SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 14. decembra 2011 *

V zadevi T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG s sedežem v Erdingenu (Nemčija), ki jo zastopa C. Raßmann, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Hanne, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Marker Völkl International GmbH s sedežem v Baaru (Švica), ki jo zastopa J. Bauer, odvetnik,

* Jezik postopka: nemščina.

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. septembra 2009 (zadeva R 1387/2008-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Marker Völkl International GmbH in Völkl GmbH & Co. KG,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi O. Czúcz, predsednik, I. Labucka, sodnica, in D. Gratsias (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: T. Weiler, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 16. decembra 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 29. marca 2010,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 8. marca 2010,

na podlagi sklepa z dne 19. aprila 2010, da se ne dovoli vložitve replike,

na podlagi obravnave z dne 14. julija 2011

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Völkl GmbH & Co. KG, je 25. aprila 2005 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak VÖLKL.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 3, 9, 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidirana in spremenjen, in v omenjenih razredih ustrezajo tem opisom:

– razred 3: „ negovalno sredstvo za čevlje“;

– razred 9: „specialni čevlji (čevlji za gasilce)“;

– razred 18: „usnje in izdelki iz usnja, razen športnih in potovalnih torb“;

– razred 25: „Čevlji, zlasti smučarski visoki čevlji, škornji za po smučanju, gorski visoki čevlji, krzneni škornji, plezalni čevlji, škornji, športni čevlji in čevlji za prosti čas“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 5/2006 30. januarja 2006.

5 Intervenientka, družba Marker Völkl International GmbH, je 27. aprila 2006 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.

6 Ugovor je temeljil na mednarodni besedni znamki VÖLKL (v nadaljevanju: prejšnja znamka), ki je bila 31. julija 1991 registrirana pod številko 571440. Ta registracija med drugim vključuje Španijo in Italijo in se nanaša zlasti na proizvode iz razredov 18, 25 in 28, ki v omenjenih razredih ustrezajo tem opisom:

– razred 18: „športne torbe“;

– razred 25: „oblačila“;

– razred 28: „oprema za fitnes in športna oprema“.

7 Ugovor je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

8 Tožeča stranka je v stališčih, ki jih je pri UUNT vložila 20. decembra 2006, zlasti zahtevala, naj se v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009) dokaže resna in dejanska uporaba prejšnje znamke za proizvode, ki so navedeni kot razlog za ugovor.

9 Po vložitvi te zahteve je intervenientka v prilogi svojih stališč, ki jih je pri UUNT vložila 1. marca 2007, navedla zlasti te dokaze:

– statistiko o prometu, ki naj bi ga med letoma 2002 in 2006 ustvarila zlasti s prodajo smuči, smučarskih desk, smučarskih oblačil, oblačil za deskarje na snegu in športnih pripomočkov, kot so športne torbe;

– kataloga proizvodov, ki jih je tržila v sezoni 2006/2007, od katerih se eden nanaša na smuči, smučarske deske in smučarske torbe, drugi pa na smučarska oblačila in oblačila za deskanje na snegu;

– sklopa računov, ki se nanašata na prodajo proizvodov intervenientke španskim oziroma italijanskim distributerjem.

10 Poleg tega je intervenientka 2. marca 2007 UUNT posredovala izjavo, ki jo je gospod G., sodelavec neke hčerinske družbe intervenientke, podal pod prisego. Gospod G. je pod prisego potrdil promet, ki ga je intervenientka dosegla med letoma 2002 in 2006, zlasti s prodajo proizvodov, navedenih v točki 9 zgoraj, in izjavil, da so bili vsi ti proizvodi označeni s prejšnjo znamko.

11 Oddelek za ugovore je 31. julija 2008, ker je štel, da se ugovor nanaša le na registracijo prijavljene znamke za proizvode „smučarski čevlji, čevlji za deskanje na snegu, športni čevlji“ iz razreda 25 (v nadaljevanju: trije proizvodi), temu ugovoru ugodil v delu, v katerem se nanaša na te proizvode (točka 1 izreka odločbe oddelka za ugovore).

12 Oddelek za ugovore je štel, da je intervenientka dokazala resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za proizvode, navedene v točki 6 zgoraj. V zvezi s tem se je oddelek za ugovore v odločbi skliceval na račune, statistiko o prometu in izjavo gospoda G. pod prisego, ki jih je predložila intervenientka, pri čemer je štel, da se nanašajo na upoštevno obdobje in upoštevni državi članici, v tem primeru na Španijo in Italijo, in dokazujejo velik obseg prodaje zadevnih proizvodov. Oddelek za ugovore je ugotovil, da računi vsebujejo ta figurativni znak (v nadaljevanju: prva figurativna znamka):



13 Oddelek za ugovore je sicer štel, da uporaba tega znaka pomeni uporabo prejšnje znamke v obliki, ki ne spreminja razlikovalnega učinka, v smislu člena 15(2)(a) Uredbe

št. 40/94 (postal člen 15(1), drugi pododstavek, (a), Uredbe št. 207/2009), ki se lahko uporablja po analogiji. Poleg tega je oddelek za ugovore zavrnil argument tožeče stranke, da je prejšnjo znamko domnevno uporabljalo drugo podjetje in ne intervenientka. Po mnenju oddelka za ugovore iz navedbe intervenientke, da je njeno znamko uporabljala tretja oseba, posredno izhaja, da je šlo za uporabo z njenim soglasjem v smislu člena 15(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 15(2) Uredbe št. 207/2009).

