Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deveto vijeće)

18. studenoga 2015.*

„Žig Zajednice – Postupak za proglašenje žiga ništavim – Verbalni žig Zajednice VIGOR – Raniji figurativni žig Zajednice i raniji međunarodni figurativni žig VIGAR – Dopuštenost dokaza o uporabi podnesenih na CD-ROM-u – Uzimanje u obzir dodatnih dokaza koji nisu podneseni u dodijeljenom roku – Stvarna uporaba ranijih žigova – Članak 15. i članak 57. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Oblik koji se razlikuje po elementima koji ne utječu na razlikovni karakter“

U predmetu T-361/13,

Menelaus BV, sa sjedištem u Amsterdamu (Nizozemska), koji zastupaju A. von Mühlendahl i H. Hartwig, *avocats*,

tužitelj,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenta,

tuženika,

druge stranke u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijenti pred Općim sudom su

Vicente Garcia Mahiques i **Felipe Garcia Mahiques**, sa stalnom adresom u Jesus Pobreu (Španjolska), koje zastupa E. Pérez Crespo,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 23. travnja 2013. (predmet R 88/2012-2), koja se odnosi na postupak za proglašenje žiga ništavim između, s jedne strane, Vicenta Garcije Mahiquesa i Felipea Garcije Mahiquesa i, s druge strane, društva Menelaus BV,

OPĆI SUD (deveto vijeće),

u sastavu: G. Berardis, predsjednik, O. Czúcz (izvjestitelj) i A. Popescu, suci,

tajnik: J. Weychert, administratorica,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 9. srpnja 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu OHIM-a podnesen tajništvu Općeg suda 25. listopada 2013.,

uzimajući u obzir odgovor na tužbu intervenijenata podnesen tajništvu Općeg suda 8. studenoga 2013.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir pisana pitanja koja je Općи sud postavio strankama i odgovore na ta pitanja podnesene tajništvu Općeg suda 10. i 11. prosinca 2014.,

nakon rasprave održane 21. siječnja 2015.,

donosi sljedeću

Presudu[1] *[omissis]*

Zahtjevi stranaka

12 Tužitelj od Općeg suda u biti zahtijeva da:

— poništi pobijanu odluku;

— odbije žalbu intervenijenata protiv odluke Odjela za poništaje;

— naloži OHIM-u i intervenijentima snošenje troškova, uključujući one koji su mu nastali u postupku pred žalbenim vijećem.

13 OHIM i intervenijenti od Općeg suda u biti zahtijevaju da:

— odbije tužbu;

— naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo *[omissis]*

Prvi tužbeni razlog, koji se u biti odnosi na postupovna pravila o podnošenju dokaza o uporabi

16 Tužitelj u biti tvrdi da korištenje dvaju CD-ROM-ova za podnošenje dokaza Odjelu za poništaje i dodatnog CD-ROM-a žalbenom vijeću nije u skladu s pravilom 22. stavkom 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena, tumačenim u vezi s pravilima 79. i 79.a spomenute uredbe. Riječ je dakle o nedopuštenim dokazima, kao što je to prethodno utvrdilo jedno drugo žalbeno vijeće OHIM-a u različitom predmetu.

17 OHIM, koji podupiru intervenijenti, u biti tvrdi, s jedne strane, da načini i sredstva dokazivanja stvarne uporabe žiga nisu ograničeni i, s druge strane, da postupovna pravila ne isključuju takvo podnošenje.

18 U tom pogledu iz uvodne izjave 10. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da je zakonodavac smatrao da je zaštita ranijeg žiga opravdana samo u mjeri u kojoj se on stvarno rabi. U skladu s tom uvodnom izjavom, članak 57. stavci 2. i 3. spomenute uredbe predviđaju da nositelj žiga Zajednice može tražiti dokaz da je tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi podnošenju zahtjeva za proglašenje žiga ništavim i, ako je to potrebno, u odnosu na razdoblje od pet godina koje prethodi objavi prijave žiga Zajednice raniji žig bio u stvarnoj uporabi na području na kojem je zaštićen.

1 — Objavljuju se samo one točke presude čije objavljivanje Općи sud smatra potrebnim.

19 Iz točaka 6. i 20. pobijane odluke proizlazi da su intervenijenti u odgovoru na zahtjev tužitelja da dokažu stvarnu uporabu ranijih žigova Odjelu za poništaje podnijeli dva CD-ROM-a koji su među ostalim sadržavali fotografije, račune, kataloge i ispise internetskih stranica. Međutim, budući da je Odjel za poništaje smatrao da se stvarna uporaba mora dokazati kumulativno za oba razdoblja navedena u članku 57. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, odnosno, u ovom slučaju, razdoblje od 12. prosinca 2000. do 11. prosinca 2005. (pet godina prije objave prijave žiga Zajednice, u daljnjem tekstu: prvo razdoblje) i ono od 23. prosinca 2005. do 22. prosinca 2010. (pet godina prije podnošenja zahtjeva za proglašenje žiga ništavim, u daljnjem tekstu: drugo razdoblje), i da nije bio podnesen nijedan dokaz u vezi s prvim razdobljem pa se spomenuti zahtjev morao odbiti, intervenijenti su u okviru žalbenog postupka pred žalbenim vijećem podnijeli dodatan CD-ROM koji je sadržavao, među ostalim dokumentima, više računa koji su se odnosili na 2001. do 2010., kao što je to bilo navedeno u točki 40. pobijane odluke.

