka med postopkom z ugovorom ni predložila dokazov o določitvi nacionalnega prava, ki se uporablja. Poudaril je, da je bila tožeča stranka dolžna navesti in dokazati, da je v državah članicah, navedenih v njenem ugovoru, obstajalo varstvo neregistriranih znamk in pravica, ki temelji na teh znamkah, da se poznejše znamke razveljavijo ali da se prepove njihova uporaba. Poleg tega naj bi bila tožeča stranka dolžna, da EUIPO seznani z zakonskimi določbami, ki se uporabljajo, da ta lahko presodi posebne pogoje, ki jih določa vsaka od teh določb.

11 Zlasti v zvezi z navedeno neregistrirano bolgarsko znamko je odbor za pritožbe menil, da pogoji iz pravila 19(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), niso bili izpolnjeni, ker dokumenti, ki jih je med postopkom z ugovorom predložila tožeča stranka, niso vsebovali nobenega sklicevanja na nacionalno bolgarsko pravo. Kar zadeva sklicevanje na tri pravne določbe v pritožbenih razlogih je odbor za pritožbe menil, da je do tega sklicevanja prišlo prepozno, saj morajo biti navedbe o pravnih podlagah podane v rokih, določenih med postopkom z ugovorom. Opredelitev podlag za očitke ni mogoče odložiti do faze pritožbe.

12 Kar natančneje zadeva člen 12(6) bolgarskega zakona Zakon za markite i geografskite označenija (zakon o znamkah in geografskih označbah), na katerega se je tožeča stranka sklicevala v pritožbenih razlogih z dne 16. avgusta 2013, je odbor za pritožbe ugotovil, da je tožeča stranka navedla le besedilo

člena 12(1) tega zakona, ne da bi predložila izvirno bolgarsko različico, ali da bi dokazala, da navedeno besedilo izhaja iz uradnega in zanesljivega vira. Poleg tega je poudaril, kot naj bi bilo razvidno iz razpredelnice z naslovom „Nacionalne pravice, ki pomenijo ‚prejšnje pravice' v smislu člena 8(4) [Uredbe št. 207/2009]", ki je priložena direktivam, ki se nanašajo na postopke pred EUIPO, da so bile neregistrirane znamke v Bolgariji zaščitene, le če so bile znane, in da se v obravnavanem primeru tožeča stranka ni nikoli sklicevala na ugled prejšnje znamke.

13 Vsekakor je bilo po mnenju odbora za pritožbe člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 nemogoče uporabiti v obravnavanem primeru, saj zgolj navedba nekaterih nacionalnih določb brez natančne navedbe njihovega vira in brez predložitve uradnega besedila teh določb ni mogla pomeniti dejstev in dokazov v smislu tega člena.

Predlogi strank

14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— EUIPO in intervenientu naloži plačilo stroškov.

15 EUIPO in intervenient Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost dokazov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem

16 Tožeča stranka je v točki 29 tožbe na Splošno sodišče naslovila predlog za preučitev dokazov, ki jih je predložila, po uradni dolžnosti, vključno z „dopolnilnimi" dokazi, ki so priloženi tožbi.

17 EUIPO meni, da so dokazi v zvezi z bolgarskim, češkim, madžarskim in slovaškim pravom (priloga A 12 k tožbi) novi elementi, ki niso povezani z obstoječimi dokazi, in jih Splošno sodišče ne sme upoštevati.

18 Glede odločbe št. 3170 Administrativen sad Sofia-grad (upravno sodišče v Sofiji, Bolgarija) z dne 12. maja 2014 (priloga A 13 k tožbi), EUIPO trdi, da ta odločba, ker je bila vložena po izdaji izpodbijane odločbe, ni povezana s predmetom v tej zadevi in naj torej zato ne bi bila upoštevna.

19 V zvezi s tem je treba spomniti, da je namen tožb pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe EUIPO v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009. Zato ni naloga Splošnega sodišča, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim (sodbi z dne 19. novembra 2008, Rautaruukki/UUNT (RAUTARUUKKI), T-269/06, neobjavljena, EU:T:2008:512, točka 20, ter z dne 25. junija 2010, MIP Metro/UUNT – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, EU:T:2010:256, točka 16).