14 V zvezi s tremi proizvodi je oddelek za ugovore zaradi enakosti med prijavljeno in prejšnjo znamko in podobnosti proizvodov, za katere se uporabljata, štel, da glede teh znamk obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94. Poleg tega je oddelek za ugovore v točki 2 izreka odločbe navedel, da bi bila registracija prijavljene znamke mogoča za proizvode iz razredov 3, 9 in 18, omenjene v točki 3 zgoraj, ter za „čevlje, razen za smučarske čevlje, čevlje za deskanje na snegu in športne čevlje“ iz razreda 25 (v nadaljevanju skupaj: drugi proizvodi).

15 Tožeča stranka je 25. septembra 2008 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.

16 Prvi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 30. septembra 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 16. oktobra 2009, razveljavil odločbo oddelka za ugovore „v delu, v katerem se nanaša na ugotovitev verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov [, in odločbo vrnil] v odločanje oddelku za ugovore“ (točka 1 izreka izpodbijane odločbe). Hkrati je „[zavrnil] pritožbo v delu, v katerem se nanaša na odločitev o obstoju [resne in dejanske] uporabe“ prejšnje znamke (točka 2 izreka izpodbijane odločbe).

17 Na prvem mestu je odbor za pritožbe ugotovil, da oddelek za ugovore ni pravilno ugotovil, kateri so proizvodi, na katere se nanaša ugovor. Po mnenju odbora za pritožbe ugovor, ki ga je vložila intervenientka, ne vsebuje nobene navedbe, na katere proizvode se nanaša. Zato se v skladu s pravilom 15(3)(a) 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, šteje, da je ugovor naravnan zoper vse blago, na katero se nanaša prijavljena znamka. Odbor za pritožbe je poleg tega ugotovil, da čeprav so „športni čevlji“ in „smučarski čevlji“ zajeti v kategoriji „smučarski visoki čevlji“, ki jih je tožeča stranka navedla v zahtevi za registracijo, „čevlji za deskanje na snegu“ v tej zahtevi niso bili navedeni. Odbor za pritožbe je torej štel, da je oddelek za ugovore upošteval proizvode, ki niso bili na seznamu proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka. Čeprav stranke tega vprašanja niso omenile ter so se omejile na vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, je odbor za pritožbe menil, da je treba odločbo oddelka za ugovore razveljaviti v delu, v katerem se nanaša na verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk (točke od 15 do 18 izpodbijane odločbe).

18 Na drugem mestu je odbor za pritožbe štel, enako kot oddelek za ugovore, da je intervenientka dokazala resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za proizvode, za katere je bila ta znamka varovana, v Italiji in Španiji (točka 22 izpodbijane odločbe).

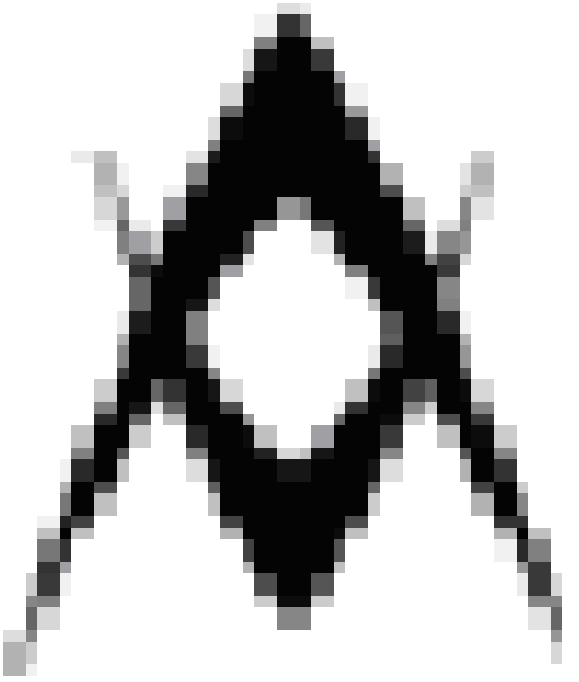
19 V obrazložitev te ugotovitve je odbor za pritožbe v točkah 24 in 25 izpodbijane odločbe navedel:

„24. Računi, ki jih je [intervenientka] predložila za leta od 2002 do 2006, dokazujejo promet, ki je bil v teh letih ustvarjen v Italiji in Španiji, to je kraj, datum in obseg uporabe. Čeprav je v teh računih navedena le [prva prejšnja figurativna znamka

intervenientke], je treba priznati, da od vlagateljice ugovora ni mogoče zahtevati, da na računih ločeno prikaže prodajo proizvodov, ki so označeni s [prejšnjo] znamko. Tako razlikovanje med proizvodi preprosto ni mogoče, kar še zlasti velja, kadar vsi proizvodi niso označeni s popolnoma istim znakom. V teh primerih bi ločevanje pomenilo administrativno breme, ki ga od zadevnega podjetja običajno ni razumno pričakovati, ker bi mu s tem praktično onemogočili, da dokaže uporabo.

