SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 12. maja 2009 *

V zadevi T-410/07,

Jurado Hermanos, SL, s sedežem v Alicanteju (Španija), ki jo zastopa C. Martín Álvarez, odvetnica,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata P. López Fernández de Corres in O. Montalto, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper Odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 3. septembra 2007 (zadeva R 866/2007-2) v zvezi z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo je vložila tožeča stranka,

* Jezik postopka: španščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi I. Pelikánová (poročevalka), predsednica, K. Jürimäe, sodnica, in S. Soldevila Fragoso, sodnik,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 16. novembra 2007,

na podlagi sklepa predsednika Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2008 v zadevi Jurado Hermanos proti UUNT (JURADO) (T-410/07 R, neobjavljen v ZOdl.), s katerim je bil zavrnjen predlog za izdajo začasne odredbe, ki ga je vložila tožeča stranka,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. marca 2008,

na podlagi obravnave z dne 17. decembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Café Tal de Costa Rica SA je 25. aprila 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) zahtevala registracijo besedne znamke Skupnosti JURADO za kavo in druge proizvode iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

2 Potem ko je UUNT registriral prijavljeno znamko pod številko 240 218, je družba Café tal de Costa Rica (v nadaljevanju: imetnik znamke) 5. avgusta 1998 s tožečo stranko, družbo Jurado Hermanos, SL, sklenila pogodbo o izključni licenci za sporno znamko. Ta pogodba, ki spada v okvir druge pogodbe o izključni licenci, ki sta jo isti pogodbenici sklenili 15. aprila 1996 in se nanaša na dve španski in eno poljsko znamko, je določala, da bo licenca trajala 48 let oziroma do leta 2046. Podelitev te licence je bila vpisana v register znamk Skupnosti v skladu s členom 22(5) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena.

3 UUNT je z dopisom z dne 26. septembra 2005 v skladu s členom 47(2) Uredbe št. 40/94 obvestil imetnika znamke in tožečo stranko kot imetnico izključne licence za sporno znamko, da bo trajanje registracije te znamke poteklo 25. aprila 2006. UUNT je v tem dopisu pojasnil podrobne pogoje za podaljšanje in navedel, da mora biti zahteva za to

podaljšanje vložena pred 30. aprilom 2006 ali najpozneje do 1. novembra 2006, vendar je v tem primeru treba plačati dodatno pristojbino.

4 Ker UUNT v predvidenem roku ni prejel nobene zahteve za podaljšanje, je z dopisom z dne 24. novembra 2006 obvestil imetnika znamke, da je bila ta izbrisana iz registra znamk z učinkom od 25. aprila 2006.

5 Tožeča stranka je 23. marca 2007 vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje na podlagi člena 78 Uredbe št. 40/94. Navedla je, da ni prejela dopisa z dne 26. septembra 2005 in da se je z nepodaljšanjem registracije seznanila povsem naključno, ko je pregledovala spletno mesto UUNT.

6 Oddelek UUNT za znamke in register je z odločbo z dne 21. maja 2007 zavrnil zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje, ker je menil, da tožeča stranka ni pokazala skrbnega ravnanja, ki so ga zahtevale okoliščine.

7 Tožeča stranka je 31. maja 2007 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo zoper odločbo z dne 21. maja 2007.

8 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 3. septembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo, ne da bi preveril, ali je tožeča stranka izpolnila pogoj skrbnega ravnanja, ki so ga zahtevale okoliščine. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da tožeča stranka ni upravičena vložiti niti zahteve za podaljšanje registracije sporne znamke niti s tem povezane zahteve za vrnitev v prejšnje stanje, če je za to izrecno ne pooblasti imetnik znamke.

Predlogi strank

9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo in ugodi zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo je vložila pri UUNT;

– podredno, meritorno odloči o zadevi in ji prizna lastnost zainteresirane stranke v postopku za podaljšanje registracije sporne znamke;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

10 Na obravnavi je tožeča stranka na vprašanje Sodišča prve stopnje pojasnila, da je namen njenega drugega predloga, da Sodišče prve stopnje spremeni izpodbijano odločbo.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

12 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer, prvič, kršitev pravice do obrambe in pravice do izjave in, drugič, napačno uporabo prava pri razlagi Uredbe št. 40/94. Sodišče prve stopnje meni, da je treba najprej preizkusiti drugi tožbeni razlog.