20 Kot izhaja iz sodne prakse, ne strankam ne Splošnemu sodišču res ni mogoče preprečiti, da se ne bi pri razlagi nacionalnega prava, na katero – kot v tej zadevi – napotuje pravo Evropske unije (glej točko 26 spodaj), oprli na podatke, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje, sodne prakse ali doktrine, saj ne gre za očitek odboru za pritožbe, da ni upošteval dejstev v določeni nacionalni sodbi, temveč za

očitek, da se je skliceval na sodbe ali doktrino v utemeljitev tožbenega razloga, ki se nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno uporabil določbo nacionalnega prava (sodba z dne 28. oktobra 2015, Rot Front/UUNT – Rakhat (Маска), T-96/13, EU:T:2015:813, točka 15 in navedena sodna praksa). Vendar pa to ne pomeni, da dokumenti, ki vključujejo nacionalne zakonske določbe, predložene v prilogi A 12 k tožbi, niso elementi, ki se nanašajo na nacionalno zakonodajo, in na katere bi se lahko Splošno sodišče oprlo pri razlagi nacionalnega prava v skladu z zgoraj navedeno sodno prakso, temveč so dokazi za ugotavljanje vsebine nacionalnega prava, ki se uporablja v skladu s pravilom 19(2)(d) Uredbe št. 2868/95 (glej v tem smislu sodbo z dne 11. decembra 2014, CEDC International/UUNT – Underberg (Oblika travne bilke v steklenici), T-235/12, EU:T:2014:1058, točka 24).

21 V teh okoliščinah je treba dokumente, predstavljene v prilogi A 12 k tožbi in navedene zgoraj v točki 17 ter ki jih tožeča stranka ni predložila v okviru upravnega postopka, razglasiti za nedopustne. Pojasniti je torej treba, da bo nadzor nad zakonitostjo opravljen le v zvezi z elementi, ki so bili sporočeni med upravnim postopkom in ki so del spisa EUIPO (sodba z dne 15. julija 2014, Łaszkiewicz/UUNT – Capital Safety Group EMEA (PROTEKT), T-576/12, neobjavljena, EU:T:2014:667, točka 25).

22 Enako Splošno sodišče ne more upoštevati podatkov, ki se nanašajo na pogoje za uporabo bolgarskih predpisov, ki so navedeni v repliki. Replika namreč vsebuje podatke, ki se nanašajo bolgarsko pravo, ki se uporablja, in ki niso bili predloženi med upravnim postopkom pred EUIPO.

23 Prilogo A 13 k tožbi, ki zajema sklep št. 3170 Administrativen sad Sofia-grad (upravno sodišče v Sofiji) z dne 12. maja 2014, je treba razglasiti za dopustno. Ta sklep je bil namreč sprejet pred datumom sprejetja izpodbijane odločbe, vendar pa po vložitvi zadnje vloge tožeče stranke pri odboru za pritožbe, in, glede na kratek čas med sprejetjem navedenega sklepa in sprejetjem izpodbijane odločbe, ni mogoče izključiti, da tožeča stranka morda ni vedela za navedeni sklep pred sprejetjem izpodbijane odločbe.

Vsebinska presoja

24 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, pri čemer se prvi nanaša na kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 76(2) navedene uredbe in tretji na kršitev člena 8(4) iste uredbe.

25 Ker se trditve, ki jih je v okviru svojih tožbenih razlogov navedla tožeča stranka prekrivajo, Splošno sodišče meni, da je primerno, da se jih preuči skupaj.

26 Na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 imetnik znaka, ki ni registrirana znamka, lahko ugovarja registraciji znamke Evropske unije, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot le lokalni pomen; pravice do tega znaka so morale biti v skladu s pravom države članice, v kateri se je znak uporabljal, pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Evropske unije; nazadnje, ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke (sodba z dne 21. januarja 2016, BR IP Holder/UUNT – Greyleg Investments (HOKEY POKEY), T-62/14, EU:T:2016:23, točka 19 in navedena sodna praksa). Ti pogoji so kumulativni. Če znak ne izpolnjuje enega od teh pogojev, ugovor na podlagi obstoja neregistrirane znamke ali drugih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ne more biti utemeljen (sodba z dne 30. junija 2009, Danjaq/UUNT – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, EU:T:2009:226, točka 35).

27 Prva pogoja, torej v zvezi z uporabo in pomenom uveljavljanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalen, izhajata iz besedila člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Unije. Uredba št. 207/2009 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega

pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta uredba (sodba z dne 24. marca 2009, Moreira da Fonseca/UUNT – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 33).

28 Nasprotno pa je iz izraza „če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja“ razvidno, da druga dva pogoja, navedena v nadaljevanju člena 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009, pomenita pogoja, določena z Uredbo, ki se drugače kot predhodna presojata ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je vsekakor upravičena, glede na to, da Uredba št. 207/2009 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Evropske unije, uveljavljajo proti znamki Evropske unije. Torej le pravo, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Evropske unije in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke (sodba z dne 24. marca 2009, GENERAL OPTICA, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 34). V skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 je dokazno breme za dokaz izpolnitve tega pogoja na stranki, ki ugovarja pred EUIPO (sodba z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, točka 189).