25. Glede narave uporabe znamke, na podlagi katere je bil vložen ugovor, iz odlomkov katalogov [intervenientke] izhaja, da za označevanje svojih proizvodov ni uporabljala le [prve figurativne znamke], temveč tudi [neko drugo figurativno znamko] in [prejšnjo] znamko. [Prejšnja] znamka se na prikazih smuči, smučarskih palic in številnih drugih artiklih (športnih oblačilih) v tem katalogu pojavlja kot samostojen in samo besedni element. Proizvodi, ki so prikazani v katalogih, ki ju je predložila vlagateljica ugovora, so navedeni tudi na računih, ki so bili vloženi v spis. Na primer, račun z dne 12 januarja 2006, ki se glasi na ime neke španske stranke, vsebuje navedbo artiklov št. 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), št. 106021 (Racetiger RC Titanium) in št. 106051 (Supersport Allstar Titanium), račun z dne 21. decembra 2005 pa se nanaša zlasti na proizvoda št. 106031 (Racetiger SC Titanium) in št. 106240 (Attiva Star). Ti artikli so označeni s [prejšnjo] znamko kot samo besedno znamko in, na nekem drugem mestu, z [neko drugo figurativno znamko intervenientke]. Španski katalog smuči zaradi uporabljenega jezika zadeva le španski upoštevni trg. Vendar je iz primerjave z računi, ki so bili izstavljeni italijanskim strankam in jih je vlagateljica ugovora vložila v spis, razvidno, da so se proizvodi tržili tudi v Italiji. Račun z dne 18. novembra 2005 se na primer nanaša na artikle št. 106021 (Racetiger RC Titanium), [prejšnja] znamka pa se na teh proizvodih pojavlja kot izključno besedna znamka. Na nekaterih od teh proizvodov se na drugih mestih pojavlja tudi neka druga figurativna znamka intervenientke“.

20 Druga figurativna znamka, ki je omenjena v točki 25 izpodbijane odločbe (v nadaljevanju: druga figurativna znamka), je taka:



21 Poleg tega je odbor za pritožbe štel, da intervenientki ni treba dokazati samostojne uporabe prejšnje znamke, temveč zadostuje, da dokaže, da jo je na zadevnih proizvodih uporabljala skupaj z drugimi znamkami, pri čemer se je oprl na sodno prakso Splošnega sodišča (točki 26 in 27 izpodbijane odločbe). Nazadnje je odbor za pritožbe ob upoštevanju teh ugotovitev štel, da ni treba preizkusiti vprašanja o razširitvi varstva registrirane znamke na znamko – ki se od prve le malo razlikuje –, ki izhaja iz sodne prakse (točka 28 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

22 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– odločbo oddelka za ugovore razveljavi v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoru;

– ugovor zavrne;

– UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

23 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne v delu, ki se nanaša na točko 2 izreka izpodbijane odločbe v zvezi z dokazom obstoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke;

– v preostalem delu izpodbijano odločbo razveljavi;

– vsaki stranki naloži plačilo lastnih stroškov.

24 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost

25 Na prvem mestu je treba preizkusiti dopustnost tožbe glede na člen 65(4) Uredbe št. 207/2009. V skladu s to določbo lahko tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe pri Splošnem sodišču „vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe“.

26 Treba je šteti, da stranka ni bila prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe, če je bilo s to odločitvijo ugodeno predlogu te stranke za zavrnitev registracije ali za ugotovitev ničnosti znamke ali, splošneje, le delu argumentacije, ki jo je navedla ta stranka, čeprav v tej odločitvi niso bili preizkušeni drugi razlogi ali argumenti te stranke ali pa so bili zavrnjeni (glej v tem smislu sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2009 v zadevi

Hoo Hing proti UUNT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, neobjavljen v ZOdl., točke od 29 do 37).

27 Nasprotno je treba šteti, da je bila stranka v smislu člena 65(4) Uredbe št. 207/2009 prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe UUNT, če se ta odbor o predlogih, ki jih je ta stranka vložila pri UUNT, izreče v škodo te stranke (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 17. marca 2009 v zadevi Laytoncrest proti UUNT – Erico (TRENTON), T-171/06, ZOdl., str. II-539, točki 20 in 21).

28 Šteti je treba, da zadnji primer zajema primere, v katerih odbor za pritožbe, potem ko je zavrnil predlog, s sprejetjem katerega bi se postopek pred UUNT končal v korist stranke, ki je predlog vložila, vrne zadevo na nižjo stopnjo v ponovno odločanje, in to čeprav bi se to ponovno odločanje lahko končalo s sprejetjem odločbe, ki bi bila za to stranko ugodna. Taka možnost ni dovolj, da bi se lahko ta položaj izenačilo s položajem, ki je bil opisanim točki 26 zgoraj in v katerem odbor za pritožbe predlogu ugodi na podlagi nekaterih vloženih razlogov ali argumentov, s katerimi so ti predlogi utemeljeni, in zavrne ali ne preizkusi preostalih razlogov oziroma argumentov iz predloga.