20 Žalbeno vijeće je vodilo računa o svim podnesenim dokazima. Kao što je to bilo navedeno u točki 22. pobijane odluke, žalbeno vijeće je odbilo argument tužitelja kojim je on osporavao podnošenje dokaza u obliku CD-ROM-a jer bi to iznimno otežalo njihovo ispitivanje, zaključivši, u biti, da spomenuti argument nije dovoljan da bi obezvrijedio dokaznu snagu sadržaja predmetnih CD-ROM-ova.

21 U tom pogledu valja najprije istaknuti da je OHIM u odgovoru na pisano pitanje Općeg suda i na raspravi potvrdio da ne ostaje pri prigovoru nedopuštenosti u odnosu na taj tužbeni razlog, istaknutom u odgovoru na tužbu, prema kojem se tužitelj ne može prvi put pred Općim sudom pozivati na neprimjerenost podnošenja dokaza putem CD-ROM-a.

22 Opći sud u svakom slučaju napominje da taj tužbeni razlog smatra dopuštenim. Naime, budući da je žalbeno vijeće primijenilo predmetna postupovna pravila prihvativši ispitati dokaze podnesene na CD-ROM-u, to pitanje dio je spora koji se pred njim vodi. Tužitelj stoga može prvi put istaknuti taj tužbeni razlog pred Općim sudom, te njegovo ispitivanje nije protivno članku 135. stavku 4. Poslovnika Općeg suda od 2. svibnja 1991., prema kojem podnesci stranaka ne mogu mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.

23 Što se tiče merituma, pravilo 22. Uredbe br. 2868/95, primjenjivo u postupcima za proglašenje žiga ništavim, kao što proizlazi iz pravila 40. stavka 6. spomenute uredbe, u stavku 4. navodi: „[d]okazi se podnose sukladno s pravilima 79. i 79.a i načelno su ograničeni na podnošenje dodatne dokumentacije i predmeta kao što su ambalaža, naljepnice, cjenici, katalozi, računi, fotografije, novinske reklame i pisane izjave“.

24 Iz te odredbe slijedi da popis dokaznih sredstva (ambalaže, katalozi, računi itd.) koji sadrži nije iscrpan, s obzirom na to da se u njoj navodi da su oni „načelno […] ograničeni“ na navedeni popis primjera.

25 Osim toga, sudska praksa potvrđuje da načini i sredstva dokazivanja stvarne uporabe žiga nisu ograničeni (presuda od 15. rujna 2011., centrotherm Clean Solutions/OHIM – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Zb., EU:T:2011:480, t. 46.). Iz spomenute presude proizlazi da je Opći sud, odgovarajući na argument tužitelja u tom predmetu o poteškoćama pri prikupljanju tipičnih dokaznih sredstava, poput fotografija ili reklama, uzimajući u obzir posebnost tržišta i obuhvaćenih poslovnih klijenata, htio podsjetiti, u biti, da su dokazna sredstva raznolika.

26 Međutim, neovisno o okolnostima tog potonjeg predmeta, jasno je da dokazna sredstva poput audiomaterijala ili videomaterijala, kao što su promidžbene poruke emitirane na radiju ili televiziji, nisu isključena. Ti su materijali u pravilu dostupni na informatičkom mediju kao što su CD-ROM ili USB ključ i ne mogu se podnijeti na papirnatom dokumentu ili putem datoteke koja sadrži taj dokument u digitalnom obliku.

27 Isto ne vrijedi za dokazna sredstva koja se osporavaju u predmetnom slučaju, poput računa ili kataloga (vidjeti točku 19. ove presude), koja su mogla biti podnesena u papirnatom obliku ili putem datoteke koja sadrži skenirane dokumente, ali koja su radi podnošenja pohranjena na CD-ROM-u.

28 Iako se načela navedena u točkama 23. do 26. ove presude ne protive dokazima u obliku CD-ROM-a, pitanje koje se javlja odnosi se prije svega na načine prosljeđivanja dokaza OHIM-u.

29 Međutim, odredbe Uredbe br. 2868/95 koje se konkretno odnose na prosljeđivanje podnesaka OHIM-u, na koje se poziva tužitelj, ne protive se prosljeđivanju dokaza na CD-ROM-u, suprotnom njegovim tvrdnjama.