29 Za uporabo določb člena 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009, je treba med drugim upoštevati navedeno nacionalno ureditev in sodne odločbe, izdane v zadevni državi članici. Na podlagi tega mora stranka, ki ugovarja, dokazati, da zadevni znak spada na področje uporabe prava navedene države članice in da bi omogočal prepoved uporabe poznejše znamke (sodba z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, točka 190).

Obveznost predložitve dokazil v zvezi z veljavnim nacionalnim pravom

30 Tožeča stranka trdi, da bi odbor za pritožbe moral ugotoviti veljavne nacionalne določbe, v skladu s členom 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah.

31 EUIPO meni, da je odbor za pritožbe upravičeno poudaril kršitev obveznosti iz pravila 19 Uredbe št. 2868/95, v skladu s katerim, mora v primeru ugovora, ki temelji na obstoju prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, vlagatelj ugovora predložiti dokaz o pridobitvi te pravice, o njenem nadaljnjem obstoju in obsegu varstva te pravice. Posledica kršitve te obveznosti je zavrnitev ugovora kot neutemeljenega, v skladu s pravilom 20(1), Uredbe št. 2868/95.

32 Pravilo 19 Uredbe št. 2868/95 določa:

„1. [EUIPO] omogoči stranki, ki ugovarja, da predstavi dejstva, dokaze in navedbe v podkrepitev ugovora ali da dopolni dejstva, dokaze ali navedbe, ki so že bili predloženi na podlagi pravila 15(3), v roku, ki ji ga določi, in ki znaša najmanj 2 meseca od datuma, ki se šteje za začetek postopka ugovora […].

2. V roku iz odstavka 1 lahko stranka, ki ugovarja, vloži dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke ali prejšnje pravice […]. Stranka, ki ugovarja, priskrbi zlasti naslednje dokaze:

[…]

(d) če ugovor temelji na prejšnji pravici v smislu člena 8(4) Uredbe, dokaz o njeni pridobitvi, nadaljnjem obstoju in obsegu varstva te pravice;

[…]

3. Informacije in dokazi iz odstavkov 1 in 2 so v jeziku postopka ali jim je priložen prevod. Prevod se predloži v roku, določenem za predložitev originalnega dokumenta.

4. [EUIPO] ne upošteva pisnih stališč ali dokumentov ali njihovih delov, ki niso bili predloženi ali ki niso bili prevedeni v jezik postopka v roku, ki ga je določil [EUIPO].“

33 V skladu s pravilom 19(2)(d) Uredbe št. 2868/95 mora torej stranka, ki ugovarja, EUIPO predložiti ne samo dokazila, da po nacionalni zakonodaji, katere uporabo predlaga, izpolnjuje zahtevane pogoje za nasprotovanje registraciji znamke Evropske unije na podlagi prejšnje pravice, ampak tudi podatke, iz katerih je razvidna vsebina te zakonodaje (glej v tem smislu sodbo z dne 28. oktobra 2015, Маска, T-96/13, EU:T:2015:813, točka 30 in navedena sodna praksa).

34 Iz tega sledi, da je prav tožeča stranka tista, ki mora kot vlagateljica ugovora EUIPO predložiti podatke, iz katerih je razvidna vsebina nacionalne zakonodaje. Ker stranke za to niso podale nobene navedbe ali predložile nobenega dokaza, EUIPO v nasprotju s trditvami tožeče stranke po uradni dolžnosti ni dolžan zbrati elementov v zvezi z veljavnim nacionalnim pravom.

35 V utemeljitev svojega ugovora je tožeča stranka navedla figurativni znak, ki se kot neregistrirana znamka uporablja v Bolgariji, Češki republiki, na Madžarskem, na Poljskem in na Slovaškem, in, kot je razvidno iz točke 7 izpodbijane odločbe, v zvezi z uporabo neregistrirane znamke predložila številne dokaze. Ni pa predložila nobenega dokaza v zvezi z veljavno nacionalno zakonodajo.

36 Iz tega razloga je oddelek za ugovore, ki je poudaril dolžnost vlagatelja ugovora, da EUIPO predloži podatke, iz katerih je razvidna vsebina nacionalne zakonodaje, na podlagi katerih lahko ugovarja registraciji znamke Evropske unije, zavrnil ugovor.

37 V zvezi s prejšnjimi pravicami, v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ki temeljijo na neregistriranih čeških, madžarskih, poljskih in slovaških znamkah, je treba ugotoviti, da tožeča stranka med upravnim postopkom ni navedla nobene določbe nacionalnega prava teh držav članic. Odbor za pritožbe je torej v točkah od 28 do 32 izpodbijane odločbe pravilno menil, da v bistvu tožeča stranka ni dokazala vsebine zakonodaje teh držav, ter je zato zavrnil ugovor, ki je temeljil na teh pravicah.