29 V tem primeru je očitno, da je bila tožeča stranka z izpodbijano odločbo, v delu, v katerem se nanaša na druge proizvode, prizadeta. V točki 1 izreka je bila namreč s to odločbo v celoti razveljavljena odločba oddelka za ugovore v delu, v katerem se nanaša na ugotovitev obstoja verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov. Oddelek za ugovore pa je v točki 2 izreka odločbe izrecno navedel, da je mogoče prijavljeno znamko registrirati za druge proizvode in da je v tem smislu glede teh proizvodov ugodil zahtevi tožeče stranke za registracijo.

30 Iz tega izhaja, da je tožba v delu, v katerem se nanaša na razveljavitev izpodbijane odločbe, dopustna, ker je bila s to odločbo razveljavljena točka 2 izreka odločbe oddelka za ugovore, ki se nanaša na druge proizvode.

31 V zvezi s tremi proizvodi je treba ugotoviti, da niti tožeča stranka niti intervenientka v pisnih stališčih nista obravnavali vprašanja glede dopustnosti tožbe v delu, v katerem se nanaša na te tri proizvode. UUNT pa je v odgovoru na tožbo navedel, da je treba vprašanje o obstoju resne in dejanske uporabe prejšnje znamke preizkusiti pred preizkusom verjetnosti zmede ter da lahko Splošno sodišče obstoj resne in dejanske uporabe preizkusi neodvisno od drugih tožbenih razlogov. UUNT meni, da je v tej zadevi ta preizkus treba opraviti, saj se pri preizkusu obstoja verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, ki ga odbor za pritožbe še ni opravil, lahko upošteva le proizvode, pri katerih je bila dokazana resna in dejanska uporaba.

32 Splošno sodišče meni, da je tožba dopustna tudi v delu, v katerem se nanaša na tri proizvode.

33 Glede teh proizvodov se sicer s točko 1 izreka izpodbijane odločbe le razveljavlja odločba, ki je bila na nižji stopnji izdana v škodo tožeče stranke, zadeva pa se vrača v ponovno odločanje na tej stopnji.

34 Vendar je glede zahteve tožeče stranke pred oddelkom za ugovore, naj se dokaže resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, v točki 2 izreka izpodbijane odločbe ugotovljeno, da je bila ta uporaba dokazana, medtem ko je tožeča stranka želela doseči nasprotno ugotovitev, katere posledica bi bila zavrnitev ugovora.

35 Glede tega je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso zahteva, naj se dokaže resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, za postopek z ugovorom pomeni dodatno posebno in predhodno vprašanje o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, o katerem je treba, potem ko ga prijavitelj znamke sproži, odločiti, preden se odloči o ugovoru (sodbe Splošnega sodišča z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 26; z dne 22. marca 2007 v zadevi Saint-Gobain Pam proti UUNT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, ZOdl., str. II-757, točka 37, in z dne 18. oktobra 2007 v zadevi AMS proti UUNT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, ZOdl., str. II-4265, točka 106).

36 To vprašanje, ker je posebno in predhodno, ne spada v okvir preizkusa ugovora v ožjem smislu, ki zajema vprašanje obstoja verjetnosti zmede s prejšnjo znamko. Kadar tako kot v obravnavanem primeru oddelek za ugovore ugotovi, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana, in nato ugovoru ugodi, lahko odbor za pritožbe preizkusi to vprašanje le, če prijavitelj znamke v pritožbi to izrecno zahteva (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2010 v zadevi Inditex proti UUNT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, ZOdl., str. II-5119, točke 33, 39 in 40).

37 Ker je v točki 2 izreka izpodbijane odločbe odbor za pritožbe zavrnil zahtevo, naj se dokaže resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, ki jo je tožeča stranka izrecno naslovila nanj, in ker v preostalem delu tudi ni zavrnil ugovora iz kakega drugega razloga – kar ta položaj razlikuje od položaja od položaja, ki je opisan v točki 26 zgoraj –, iz zgoraj navedenega izhaja, da za to odločbo v zvezi s tremi proizvodi velja položaj, ki je opisan v točki 28 zgoraj. Zato je treba šteti, da je bila tožeča stranka z izpodbijano odločbo prizadeta, zaradi česar jo lahko izpodbija pred Splošnim sodiščem.

38 Čeprav je namreč res, da mora na podlagi točke 1 izreka izpodbijane odločbe oddelek za ugovore za tri proizvode ponovno preizkusiti verjetnost zmede glede prijavljene in prejšnje znamke, pa naj glede na točko 2 te odločbe ta ponovni preizkus ne bi

vključeval posebnega in predhodnega vprašanja o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, o kateri je odbor za pritožbe dokončno odločil.

39 Na drugem mestu je treba preizkusiti, ali sta drugi in tretji predlog tožeče stranke, ki se nanašata, prvič, na razveljavitev odločbe oddelka za ugovore v delu, v katerem je bilo ugovoru ugodeno, in drugič, na zavrnitev ugovora, dopustna, pri čemer UUNT meni, da ni tako. UUNT navaja, da sta ta predloga nedopustna, saj se z njima predlaga, naj Splošno sodišče UUNT nekaj odredi, kar pa ni v njegovi pristojnosti.

