Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 18. novembra 2015 *

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti VIGOR — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja mednarodna figurativna znamka VIGAR — Dopustnost dokazov o uporabi, predloženih na CD-ROM-u — Upoštevanje dodatnih dokazov, ki niso bili predloženi pravočasno — Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk — Člena 15 in 57(2) Uredbe št. 207/2009 — Oblika, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja“

V zadevi T-361/13,

Menelaus BV s sedežem v Amsterdamu (Nizozemska), ki jo zastopata A. von Mühlendahl in H. Hartwig, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, agent,

tožena stranka,

drugi stranki pred odborom za pritožbe, intervenientki v postopku pred Splošnim sodiščem, sta

Vicente Garcia Mahiques in **Felipe Garcia Mahiques**, stanujoča v Jesus Pobre (Španija), ki ju zastopa E. Pérez Crespo,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 23. aprila 2013 (zadeva R 88/2012-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Vicentejem Garcio Mahiquesom in Felipejem Garcio Mahiquesom na eni strani ter družbo Menelaus BV na drugi,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

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

sodna tajnica: J. Weychert, administratorka,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 9. julija 2013,

na podlagi odgovora UUNT na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 25. oktobra 2013,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenientk na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženega 8. novembra 2013,

na podlagi pisnih vprašanj, ki jih je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in odgovorov na ta vprašanja, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženih 10. in 11. decembra 2014,

na podlagi obravnave z dne 21. januarja 2015

izreka naslednjo

Sodbo[1] […]

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— pritožbo intervenientk zoper odločbo oddelka za izbris zavrne;

— UUNT in intervenientkama naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je tožeča stranka priglasila pred odborom za pritožbe.

13 UUNT in intervenientki Splošnemu sodišču v bistvu predlagajo, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo […]

Prvi tožbeni razlog: kršitev postopkovnih pravil glede predložitve dokaza o uporabi

16 Tožeča stranka v bistvu trdi, da uporaba dveh CD-ROM-ov za predložitev dokazov pri oddelku za izbris in enega dodatnega CD-ROM-a pri odboru za pritožbe ni v skladu s pravilom 22(4) 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), kakor je bila spremenjena, v povezavi s pravili 79 in 79a navedene uredbe. Šlo naj bi torej za nedopustne dokaze, kot naj bi prej ugotovil drug odbor za pritožbe pri UUNT v neki drugi zadevi.

17 UUNT ob podpori intervenientk v bistvu navaja, prvič, da načini in sredstva dokazovanja resne in dejanske uporabe znamke niso omejeni, in drugič, da zadevna postopkovna pravila ne izključujejo take predložitve.

18 V zvezi s tem iz uvodne izjave 10 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je zakonodajalec menil, da je varstvo prejšnje znamke upravičeno, le če se je ta dejansko uporabljala. Člen 57(2) in (3) navedene uredbe v skladu s to uvodno izjavo določa, da lahko imetnik znamke Skupnosti zahteva dokaz, da se je

1 — Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

prejšnja znamka v obdobju pet let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti in, odvisno od primera, v obdobju pet let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti, resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana.

19 Iz točk 6 in 20 izpodbijane odločbe je razvidno, da sta intervenientki v odgovor na zahtevo tožeče stranke, naj dokažeta resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, pri oddelku za izbris predložili dva CD-ROM-a, ki med drugim vsebujeta fotografije, račune, kataloge in slike spletnih strani. Ker je oddelek za izbris kljub temu menil, da je treba resno in dejansko uporabo dokazati kumulativno za obe obdobji iz člena 57(2) Uredbe št. 207/2009, in sicer v obravnavanem primeru za obdobje od vključno 12. decembra 2000 do vključno 11. decembra 2005 (pet let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti, v nadaljevanju: prvo obdobje) in za obdobje od vključno 23. decembra 2005 do vključno 22. decembra 2010 (pet let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti, v nadaljevanju: drugo obdobje), in da glede prvega obdobja ni bil predložen noben dokaz, tako da je bilo treba zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrniti, sta intervenientki v okviru postopka s pritožbo pred odborom za pritožbe predložili nov CD-ROM, ki je, kot je pojasnjeno v točki 40 izpodbijane odločbe, med drugimi dokumenti vseboval več računov za leta od 2001 do 2010.