38 Kar zadeva prejšnjo pravico v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ki temelji na neregistrirani bolgarski znamki, pa je treba ugotoviti, da se je tožeča stranka pri navedbi pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe 16. avgusta 2016 sklicevala na tri določbe bolgarskega prava, med drugimi tudi člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, kakor je bil spremenjen, v skladu s katerim ugovor lahko temelji na neregistrirani znamki, ki se uporablja v gospodarskem prometu v Bolgariji.

39 Pred presojo, ali je tožeča stranka izpolnila svojo obveznost iz pravila 19(2)(d) Uredbe št. 2868 v zvezi z dokazovanjem vsebine bolgarske zakonodaje, je treba preučiti vprašanje, ali bi odbor za pritožbe lahko upošteval te elemente, ki so bili prvič predloženi pred njim.

Možnost odbora za pritožbe, da upošteva dokazila v zvezi z nacionalnim pravom, ki so bila prvič predložena pred njim

40 Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 38, se je tožeča stranka v navedbi pritožbenih razlogov prvič sklicevala na tri določbe bolgarskega prava, med katerimi tudi na člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah.

41 V okviru drugega pritožbenega razloga je tožeča stranka trdila, da odboru za pritožbe nič ne prepoveduje, da upošteva člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, ki se navaja pred njim. V zvezi s tem se opira na možnost odbora za pritožbe, da upošteva prepozno predložena dejstva in dokaze.

42 EUIPO trdi, da lahko odbor za pritožbe prepozno predložene dokaze sprejme, le če bi „spremljevalne okoliščine“ lahko upravičile zamudo tožeče stranke pri predložitvi teh dokazov. Toda, v obravnavanem primeru naj ne bi bilo okoliščin, ki bi tožeči stranki lahko preprečevale predložitev potrebnih dokazov v zvezi z veljavno nacionalno zakonodajo. Poleg tega se vprašanje pravice EUIPO, da odloči, ali je treba upoštevati dokaze, predložene po izteku roka, zastavlja le v primeru dodatnih dokazov, ki služijo le za podkrepitev ali pojasnitev pravočasno predloženih dokazov.

43 Člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 določa, da EUIPO ni treba upoštevati dejstev, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile pravočasno.

44 V skladu z ustaljeno sodno prakso iz besedila člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je po splošnem pravilu ter če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki za tako predložitev veljajo na podlagi določb Uredbe št. 207/2009, in da tako EUIPO nič ne prepoveduje, da upošteva dejstva in dokaze, ki so prepozno navedeni ali predloženi, torej po roku, ki ga je določil oddelek za ugovore in morda prvič pred odborom za pritožbe (sodba z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT, C-621/11 P, EU:C:2013:484, točka 30; glej tudi sodbo z dne 11. decembra 2014, Oblika travne bilke v steklenici, T-235/12, EU:T:2014:1058, točka 44 in navedena sodna praksa).

45 Ta določba s tem, da natančno določa, da se EUIPO „lahko“ v takem primeru odloči, da ne bo upošteval takih dokazov, temu namreč daje široko pooblastilo za odločanje po prostem preudarku glede odločitve, ali jih je treba upoštevati ali ne, pri čemer mora EUIPO svojo odločitev v zvezi s tem obrazložiti (sodbi z dne 13. marca 2007, UUNT/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, točka 43, ter z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT, C-621/11 P, EU:C:2013:484, točka 23).

46 Res je, da pravilo 20(1) Uredbe št. 2868/95 določa, da „če stranka, ki ugovarja, ne dokaže obstoja, veljavnosti in obsega varstva prejšnje znamke ali pravice, kakor tudi upravičenosti do vložitve ugovora do izteka roka iz pravila 19(1), se ugovor kot neutemeljen zavrne.“

47 Vendar pa v skladu s pravilom 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95, odbor za pritožbe, kadar je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore, razen če meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva ter dokaze upoštevati v skladu s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT, C-120/12 P, EU:C:2013:638, točka 31).

48 Glede tega je treba opozoriti, da je Sodišče med drugim razsodilo, da je lahko to, da EUIPO upošteva prepozno predložena dejstva ali dokaze, kadar odloča v okviru postopka z ugovorom, upravičeno zlasti takrat, kadar meni, da lahko prepozno predloženi dokazi, po eni strani, na prvi pogled zelo vplivajo na izid pri njem vloženega ugovora, in po drugi strani, kadar faza postopka, v kateri je prišlo do te prepozne predložitve, in njegove okoliščine ne nasprotujejo upoštevanju teh dejstev in dokazov (glej sodbo z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT, C-120/12 P, EU:C:2013:638, točka 38 in navedena sodna praksa).