40 Te argumentacije ni mogoče sprejeti. V nasprotju s tem, kar navaja UUNT, se želi s tema predlogoma dejansko doseči, da Splošno sodišče sprejme odločbo, ki bi jo po mnenju tožeče stranke odbor za pritožbe moral sprejeti na podlagi vložene pritožbe. Iz člena 64(1), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 je namreč razvidno, da lahko odbor za pritožbe razveljavi odločbo oddelka UUNT, ki je izdal izpodbijano odločbo, in izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti tega oddelka, v tem primeru torej odloči o ugovoru in ga zavrne. Zato ta dejanja spadajo med tista, ki jih lahko Splošno sodišče sprejme na podlagi svojega reformatoričnega pooblastila iz člena 65(3) Uredbe št. 207/2009 (sodbe Splošnega sodišča z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točka 19; z dne 12. septembra 2007 v zadevi Koipe proti UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, ZOdl., str. II-3355, točki 29 in 30, in z dne 11. februarja 2009 v zadevi Bayern Innovativ proti UUNT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neobjavljena v ZOdl., točki 15 in 16).

41 Drugi in tretji predlog sta zato dopustna.

42 Vendar pa je treba tretji predlog, s katerim se želi doseči, da Splošno sodišče zavrne ugovor, razumeti v smislu argumentacije, ki jo tožeča stranka navaja v okviru prvega tožbenega razloga, da je intervenientka vsebino ugovora jasno omejila tako, da se nanaša le na tri proizvode, česar odbor za pritožbe ni ugotovil.

43 Torej je treba ugotoviti, da se tretji predlog nanaša le na tri proizvode. V zvezi z drugimi proizvodi bi razveljavitev izpodbijane odločbe, kot jo tožeča stranka predlaga v prvem predlogu, odločbi oddelka za ugovore, v skladu s katero se šteje, da se lahko prijavljena znamka registrira za te druge proizvode, povrnila polni učinek in bi zato glede teh proizvodov v popolnosti dosegla učinek, ki ga želi tožeča stranka.

44 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je tožba dopustna glede prvega predloga, ki se nanaša na razveljavitev izpodbijane odločbe v celoti, ter tudi glede drugega in tretjega predloga, ki se v bistvu nanašata na zavrnitev ugovora v delu, v katerem se nanaša na tri proizvode.

Vsebinska presoja

45 Tožeča stranka v podporo tožbi navaja štiri tožbene razloge, ki se nanašajo, prvič, na kršitev načela dispozitivnosti iz člena 76(1) Uredbe št. 207/2009; drugič, na to, da je odbor za pritožbe kršil načelo prepovedi *reformatio in peius* odločbe, ki jo je izdal organ nižje stopnje pri UUNT in je bila pred tem odborom izpodbijana; tretjič, na kršitev pravice do obrambe iz členov 37(3) in 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009,

in četrtič, na kršitev členov 15(1), drugi pododstavek, (a), ter 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95.

Prvi in drugi tožbeni razlog, ki se nanašata na kršitev načela dispozitivnosti iz člena 76(1) Uredbe št. 207/2009 in na to, da je odbor za pritožbe kršil načelo prepovedi *reformatio in peius* odločbe, ki je bila izdana na nižji stopnji UUNT in je bila pred tem odborom izpodbijana

46 Prvi in drugi tožbeni razlog je treba preizkusiti skupaj.

47 V prvem tožbenem razlogu tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe napačno štel, da se ugovor nanaša na vse proizvode, ki jih zajema prijavljena znamka. Intervenientka naj bi vsebino ugovora jasno omejila tako, da se nanaša le na tri proizvode. Dejstvo, da proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, ne vključujejo „čevljev za deskanje na snegu“, naj bi bilo v zvezi s tem nepomembno. Oddelek za ugovore naj bi moral v delu, v katerem se nanaša na te proizvode, ugovor zavrniti kot nedopusten. Nasprotno pa naj to ne bi upravičevalo razširitve ugovora na vse proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, kot naj bi to storil odbor za pritožbe.

48 Tožeča stranka v okviru svoje argumentacije v zvezi z drugim tožbenim razlogom opozarja, da je oddelek za ugovore preizkus verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk omejil na tri proizvode. Ker je odbor za pritožbe zadevo v ponovno odločanje oddelku za ugovore vrnil z navodilom, naj preizkusi obstoj verjetnosti zmede za vse proizvode, na katere se nanaša zahteva tožeče stranke za registracijo, naj bi ta odbor to stranko postavil v manj ugoden položaj, kot ga je imela pred vložitvijo tožbe.

Odbor za pritožne naj bi tako opravil *reformatio in peius* nižjestopenjske odločbe, kar naj bi bilo prepovedano v členu 59 Uredbe št. 207/2009.

49 UUNT v odgovor na prvi in drugi tožbeni razlog navaja, da je treba tožbi ugoditi v delu, v katerem se nanaša na točko 1 izreka izpodbijane odločbe. Oddelek za ugovore naj bi pravilno štel, da je bil ugovor omejen le na tri proizvode. Iz neznanih razlogov naj odbor za pritožbe te omejitve ne bi opazil.