Drugi tožbeni razlog: napačna uporaba prava pri razlagi Uredbe št. 40/94

Trditve strank

13 Tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi napačno razlagal člen 78(1) v povezavi s členom 47(1) Uredbe št. 40/94, ker je odbor za pritožbe menil, da tožeča stranka ni stranka v postopku za podaljšanje znamke, ker je imetnik znamke ni izrecno pooblastil, da zahteva podaljšanje registracije.

14 UUNT zavrača trditve tožeče stranke.

Presoja Sodišča prve stopnje

15 V skladu s členom 78(1) Uredbe št. 40/94 so pogoji za vrnitev v prejšnje stanje, prvič, da je prijavitelj stranka v zadevnem postopku, drugič, da kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla upoštevati časovnega roka UUNT, in tretjič, da to neupoštevanje na podlagi določb Uredbe št. 40/94 neposredno povzroči izgubo katere koli pravice.

16 V zvezi s prvim pogojem lahko v skladu s členom 47(1) Uredbe št. 40/94 podaljšanje zahteva imetnik znamke ali katera koli oseba, ki jo imetnik izrecno pooblasti. Za stranke v postopku za podaljšanje naj bi bilo torej mogoče šteti le imetnika znamke ali osebe, ki jih imetnik izrecno pooblasti.

17 Predvsem – v nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka – iz obveznosti UUNT na podlagi člena 47(2), prvi stavek, Uredbe št. 40/94, da imetnike registrirane pravice na zadevni znamki obvesti o poteku trajanja registracije, ni razvidno, da so navedeni imetniki stranke v postopku za podaljšanje. Kot je namreč razvidno iz člena 47(2), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 – ki določa, da UUNT ni odgovoren, če se ti podatki ne preskrbijo – in iz pravila 29 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) – ki določa, da če UUNT teh oseb ne obvesti, to ne vpliva na potek registracije – člen 47(2), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 UUNT nalaga zgolj obveznost obvestitve, ki je za postopek povsem postranskega pomena, vendar ne priznava pravic niti imetnikom znamke niti drugim osebam.

18 Zavrniti je treba tudi trditev tožeče stranke, da dopisovanje med njo in UUNT v zvezi z vpisom licence za znamko in njenim nesoglasjem z imetnikom znamke dokazuje, da je bila po mnenju UUNT „stranka v spisu znamke“. Prvič, Uredba št. 40/94 namreč ne vsebuje pojma „stranka v spisu v zvezi z znamko“. Drugič, dopisovanje UUNT s tožečo stranko je mogoče pojasniti s tem, da je bila imetnica licence za znamko in torej stranka

v postopku v zvezi z registracijo te licence. Tretjič, UUNT nima nadzora nad določbami Uredbe št. 40/94. Torej tudi če bi se izkazalo, da je UUNT napačno menil, da je tožeča stranka stranka v postopku za podaljšanje registracije, ta to ne bi mogla biti samo iz tega razloga.

19 Nazadnje je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da smernice v zvezi s postopki pred UUNT (del E, oddelek 6 z naslovom „Podaljšanje“), ki jih je predložila tožeča stranka in vsebujejo navedbo „Končna različica (27. 11. 2003)“, določajo, da je glede podaljšanja registracije imetnik licence na znamki pravno izenačen z imetnikom znamke.

20 Najprej je treba ugotoviti, da je postopek pred UUNT urejen z določbami uredb št. 40/94 in 2868/95. Smernice v zvezi s postopki pred UUNT, ki so objavljene na njegovem spletnem mestu, pomenijo zgolj kodifikacijo načinov ravnanja, ki naj bi se jih sam držal, tako da je njihova posledica – če so usklajeni s pravili višje veljave – samoomejitev UUNT, saj se mora ravnati po teh pravilih, ki si jih je določil. Vendar pa te smernice ne smejo odstopati od uredb št. 40/94 in 2868/95, zato se sposobnost tožeče stranke, da vloži zahtevo za podaljšanje registracije sporne znamke, lahko presoja zgolj v skladu z njima.