49 V obravnavanem primeru je v točki 22 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe štel, da je do sklicevanja na tri bolgarske pravne določbe v predstavitvi pritožbenih razlogov prišlo prepozno, saj morajo biti druge informacije o pravnih podlagah predložene v rokih, določenih med postopkom z ugovorom. Po mnenju odbora za pritožbe, določitve podlag za očitke ni bilo mogoče odložiti do faze pritožbe pred njim.

50 Rok, ki je v pravilu 19(1) Uredbe št. 2868/95 določen za predložitev informacij, ki se zahtevajo s pravilom 19(2)(d) iste uredbe, pa je potekel 13. decembra 2012.

51 Kar zadeva člen 76(2) Uredbe št. 207/2009, je odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe menil, da ga nikakor ni bilo mogoče uporabiti, saj ni bilo „dejstev in dokazov“ v smislu navedene določbe.

52 V zvezi s tem, kar zadeva, najprej, trditev EUIPO, da bi odbor za pritožbe prepozno predložene dokaze v zvezi z obstojem in obsegom varstva prejšnje pravice lahko sprejel, le če bi „spremljevalne okoliščine“ lahko upravičevale zamudo, je treba ugotoviti, da je Sodišče v sodbi z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-120/12 P, EU:C:2013:638, točka 39) dejansko štelo, da bi odbor za pritožbe moral svojo diskrecijsko pravico izvrševati restriktivno, in bi moral prepozno predložitev dokazov dopustiti, le če bi okoliščine, povezane s to predložitvijo, lahko upravičile zamudo tožeče stranke pri izvajanju dokazov, ki mu je bilo naloženo. Sodišče je kot merilo restriktivnega izvrševanja diskrecijske pravice odbora za pritožbe upoštevalo dejstvo, da bi tožeča stranka lahko vedela, katere dokumente bi morala predložiti v utemeljitev svojega ugovora, saj so natančno in izčrpno našteti v pravilu 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95.

53 V obravnavanem primeru pa v nasprotju s pravilom 19(2)(a)(ii) Uredbe št. 2868/95 v pravilu 19(2)(d) iste uredbe niso natančno in izčrpno našteti dokumenti, ki jih je treba predložiti v podporo ugovoru na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009. V tej določbi je namreč zgolj navedena obveznost predložitve dokaza o pridobitvi, nadaljnjem obstoju in obsegu varstva prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, brez dodatnih pojasnil.

54 Prav tako, kot je razvidno iz spisa, je v prilogi k dopisu z dne 1. avgusta 2012 EUIPO – v kateri je med drugim navedeno, da je rok za to, da se dokaže obstoj prejšnjih pravic potekel 13. decembra 2012 – zgolj pojasnjeno, da bi bilo treba v primeru ugovora na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 zlasti dokazati vsebino nacionalnega prava.

55 V nasprotju z dejanskimi okoliščinami, navedenimi v sodbi z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-120/12 P, EU:C:2013:638, točka 39), torej tožeči stranki v obravnavanem primeru ni bilo treba vedeti, katere dokumente bi morala predložiti v podporo svojemu ugovoru.

56 Zato je treba šteti, da se pogoji, ki so opredeljeni s sodbo z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-120/12 P, EU:C:2013:638), v obravnavani zadevi ne uporabljajo, in da diskrecijske pravice odbora za pritožbe, v zvezi z možnostjo, da upošteva prepozno predložena dejstva in dokaze, ki je določena v členu 76(2) Uredbe št. 207/2009, ni treba izvrševati restriktivno.

57 Dalje, kar zadeva trditev EUIPO, da se vprašanje upoštevanja prepozno predloženih dokazov zastavlja le v primeru dodatnih dokazov, namenjenih podkrepitvi ali pojasnitvi pravočasno predloženih dokazov, je treba opozoriti, da to, da se tožeča stranka pri predstavitvi pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe sklicuje na tri določbe bolgarske zakonodaje, niso povsem novi elementi in je zanje treba šteti, da so del dokazov, namenjenih dokazovanju pridobitve, nadaljnjega obstoja in obsega varstva neregistrirane bolgarske znamke. Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 31, so bili nekateri elementi, namenjeni dokazovanju obstoja, veljavnosti in obsega varstva neregistrirane prejšnje znamke predloženi med postopkom pred oddelkom za ugovore (glej točko 7 izpodbijane odločbe).