30 U tom smislu, iz pravila 22. stavka 4. Uredbe br. 2868/95, navedenoga u točki 23. ove presude, proizlazi da se dokazi podnose sukladno pravilima 79. i 79.a te uredbe.

31 Pravilo 79. Uredbe br. 2868/95 određuje:

„Prijave za registraciju žiga Zajednice, kao i svaka druga prijava predviđena Uredbom i svi ostali podnesci naslovljeni na [OHIM] podnose se kako slijedi:

(a) podnoseći potpisani izvornik predmetnog dokumenta [OHIM-u], poštom, osobnom dostavom ili drukčije;

(b) odašiljući dokument telefaksom sukladno s pravilom 80.;

[…]

(d) prijenosom sadržaja podnesaka elektroničkim sredstvima u skladu s pravilom 82.“

32 Kao što je to OHIM pravilno istaknuo, na predmetni se slučaj ne primjenjuje pravilo 79. točka (b) Uredbe br. 2868/95, koje se odnosi na prosljeđivanje telefaksom, ni pravilo 79. točka (d) te uredbe o prosljeđivanju elektroničkim sredstvima, s obzirom na to da su predmetni CD-ROM-ovi dostavljeni u prilogu potpisanom dokumentu poslanom putem pošte. Naime, takav slučaj obuhvaćen je pravilom 79. točkom (a) Uredbe br. 2868/95, kojim se međutim ne ograničavaju vrste sredstva na koje se mogu pohraniti dokazi podneseni u prilogu takvim podnescima.

33 Ta analiza nije protivna pravilu 79.a Uredbe br. 2868/95, u kojem se u vezi s prilozima podnescima u pisanom obliku iz pravila 79. točke (a) pojašnjava da „[k]ada je dokument ili dokazni predmet podnesen sukladno s pravilom 79. točkom (a) od stranke u postupku pred [OHIM-om] u kojem ima više od jedne stranke u postupku, dokument ili dokazni predmet, kao i bilo koji prilog dokumentu, podnosi se u onoliko preslika koliko je stranaka u postupku.“ U ovom slučaju pravilo 79.a poštovano je tako da su na zahtjev OHIM-a podnesena dva primjerka predmetnih CD-ROM-ova, od kojih je jedan primjerak proslijeđen tužitelju.

34 Točno je da nije isključeno da podnošenje dokaza na CD-ROM-u koji sadrži više elektronskih datoteka može analizu dokaza koju su tako podneseni učiniti težom u odnosu na dokumente u papirnatom obliku ili datoteku koja sadrži skeniranu verziju dokumenata, koja omogućava njihovu jednostavnu reprodukciju ispisivanjem.

35 U tom smislu, stranke koje podnose dokaze o uporabi na CD-ROM-u moraju se pobrinuti da njihova čitljivost ne ugrožava njihovu dokaznu snagu.

36 Međutim, tužitelj se u predmetnom slučaju nije pozvao ni na kakvu povredu svojih prava obrane koja mu je mogla nastati zbog načina na koji su proslijeđeni dokazi o kojima je riječ. Osim toga, kao što je to pravilno smatralo žalbeno vijeće (vidjeti točku 20. ove presude), dokazna snaga sadržaja CD-ROM-ova nije dovedena u pitanje s obzirom na to da se skenirani dokumenti pohranjeni na njima u elektronskim datotekama mogu identificirati i čitljivi su.

37 Konačno, što se tiče tužiteljevog argumenta u vezi s odlukom četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 26. listopada 2012. (predmet R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA/Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)) u kojoj je dokaz o uporabi podnesen na CD-ROM-u bio odbijen jer je protivan mjerodavnim odredbama, uz obrazloženje, u bitnome, da je riječ o načinu prosljeđivanja koji nije predviđen tim odredbama, treba podsjetiti da Opći sud nije vezan OHIM-ovom praksom odlučivanja.

38 Osim toga, sudska praksa potvrđuje da, iako OHIM, s obzirom na načela jednakog postupanja i dobre uprave, mora uzeti u obzir već donesene odluke i s osobitom pažnjom preispitati treba li ili ne odlučiti na isti način, primjena tih načela treba biti u skladu s načelom zakonitosti (vidjeti analogijom presudu od 10. ožujka 2011., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM, C-51/10 P, Zb., EU:C:2011:139, t. 73. do 75.).

39 Međutim, iz prethodne analize proizlazi da je pristup žalbenog vijeća u predmetnom slučaju u skladu s mjerodavnim pravom, tako da se tužitelj ne može uspješno pozvati na suprotnu odluku drugog žalbenog vijeća.

40 Iz prethodno navedenoga proizlazi da prvi tužbeni razlog treba odbiti.

[omissis]

Slijedom navedenoga,

OPĆI SUD (deveto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Menelaus BV snosi vlastite troškove, troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) kao i one Vicenta Garcije Mahiquesa i Felipea Garcije Mahiquesa.

Berardis Czúcz Popescu

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 18. studenog 2015.

Potpisi