21 Drugič, smernice, ki jih je predložila tožeča stranka, ne glede na to, ali so veljale *rationae temporis* za dejansko stanje v zadevi, nimajo vsebine, kakršno jim je tožeča stranka hotela dati. Zlasti se je zgolj delno sklicevala na točko 6.3.1 smernic, pri čemer je med drugim izpustila odlomek, v skladu s katerim „[o]seba, ki ima registrirano pravico na znamki Skupnosti, ne more sama vložiti zahteve za podaljšanje, razen […] če jo imetnik znamke Skupnosti izrecno pooblasti, da zahteva podaljšanje“. Iz teh smernic torej nikakor ni mogoče sklepati, da je tožeča stranka kot imetnik licence za znamko glede podaljšanja pravno izenačena z imetnikom znamke, ampak ravno nasprotno, kot katero

koli drugo osebo jo mora imetnik znamke izrecno pooblastiti, da lahko vloži zahtevo za podaljšanje, obstoj takšnega pooblastila pa mora dokazati.

22 Ker tožeča stranka zgolj zato, ker je imetnik licence na znamki, ni stranka v postopku za njeno podaljšanje, je treba preučiti, ali jo je imetnik znamke pooblastil, da zahteva podaljšanje registracije te znamke.

23 Glede tega je treba opozoriti, prvič, da tožeča stranka med postopkom pred UUNT ali Sodiščem prve stopnje ni predložila takšnega izrecnega pooblastila imetnika znamke. Dejstvo, da UUNT od nje ni izrecno zahteval, naj predloži takšno pooblastilo, glede tega ni upoštevno, saj je tožeča stranka dolžna dokazati, da so pogoji za uporabo določb, na katere se je nameravala sklicevati, izpolnjeni, ne da bi jo moral UUNT k temu pozvati.

24 Nato je treba zavrniti trditve tožeče stranke, da ima kot imetnica izključne licence med veljavnostjo licence pravico zahtevati podaljšanje znamke, če tega ne stori imetnik znamke. Res je, da licenčna pogodba načeloma lahko vsebuje izrecno pooblastilo. Toda v tem primeru ne vsebuje nikakršne določbe v zvezi s tem. Poleg tega, če tožeča stranka trdi, da pogodba o izključni licenci pooblašča imetnika licence, da zahteva podaljšanje registracije, ali celo, da mu je takšno pooblastilo priznano kot sankcija za zlorabo pravice ali goljufivo uporabo zakona, ki jo je domnevno storil imetnik znamke, je treba ugotoviti, da je ta trditev v očitnem nasprotju z določbo in namenom člena 47(1) Uredbe št. 40/94, ki določa, da mora biti pooblastilo izrecno, in ne vsebuje ničesar v zvezi s sankcijami zasebnih strank.

25 Tudi trditev tožeče stranke, da pred iztekom „podaljšanega roka“, ki ga določa člen 47(3), tretji stavek, Uredbe št. 40/94, ni mogoče doseči odločbe sodišča, ki bi imetniku znamke nalagala, naj jo izrecno pooblasti za vložitev zahteve za podaljšanje registracije, ni upoštevna. Namreč, tudi če bi bil takšen nemogoč pogoj izpolnjen, to ne bi odpravilo pogoja izrecnega pooblastila, ki ga določa člen 47(1) Uredbe št. 40/94.

26 Končno gre pri trditvi tožeče stranke v zvezi s tem, da bi bilo njene interese mogoče bolje zaščititi po upravni poti kot s civilno tožbo, saj bi tako znamka lahko ostala veljavna, za njene premisleke o smotrnosti glede izbire pravnih sredstev, ki jih je treba uporabiti za varstvo njenih poslovnih interesov, to je glede izbire, za katero je odgovorna izključno sama. Po drugi strani takšna izbira ne more zavezovati UUNT niti glede postopkovnega položaja, ki ga je treba v upravnem postopku priznati tožeči stranki, niti glede rezultata tega postopka. Če se je torej tožeča stranka odločila, da pooblastila za vložitev zahteve za podaljšanje registracije ne bo pridobila po sodni poti, UUNT ne more odpraviti te opustitve s tem, da ji v nasprotju z Uredbo št. 40/94 prizna to pravico.

27 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da tožeča stranka, ker je imetnik znamke ni izrecno pooblastil, da zahteva podaljšanje registracije znamke, ni bila stranka v postopku za podaljšanje in zato v tem postopku ni mogla zahtevati vrnitve v prejšnje stanje. Odbor za pritožbe torej ni storil nikakršne napake, ko je iz tega razloga zavrnil pritožbo tožeče stranke.