58 V zvezi s tem je treba spomniti, da v pravilu 19(2)(d) Uredbe št. 2868/95 niso natančni in izčrpno našteti elementi, ki dokazujejo obstoj, veljavnost in obseg varstva prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, in ki bi jih vlagatelj ugovora, ki se sklicuje na to pravico, moral predložiti EUIPO. Zato se lahko šteje, da je upoštevna nacionalna zakonodaja eden od elementov, ki dokazujejo pridobitev, nadaljnji obstoj in varstvo prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.

59 Nazadnje, kot je razvidno iz izpodbijane odločbe, odbor za pritožbe nikakor ni uporabil svoje diskrecijske pravice, in to niti restriktivno. Potrdil je zgolj to, da je bilo sklicevanje na bolgarske nacionalne določbe prepozno, ter da določitve podlage očitkov ni bilo mogoče odložiti do faze pritožbe.

60 V zvezi s stališčem odbora za pritožbe, ki je bilo izraženo v točki 25 izpodbijane odločbe in ki ga je pred Splošnim sodiščem podpiral EUIPO, v skladu s katerim za to, da tožeča stranka navaja določbe bolgarske zakonodaje brez natančne navedbe njihovih virov, brez navedbe uradnega besedila in brez

predložitve dokazov glede obstoja teh predpisov, ni mogoče šteti, da pomeni dejstvo ali dokaz v smislu člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, je treba šteti, da je to stališče, ki poleg tega ni podprto, očitno napačno. Člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 namreč omogoča, da EUIPO lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile pravočasno. Sklicevanje na določbe bolgarske zakonodaje pa je nesporno predmet te določbe, na katero se je tožeča stranka sklicevala pred odborom za pritožbe. Tudi če to sklicevanje ne bi zadostovalo za izpolnitev obveznosti, naloženih tožeči stranki v zvezi z dokazovanjem nacionalne zakonodaje, pa to še ne pomeni, da bi moral odbor za pritožbe izvrševati svojo diskrecijsko pravico.

61 Iz vsega navedenega je razvidno, da v obravnavanem primeru odbor za pritožbe ni mogel v točki 22 izpodbijane odločbe veljavno ugotoviti, da so bila sklicevanja na tri določbe nacionalnega prava prepozna, ne da bi izvrševal svojo diskrecijsko pravico. Odbor za pritožbe torej neupravičeno ni izvrševal diskrecijske pravice, čeprav mu je bila dana, ter upravičil neupoštevanje – v zvezi s tem – sklicevanja na bolgarsko pravo, navedena pred njim. Odbor za pritožbe je s tem kršil člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 ter pravilo 50(1), tretji pododstavek, Uredbe št. 2868/95.

Vprašanje, ali je tožeča stranka izpolnila obveznost predložitve elementov nacionalnega prava v skladu s pravilom 19(2)(d) Uredbe št. 2868/95

62 Tožeča stranka trdi, da v izpodbijani odločbi ni naveden razlog, na podlagi katerega bi bilo mogoče ugotoviti, zakaj člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče uporabiti zoper prijavljeno znamko, čeprav je predložila dokaze o uporabi enakega znaka, in da se je sklicevala na določbe člena 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah.

63 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno menil, da se je nacionalna določba, na katero se sklicuje, in sicer člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, uporabljala za znane znamke in da je bila povezana s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009.

64 Odbor za pritožbe naj bi na podlagi preučitve nacionalnega zakona po uradni dolžnosti prišel do napačnih ugotovitev glede pomena tega zakona, s čimer naj bi kršil obveznost ugotovitve po uradni dolžnosti in ozke uporabe nacionalnih predpisov držav članic, določeno v členu 76(1) Uredbe št. 207/2009 in v sodni praksi Sodišča.

65 EUIPO meni, da je odbor za pritožbe upravičeno poudaril kršitev obveznosti iz pravila 19 Uredbe št. 2868/95, v skladu s katerim mora v primeru ugovora, ki temelji na obstoju prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, vlagatelj ugovora predložiti dokaz o pridobitvi te pravice, o njenem nadaljnjem obstoju in obsegu varstva te pravice. Posledica kršitve te obveznosti je zavrnitev ugovora kot neutemeljenega v skladu s pravilom 20(1) Uredbe št. 2868/95.

66 Tako kot odbor za pritožbe tudi EUIPO tožeči stranki očita, da je navedla pravne predpise, ne da bi natančneje opredelila njihov vir in navedla uradno besedilo v bolgarščini, ter da ni predložila izvlečka iz *Dăržaven vestnik* (bolgarski uradni list), uradnih zbirk zakonov, komentarjev ali nacionalne sodne prakse.