50 Intervenientka glede tega potrjuje, da se je ugovor nanašal le na tri proizvode. V nasprotju s trditvijo tožeče stranke pa dodaja, da je oddelek za ugovore ugovor v zvezi s „čevlji za deskanje na snegu“ pravilno opredelil za dopusten, saj se je zahteva za registracijo tožeče stranke nanašala na vse vrste čevljev, vključno s čevlji za deskanje na snegu. Pred različnimi vrstami čevljev, ki so navedeni na seznamu proizvodov iz razreda 25, na katere se nanaša zahteva za registracijo (glej točko 3 zgoraj), naj bi bila beseda „zlasti“, kar naj bi dokazovalo, da so bile te vrste čevljev naštete le kot primeri. Pravila, ki urejajo postopek z ugovorom pred UUNT, naj bi dopuščala možnost, da se ugovor nanaša na posamične proizvode, ki so vključeni v širši pojem, vsebovan v zahtevi za registracijo.

51 Splošno sodišče v uvodu navaja, da se, čeprav UUNT nima potrebnega procesnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, od njega ne more zahtevati, naj sistematično brani vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe ali obvezno predlaga zavrnitev vsake tožbe, vložene zoper tako odločbo. Nič torej ne nasprotuje temu, da bi UUNT podpiral predloge tožeče stranke, kot je v tem primeru v zvezi s prvim predlogom tožeče stranke (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v združenih zadevah Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO v okviru in druge), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točki 26 in 27 in navedena sodna praksa).

52 Nato je treba ugotoviti, da drugi tožbeni razlog, ne glede na to, kako je poimenovan, vsebuje posebno vprašanje o pristojnosti odbora za pritožbe UUNT za preizkus ugovora zoper zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za nekatere proizvode ali storitve, kadar je pri tem odboru vložena le pritožba prijavitelja znamke, ki izpodbija odločbo oddelka za ugovore, s katero je bilo ugodeno ugovoru za druge proizvode ali storitve iz iste prijave. Logično je, da je treba to vprašanje preizkusiti pred preizkusom prvega tožbenega razloga, s katerim se nasprotuje trditvi iz izpodbijane odločbe, da intervenientka ni omejila seznama proizvodov, na katere se nanaša ugovor.

53 V skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009 odbor za pritožbe po preučitvi utemeljenosti pritožbe odloči o pritožbi in lahko ob tem „izvršuje katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo“, kar v obravnavanem primeru pomeni, da se samo izreče glede ugovora s tem, da ga zavrne ali ga razglasi za utemeljenega, s čimer potrdi ali razveljavi izpodbijano odločbo. Kot je Sodišče presodilo v sodbi z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul (C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točka 57), iz te določbe izhaja, da mora odbor za pritožbe pri pritožbi, o kateri odloča, v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora.

54 Kadar pa se pritožba, ki jo obravnava odbor za pritožbe, nanaša le na del proizvodov ali storitev, ki jih vsebujeta zahteva za registracijo ali ugovor, mora odbor za pritožbe ponovno preizkusiti utemeljenost ugovora, vendar le za te proizvode ali storitve, saj mu zahteva za registracijo in ugovor v zvezi z ostalimi zadevnimi proizvodi ali storitvami nista bila predložena.

55 V tem primeru je to tako. Tožeča stranka je pri odbor za pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo, ki se nanaša le na del te odločbe, v katerem je bilo ugodeno ugovoru in je bila zahteva za registracijo treh proizvodov zavrnjena. Poleg tega zoper to odločbo ni mogla vložiti pritožbe, ki bi se nanašala na del te odločbe, v katerem je bilo ugotovljeno, da se lahko prijavljena znamka registrira za ostale

proizvode, na katere se nanaša. Iz člena 59, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009, v skladu s katerim ima „[p]ravico do pritožbe […] vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene“, izhaja, da stranka, ki je odločba, izdana na nižji stopnji UUNT, ne prizadene, nima pravice vložiti pritožbe pri oddelku za pritožbe (sklep Splošnega sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, ZOdl., str. II-1367, točka 22).

56 Zato je odbor za pritožbe, kot tožeča stranka v bistvu navaja v drugem tožbenem razlogu, ker je razveljavil točko 2 izreka odločbe oddelka za ugovore, ki se nanaša na druge proizvode, prekoračil svojo pristojnost, kot je opredeljena v členu 64(1) Uredbe št. 207/2009. Drugi tožbeni razlog je torej utemeljen.

57 V vsakem primeru med strankama ni sporno in je razvidno tudi iz vsebine ugovora, ki je v spisu postopka pred UUNT, ki je bil na podlagi člena 133(3) Poslovnika Splošnega sodišča posredovan Splošnemu sodišču, da je bil ugovor, v nasprotju s tem, kar je navedeno v izpodbijani odločbi, omejen le na tri proizvode. Iz tega izhaja, da je tudi prvi tožbeni razlog utemeljen.

58 V teh okoliščinah ni treba preizkusiti tretjega tožbenega razloga. Ker odbor za pritožbe ni imel pravice do preizkusa zahteve za registracijo glede drugih proizvodov, se ni treba izreči o tem, ali bi moral tožečo stranko obvestiti o svoji nameri, da tak preizkus izvrši, in ji dati priložnost, da predstavi svoja stališča. Četrti tožbeni razlog pa je treba preizkusiti, saj se nanaša na tri proizvode, to je na vidik izpodbijane odločbe, na katerega se prvi trije tožbeni razlogi ne nanašajo.