20 Odbor za pritožbe je upošteval vse predložene dokaze. Kot je navedeno v točki 22 izpodbijane odločbe, je odbor za pritožbe zavrnil trditev tožeče stranke, s katero je kritizirala to, da so bili dokazi predloženi na CD-ROM-u, ker naj bi to izjemno oteževalo njihovo preučitev, pri čemer je v bistvu menil, da navedena trditev ne zadostuje za to, da bi se vsebini zadevnih CD-ROM-ov odvzela dokazna vrednost.

21 V zvezi s tem je treba najprej poudariti, da je UUNT v odgovoru na pisno vprašanje Splošnega sodišča in na obravnavi potrdil, da ne vztraja pri ugovoru nedopustnosti tega tožbenega razloga, navedenem v odgovoru na tožbo in v skladu s katerim naj tožeča stranka ne bi mogla prvič pred Splošnim sodiščem uveljavljati neustreznosti predložitve dokazov na CD-ROM-u.

22 Splošno sodišče pojasnjuje, da je po njegovem mnenju tožbeni razlog vsekakor dopusten. Namreč, ker je odbor za pritožbe zadevna postopkovna pravila uporabil tako, da je dopustil preučitev dokazov, predloženih na CD-ROM-u, je to vprašanje del spora pred tem odborom. Tožeča stranka lahko torej ta tožbeni razlog prvič uveljavlja pred Splošnim sodiščem, njegova preučitev pa ni v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991, v skladu s katerim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

23 Glede vsebine pravilo 22 Uredbe št. 2868/95, ki se, kot je razvidno iz pravila 40(6) navedene uredbe, uporablja v postopkih za ugotovitev ničnosti, v odstavku 4 določa, da se „[d]okazila […] predložijo v skladu s praviloma 79 in 79a in so načeloma omejena na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave“.

24 Iz te določbe izhaja, da seznam dokaznih sredstev (embalaže, katalogi, računi, itd.), ki ga vsebuje, ni izčrpen, saj je določeno, da so ta „načeloma omejena“ na naveden seznam primerov.

25 Poleg tega je v sodni praksi potrjeno, da načini in sredstva dokazovanja resne in dejanske uporabe znamke niso omejeni (sodba z dne 15. septembra 2011 centrotherm Clean Solutions/UUNT – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, ZOdl., EU:T:2011:480, točka 46). Iz navedene sodbe je razvidno, da je Splošno sodišče v odgovor na trditev tožeče stranke v tej zadevi, ki se nanaša na težavnost zbiranja tipičnih dokaznih sredstev, kot so fotografije ali reklame, ob upoštevanju posebnosti trga in ciljnih poslovnih strank, v bistvu želelo opozoriti, da je sredstev za dokazovanje uporabe znamke več.

26 Tudi zunaj okvira zadnjenavedene zadeve je kljub vsemu jasno, da dokazna sredstva, kot je avdio ali video material ter radijski ali televizijski reklamni oglasi, niso izključeni. Ti pa so na splošno na voljo na podatkovnih medijih, kot je CD-ROM ali USB ključ, in jih ni mogoče predložiti na papirju ali na digitalizirani datoteki takega dokumenta.

27 Drugače velja za dokazna sredstva, ki se izpodbijajo v obravnavanem primeru, kot so računi ali katalog (glej točko 19 zgoraj), ki bi se lahko predložila na papirju ali na datoteki, ki bi vsebovala skenirane dokumente, vendar so bila za predložitev naložena na CD-ROM.

28 Čeprav načela, na katera je bilo opozorjeno v točkah od 23 do 26 zgoraj, res ne nasprotujejo dokazilom v obliki CD-ROM-a, se postavljeno vprašanje nanaša predvsem na načine predložitve dokazil UUNT.

29 Vendar določbe Uredbe št. 2868/95, ki se nanašajo posebej na predložitev sporočil UUNT in na katere se sklicuje tožeča stranka, v nasprotju z njenimi trditvami, ne nasprotujejo predložitvi dokazil na CD-ROM-u.

30 V zvezi s tem je iz pravila 22(4) Uredbe št. 2868/95, ki je navedeno v točki 23 zgoraj, razvidno, da se dokazila predložijo v skladu s praviloma 79 in 79a navedene uredbe.