67 Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 38, je tožeča stranka pri navedbi pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe med drugim navedla člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, kakor je bil spremenjen. Ta navedba vsebuje tudi sklicevanje na objavo *Dăržaven vestnik* ter na datum začetka veljavnosti te določbe, in sicer 3. oktober 2011. Iz navedene določbe izhaja, da v primeru ugovora, ki ga vloži imetnik neregistrirane znamke, ki se uporablja v gospodarskem prometu v Bolgariji, nobene znamke, katere datum zahteve za registracijo je poznejši od uporabe neregistrirane znamke v gospodarskem prometu, ni mogoče registrirati.

68 Glede podatka iz točke 67 zgoraj je treba spomniti, da je odbor za pritožbe menil, da je tožeča stranka zgolj navedla besedilo člena 12(1) zakona o znamkah in geografskih označbah, ne da bi podala izvirno bolgarsko različico ali dokazala, da je navedeno besedilo izhajalo iz uradnega in zanesljivega vira, ter da je se je za navedeno določbo predpostavljalo, da se je pred kratkim začela uporabljati. S sklicevanjem na razpredelnico, priloženo k direktivam EUIPO (glej točko 12 zgoraj), je odbor za pritožbe ugotovil, da so bile neregistrirane znamke v Bolgariji varovane, le če so bile znane, in da se v obravnavanem primeru tožeča stranka ni nikoli sklicevala na ugled prejšnje znamke.

69 Prvič, ugotoviti je treba, da niti uredbi št. 207/2009 in 2868/95 niti sodna praksa ne opredeljujejo načina, na katerega je treba dokazati vsebino nacionalne zakonodaje. Odbor za pritožbe zato ne more zahtevati, da tožeča stranka predloži izvleček *Dăržaven vestnik* ali uradno bolgarsko besedilo, zlasti ker je jezik postopka pred EUIPO angleščina.

70 V zvezi s tem je treba opozoriti, da bi morali elementi nacionalnega prava, ki jih zahteva tožeča stranka, EUIPO omogočiti, da pravilno in nedvoumno opredeli pravo, ki se uporabi. Ti podatki v zvezi z zakonodajo, ki se uporabi, morajo EUIPO omogočati razumevanje in uporabo vsebine te zakonodaje, pogojev za pridobitev varstva in obseg tega varstva, prijavitelju pa morajo omogočati, da izvaja svojo pravico do obrambe. Toda za dosego teh ciljev besedilo zakonodaje, ki izhaja iz uradnega vira, ni nujno potrebno.

71 Drugič, opozoriti je treba, da je odbor za pritožbe v točki 6 izpodbijane odločbe določbo, ki jo je navedla tožeča stranka, napačno opredelil kot člen 12(1) zakona o znamkah in geografskih označbah. Kot je razvidno iz navedbe pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe, je tožeča stranka navedla člen 12(6) tega zakona, pri čemer je pojasnila, da gre za „drugo“ možnost ugovarjanja zahtevi za registracijo znamke od tiste, ki je določena v členu 12(1) navedenega zakona.

72 Tretjič, odbor za pritožbe je v točki 8 izpodbijane odločbe prav tako napačno menil, da se je tožeča stranka prvič oprla na člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah v dodatnem obvestilu z dne 25. marca 2014.

73 Kot je že bilo ugotovljeno zgoraj v točki 38, se je tožeča stranka na zgornjo določbo sklicevala pri predstavitvi pritožbenih razlogov pred odborom za pritožbe 16. avgusta 2013.

74 Poleg tega, kot je razvidno iz spisa in zlasti iz točke 24 izpodbijane odločbe, je dodatno obvestilo z dne 16. aprila in ne z dne 25. marca 2014.

75 Četrtič, poudariti je treba, da odbor za pritožbe v točki 23 izpodbijane odločbe ob upoštevanju elementov, ki mu jih je predložila tožeča stranka, ni mogel ugotoviti, da so neregistrirane znamke v Bolgariji varovane, le če so znane, s sklicevanjem zgolj na razpredelnico nacionalnih pravic, ki je priložena k direktivam EUIPO. V besedilu člena 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, ki ga je predložila tožeča stranka, ni navedeno, da je ugled neregistrirane znamke pogoj, ki se zahteva za to, da bi lahko imetnik takšne znamke ugovarjal registraciji nove znamke. Tega vprašanja ob tem odbor za pritožbe ni preučil.

76 Poleg tega, čeprav EUIPO v svojih pisanjih trdi, da razpredelnica, ki je priložena njegovim direktivam, ni „pravni vir“ in ni nujno posodobljena, pa se je odbor za pritožbe skliceval na navedeno razpredelnico, da bi potrdil, da so bile neregistrirane znamke v Bolgariji varovane, le če so bile znane. To je ugotovil ne glede na to, da se je, kot je ugotovil v točki 23 izpodbijane odločbe, določba, na katero se sklicuje tožeča stranka, začela uporabljati nedavno.