28 Ker torej prvi pogoj, ki ga določa člen 78(1) Uredbe št. 40/94, ni bil izpolnjen, je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti preostale pogoje, ki so našteti s to določbo.

Prvi tožbeni razlog: kršitev pravice do obrambe in pravice do izjave

Trditve strank

29 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe izpodbijano odločbo utemeljil zlasti s tem, da se ji ne priznava položaj zainteresirane stranke v postopku za podaljšanje registracije sporne znamke. Nasprotno, ker v odločbi oddelka za znamke in register ni bilo nobenega dvoma o njenem položaju zainteresirane stranke v postopku, naj se ji ne bi zdelo potrebno v pritožbi podati pripombe k temu vprašanju. Odbor za pritožbe, ki je bil seznanjen z odločbo oddelka za znamke in register, naj bi zato pred zavrnitvijo njene pritožbe z utemeljitvijo, da ni zainteresirana stranka, moral sprejeti stališča navedenega oddelka.

30 UUNT zavrača trditve tožeče stranke.

Presoja Sodišča prve stopnje

31 V skladu s členom 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94 lahko odločbe UUNT temeljijo le na razlogih ali dokazih, h katerim so zadevne stranke imele možnost podati pripombe. Ta določba v okviru prava znamk Skupnosti zagotavlja splošno načelo varstva pravice do obrambe. Na podlagi tega splošnega načela prava Skupnosti je treba osebam, na interese katerih odločbe javnih organov občutno vplivajo, omogočiti, da podajo pripombe. Pravica do izjave se nanaša na vsa dejanska in pravna vprašanja, na katerih temelji odločba, ne pa na končno stališče, ki ga namerava uprava sprejeti (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 2007 v zadevi Kustom Musical Amplification proti UUNT (Oblika kitare), T-317/05, ZOdl., str. II-427, točke 24, 26 in 27 ter navedena sodna praksa).

32 Iz sodne prakse tudi izhaja, da je pravica do obrambe kršena zaradi postopkovne nepravilnosti samo, če je imela ta konkreten vpliv na možnost zadevnega podjetja, da se brani (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. decembra 2005 v zadevi General Electric proti Komisiji, T-210/01, ZOdl., str. II-5575, točka 632 in navedena sodna praksa). Tako lahko neupoštevanje pravil, katerih namen je varstvo pravice do obrambe, vpliva na upravni postopek samo, če se dokaže, da bi se ta postopek lahko končal drugače, če tega neupoštevanja ne bi bilo (zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje General Electric proti Komisiji, točka 632; glej v tem smislu tudi sodbi Sodišča prve stopnje z dne 17. decembra 1991 v zadevi Hercules Chemicals proti Komisiji, T-7/89, Recueil, str. II-1711, točka 56, in z dne 30. septembra 2003 v združenih zadevah Atlantic Container Line in drugi proti Komisiji, T-191/98 in od T-212/98 do T-214/98, Recueil, str. II-3275, točka 340).

33 Vendar je UUNT, kot je bilo ugotovljeno pri preučitvi drugega tožbenega razloga, upravičeno menil, da tožeča stranka ni stranka v postopku podaljšanja registracije, saj ni predložila izrecnega pooblastila imetnika znamke za vložitev zahteve za podaljšanje. Glede tega je treba dodati, da tožeča stranka nikoli ni navedla, da bi takšno pooblastilo lahko predložila, če bi se to od nje zahtevalo. Postopek pred UUNT torej nikakor ne bi mogel imeti drugačnega izida, kot da je odbor za pritožbe pritožbo zavrnil.

34 Prvi tožbeni razlog tožeče stranke je treba zato zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti, ali je imela tožeča stranka pred sprejetjem izpodbijane odločbe možnost, da učinkovito predstavi svoje stališče o tem, ali je bila stranka v postopku za podaljšanje.

35 Ker je treba tožbena razloga, ki jih je navedla tožeča stranka, zavrniti, je treba zavrniti tudi glavne in podredne predloge tožeče stranke.

Stroški

36 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov, skupaj s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **Družbi Jurado Hermanos, SL se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, dne 12. maja 2009.

Podpisi