Četrti tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev členov 15(1), drugi pododstavek, (a), ter 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95

59 Tožeča stranka v četrtem tožbenem razlogu navaja, da intervenientka ni dokazala resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Ker je ugotovil nasprotno, je odbor za pritožbe po njenem mnenju kršil člena 15(1), drugi pododstavek, (a), ter 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in pravilo 22(2) Uredbe št. 2868/95.

60 Argumentacija tožeče stranke ima dva dela. V prvem delu tožeča stranka izpodbija presojo odbora za pritožbe, ki se nanaša na dokaze, ki jih je v zvezi z resno in dejansko uporabo prejšnje znamke predložila intervenientka.

61 V drugem delu tožeča stranka trdi, da bi moral odbor za pritožbe zaradi nezadostnih dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke preizkusiti, ali lahko pri tem dokazovanju upošteva uporabo prve figurativne znamke intervenientke. Tožeča stranka meni, da je upoštevanje te znamke v nasprotju s sodno prakso in upravno prakso UUNT.

62 Najprej je treba kot neupošteven zavrniti drugi del. Kot izhaja iz točke 28 izpodbijane odločbe (glej tudi točko 20 zgoraj), se je namreč odbor za pritožbe, ker je menil, da dokazi, ki jih je predložila intervenientka, zadostujejo za ugotovitev, da je resna in dejanska uporaba prejšnje znamke v registrirani obliki dokazana, odločil, da pri presoji tega vprašanja ne upošteva prve figurativne znamke intervenientke.

63 Iz tega izhaja, da je treba, če je odbor za pritožbe napačno presodil zadostnost dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, kot trdi tožeča stranka v prvem delu prvega tožbenega razloga, izpodbijano odločbo razveljaviti, ne da bi se upoštevala morebitna uporaba prve figurativne znamke intervenientke. Ker tega vprašanja odbor za pritožbe ni vsebinsko preučil, ga tudi Splošno sodišče ne more prvič preizkusiti v okviru nadzora zakonitosti izpodbijane odločbe (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 5. julija 2011 v zadevi Edwin proti UUNT, C-263/09 P, ZOdl., str. II-5853, točki 72 in 73, in sodbo Splošnega sodišča z dne 12. maja 2010 v zadevi Beifa Group proti UUNT – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d'écriture), T-148/08, ZOdl., str. II-1681, točka 124 in navedena sodna praksa).

64 V okviru prvega dela četrtega tožbenega razloga tožeča stranka navaja več argumentov, s katerimi želi dokazati, da je ugotovitev odbora za pritožbe, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana, napačna.

65 Prvič, tožeča stranka navaja, da na računih, ki jih je predložila intervenientka, ni prikazana prejšnja znamka, ampak prva figurativna znamka. Dvomi o tem, da bi bilo razlikovanje proizvodov, ki so navedeni na računu, glede na njihovo znamko nemogoče, kot je to v bistvu navedel odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe. V vsakem primeru tožeča stranka meni, da bi bilo treba, če bi želeli dokazati, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala, predložiti račune, na katerih je ta znamka navedena.

66 Drugič, iz drugih dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jih je predložila intervenientka, naj ne bi bilo razvidno, ali se nanašajo na proizvode, ki se označujejo s to znamko. Katalog proizvodov, ki je omenjen v točki 25 izpodbijane odločbe, naj za to ne bi bil dovolj, ker vsebuje več proizvodov, ki so označeni samo s prvo ali z drugo figurativno znamko intervenientke, ter ker se nanaša le na sezono 2006/2007 in le na španski trg.

67 Tretjič, prodaja artiklov, ki so označeni s prejšnjo znamko in na katere se izpodbijana odločba sklicuje v točki 25, naj bi zajemala le majhne količine, ki naj po sodni praksi in upravni praksi UUNT ne bi zadoščale za dokaz, da se je znamka, registrirana za te množične proizvode, kot je prejšnja znamka, resno in dejansko uporabljala.

68 UUNT in intervenientka menita, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana.

69 Po mnenju UUNT se je odbor za pritožbe v zvezi z dokazi o kraju, času in obsegu uporabe prejšnje znamke pravilno oprl na račune, ki jih je predložila intervenientka. V nasprotju s trditvami tožeče stranke naj omemba te znamke na računih ne bi bila nujna, ker je odločilni element prikaz znamke na proizvodih.

70 Pri preizkusu narave uporabe te znamke naj bi se odbor za pritožbe pravilno oprl na kataloga, ki ju je predložila tožeča stranka in naj bi omogočala, da se s pomočjo kodnih številk za zadevne proizvode vzpostavi povezava med proizvodi in računi intervenientke. Poleg tega naj ne bi bilo mogoče trditi, da so bili proizvodi, ki so bili označeni le s prejšnjo znamko, v teh katalogih prikazani le zaradi simbolične uporabe te znamke.

71 Glede argumenta tožeče stranke, ki se nanaša na domnevno majhno količino prodaje, ki je omenjena v točki 25 izpodbijane odločbe, UUNT trdi, da odbor za pritožbe ni izračunal prometa, ki je bil ustvarjen s prodajo vsakega od artiklov, ki so bili označeni s prejšnjo znamko, ampak je kot primere navedel nekatere postavke z računov, ki jih je predložila intervenientka. Obstajali naj bi še drugi primeri prodaje proizvodov pod

to znamko, vendar pa naj le količinsko zviševanje prometa, ki je bil ustvarjen s temi proizvodi, ne bi bilo nujno, saj naj na podlagi sodne prakse ne bi bilo mogoče opredeliti, kaj je minimalna uporaba.