77 V zvezi s tem je treba glede pristojnih organov EUIPO spomniti, da je Sodišče navedlo, da morajo ti, da bi ugotovili vsebino pravila nacionalnega prava, na katero se sklicuje vlagatelj ugovora, presoditi dokazno vrednost in vsebino podatkov, ki jih je ta predložil (glej v tem smislu sodbo z dne 27. marca 2014, UUNT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, točka 35 in navedena sodna praksa).

78 Ker je posledica uporabe nacionalnega prava ugotovitev razloga za zavrnitev registracije znamke Evropske unije, mora imeti EUIPO možnost, da pred ugoditvijo ugovoru zoper registracijo takšne znamke, preveri upoštevnost elementov, ki jih predloži vlagatelj ugovora in ki se nanašajo na dokaze, ki jih mora vlagatelj predložiti glede vsebine nacionalnega prava (glej v tem smislu sodbo z dne 27. marca 2014, UUNT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, točka 41).

79 EUIPO se mora v okoliščinah, v katerih se lahko od njega zahteva, da upošteva med drugim nacionalno pravo države članice, ki varuje prejšnjo pravico, na kateri temelji ugovor, po uradni dolžnosti in s sredstvi, ki se mu zdijo za to primerna, pozanimati o nacionalni zakonodaji zadevne države članice, če so take informacije potrebne za presojo pogojev za uporabo relativnega razloga za zavrnitev in zlasti za presojo pravilnosti predloženih dejstev ali dokazne vrednosti predloženih dokumentov (glej v tem smislu sodbo z dne 27. marca 2014, UUNT/National Lottery Commission, C-530/12 P, EU:C:2014:186, točka 45). To obveznost, da po uradni dolžnosti pridobi informacije o nacionalnem pravu, ima, če je to potrebno, EUIPO, ko že ima informacije o nacionalnem pravu, bodisi v obliki navedb o njegovi vsebini bodisi v obliki elementov, predloženih za razpravo, katerih dokazna moč je bila zatrjevana (sodba z dne 20. marca 2013, El Corte Inglés/UUNT – Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, ZOdl., EU:T:2013:145, točka 41).

80 V obravnavanem primeru pa odbor za pritožbe ne le, da ni preučil upoštevnosti elementov v zvezi z nacionalnim pravom, ki jih je predložila tožeča stranka, temveč je te tudi zavrgel, pri čemer se je skliceval na vir informacij, ki se je v obravnavanem primeru izkazal za netočen.

81 Če je odbor za pritožbe dvomil o natančni reprodukciji, možnosti uporabe ali razlagi člena 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah, na katerega se sklicuje tožeča stranka, bi moral izvrševati svoja preiskovalna pooblastila.

82 V teh okoliščinah bi moral EUIPO ob upoštevanju sodne prakse, navedene zgoraj v točki 79 , uporabiti vsa sredstva, ki so mu na voljo v okviru njegove pristojnosti za preverjanje, da bi pridobil informacije o veljavnem nacionalnem pravu, in ob upoštevanju trditev tožeče stranke – bodisi po uradni dolžnosti bodisi s pozivom tožeči stranki – pridobiti podatke v zvezi z bolgarskim nacionalnim pravom, ki mu je bilo predloženo (glej v tem smislu sodbo z dne 28. oktobra 2015, Маска, T-96/13, EU:T:2015:813, točka 35).

83 Glede na vse navedeno je treba šteti, da bi moral odbor za pritožbe iz razlogov, navedenih v točki 23 izpodbijane odločbe, in ne da bi izvrševal svoja preiskovalna pooblastila upoštevati sklicevanje tožeče stranke na člen 12(6) zakona o znamkah in geografskih označbah v predstavitvi pritožbenih razlogov.

84 Zato je treba tej pritožbi ugoditi in razveljaviti izpodbijano odločbo, ne da bi bilo treba proučiti druge očitke, ki jih je navedla tožeča stranka.

Stroški

85 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

86 Ker EUIPO in intervenient nista uspela, se jima naloži, da poleg svojih stroškov nosita tudi stroške tožeče stranke v okviru njenih predlogov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. junija 2014 (zadeva R 1587/2013-4) se razveljavi.**

2. **EUIPO in Kosta Iliev nosita vsak svoje stroške in plačata stroške, ki jih je priglasila Group OOD.**

Prek Labucka Kreuschitz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 29. junija 2016.

Podpisi