31 Pravilo 79 Uredbe št. 2868/95 določa:

„Prijave registracije znamke Skupnosti, pa tudi vsaka druga vloga, predvidena v uredbi, in vsa druga sporočila, naslovljena na [UUNT], se predložijo na naslednje načine:

(a) s predložitvijo podpisanega originala zadevnega dokumenta na [UUNT] po pošti, z osebnim vročanjem ali na kak drug način;

(b) s prenosom dokumenta po telefaksu v skladu s pravilom 80;

[…]

(d) s prenosom vsebine sporočila na elektronski način v skladu s pravilom 82.“

32 Kot UUNT pravilno poudarja, za obravnavani primer ne velja pravilo 79(b) Uredbe št. 2868/95, ki se nanaša na prenose po telefaksu, niti pravilo 79(d) te uredbe, ki se nanaša na prenose po elektronski poti, saj so bili zadevni CD-ROM-i posredovani v prilogi k podpisanemu dokumentu, ki je bil poslan po pošti. Tak primer namreč obravnava pravilo 79(a) Uredbe št. 2868/95, ki pa vseeno ne omejuje vrst medijev, na katere je mogoče naložiti dokaze, posredovane v prilogi k takim predloženim dokumentom.

33 Tej analizi ne nasprotuje pravilo 79a Uredbe št. 2868/95, ki glede dodatkov k pisnim sporočilom iz pravila 79(a) natančneje določa, da „[č]e predloži dokument v skladu s točko (a) pravila 79 stranka v postopku pred [UUNT], ki vključuje več kot eno stranko v postopku, se dokument ali dokazilo, pa tudi vse priloge k dokumentu predložijo v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku“. V obravnavanem primeru se je spoštovanje navedenega pravila 79a zagotovilo s predložitvijo dveh izvodov zadevnih CD-ROM-ov na zahtevo UUNT, od katerih je bil en izvod posredovan tožeči stranki.

34 Seveda ni izključeno, da lahko predložitev dokazil na CD-ROM-u, ki vsebuje več elektronskih datotek, oteži analizo tako predloženih dokazil v primerjavi s papirjem ali preprosto datoteko, ki bi vsebovala skenirano različico dokumentov in bi zlahka omogočala njihovo povsem enako razmnoževanje s tiskanjem.

35 V zvezi s tem se morajo stranke, ki dokaze o uporabi predložijo na CD-ROM-u, prepričati, da njihova berljivost ne ogroža njihove dokazne vrednosti.

36 V obravnavanem primeru pa tožeča stranka ni uveljavljala nobene kršitve pravice do obrambe, ki bi jo lahko povzročil način posredovanja zadevnih dokazov. Poleg tega, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe (glej točko 20 zgoraj), dokazna vrednost vsebine CD-ROM-ov ni sporna, saj so digitalizirani dokumenti, shranjeni v elektronskih datotekah, ki jih vsebujeta, opredeljivi in berljivi.

37 Nazadnje, kar zadeva trditev tožeče stranke, ki se nanaša na odločbo četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 26. oktobra 2012 (zadeva R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA proti Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)), v okviru katere je bil dokaz o uporabi, predložen na CD-ROM-u, zavrnjen, ker naj bi bil v nasprotju z veljavnimi določbami, z obrazložitvijo, da naj bi šlo v bistvu za način predložitve, ki ga te določbe ne omogočajo, je treba opozoriti, da Splošno sodišče ni vezano na prakso odločanja UUNT.

38 Poleg tega je v sodni praksi potrjeno, da mora UUNT na podlagi načel enakega obravnavanja in dobrega upravljanja sicer upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete, in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti enako, vendar mora biti uporaba teh načel vseeno v skladu s spoštovanjem načela zakonitosti (glej po analogiji sodbo z dne 10. marca 2011 Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, ZOdl., EU:C:2011:139, točke od 73 do 75).

39 Iz zgoraj navedene analize pa je razvidno, da je pristop odbora za pritožbe v obravnavanem primeru v skladu s pravom, ki se uporabi, tako da se tožeča stranka ne more veljavno sklicevati na drugačno odločbo nekega drugega odbora za pritožbe.

40 Iz navedenega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

[…]

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družba Menelaus BV nosi svoje stroške, stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) ter stroške Vicenteja Garcie Mahiquesa in Felipeja Garcie Mahiquesa.

Berardis Czúcz Popescu

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 18. novembra 2015.

Podpisi