72 Intervenientka navaja, da je trditev tožeče stranke, da računi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, dokazujejo le prodajo 21 artiklov, nepravilna, kot dokazujejo številne druge prodaje proizvodov – označenih s prejšnjo znamko –, ki so razvidne s teh računov. Med drugim naj bi odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da bi bilo od intervenientke nerazumno zahtevati, naj identificira vsak proizvod, ki je omenjen na teh proizvodih.

73 Zadevni računi naj bi bili predloženi le kot primeri ter naj se ne bi nanašali na celotno prodajo, ki jo je intervenientka v upoštevnem obdobju ustvarila v Španiji in Italiji. Velik obseg te prodaje naj bi potrjevala izjava, ki jo je gospod G. podal pod prisego in je omenjena v točki 10 zgoraj.

74 Poleg tega naj argumentacija tožeče stranke, ki se nanaša na domnevno majhno prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko, ne bi upoštevala dejstva, da mora UUNT opraviti celovito presojo vseh dokazov o resni in dejanski uporabi. Taka presoja naj v tej zadevi ne bi puščala nobenega dvoma glede resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Vsekakor pa naj obseg prodaje, na katerega se sklicuje tožeča stranka, glede na merila, ki jih je postavila sodna praksa, ne bi bil premajhen.

75 Splošno sodišče je spomnilo, da lahko v skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 vlagatelj zahteve za registracijo znamke Skupnosti, zoper katero je vložen ugovor, zahteva, naj se dokaže resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, na

katero se opira ugovor in ki je bila registrirana po mednarodnih sporazumih z učinkom v eni državi članici ali več teh, za obdobje petih let pred objavo prijave.

76 Poleg tega se morajo v skladu s pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95, kakor je bila spremenjena, dokazi o uporabi nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje znamke.

77 V skladu z ustaljeno sodno prakso je iz zgoraj omenjenih določb in uvodne izjave 10 Uredbe št. 207/2009 razvidno, da je *ratio legis* zahteve, v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se bilo mogoče nanjo uspešno sklicevati zoper prijavo znamke Skupnosti, v zmanjševanju števila sporov med dvema znamkama, kadar iz dejanskega delovanja znamke na trgu ne izhaja upravičen ekonomski razlog. Po drugi strani pa namen navedenih določb ni presojanje gospodarskega uspeha niti nadzorovanje poslovne strategije podjetja ali celo pridržanje varstva znamk samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., str. II-2811, točke od 36 do 38 in navedena sodna praksa).

78 Znamka se resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve, medtem ko je pri simbolični uporabi edini cilj ohranjanje pravic, ki so dane z znamko (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 43). Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, naj se znamka, kot je zaščitena na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 39; glej tudi v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo Ansul, točka 37).

79 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja na trgu, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostnost uporabe znamke (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 40; glej tudi po analogiji zgoraj v točki 78 navedeno sodbo Ansul, točka 43).

80 V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, in njihovo pogostnost (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 41, in zgoraj v točki 40 navedena sodba HIPOVITON, točka 35).

81 Da bi se preizkusil resen in dejanski značaj uporabe prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera. Taka presoja pomeni neko stopnjo medsebojne odvisnosti upoštevanih dejavnikov. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo med uporabo te znamke in obratno (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 42, in zgoraj v točki 40 navedena sodba HIPOVITON, točka 36).

82 Doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati absolutno, ampak v razmerju z drugimi upoštevnimi dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnosti proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča znamko, in značilnosti blaga ali storitev na zadevnem trgu. Zato ni nujno, da je obseg uporabe prejšnje znamke vedno zelo velik, da bi jo bilo mogoče označiti za resno in dejansko (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 42, in zgoraj v točki 40 navedena sodba HIPOVITON, točka 36). Tudi majhna uporaba se lahko tako šteje za resno in dejansko, če se lahko šteje, da je v zadevnem gospodarskem sektorju upravičena, ker se z njo ohrani oziroma ustvari tržni delež

za blago ali storitve, ki jih varuje znamka. Zato ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kolikšen je količinski prag, ki ga je treba doseči, da bi se uporaba lahko štela za resno in dejansko, tako da pravila *de minimis*, ki UUNT ali, na podlagi tožbe, Splošnemu sodišču ne bi omogočilo, da presodi celotne okoliščine spora, ki mu je predložen, ne more biti (sodba Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 72).

83 Kot je razvidno iz člena 15(1), prvi stavek, Uredbe št. 207/2009, se sankcije iz tega člena uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja (zgoraj v točki 77 navedena sodba VITAFRUIT, točka 45, in zgoraj v točki 40 navedena sodba HIPOVITON, točka 40).

84 Resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnimi elementi ali domnevami, ampak mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu (sodbi Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 47, in z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, ZOdl., str. II-3445, točka 28).

85 Na tej podlagi je treba preizkusiti, ali je v tej zadevi odbor za pritožbe pravilno ocenil, da je bila z dokazi, ki jih je predložila intervenientka, dokazana resna in dejanska uporaba prejšnje znamke.

86 Glede tega je treba najprej ugotoviti, da je upoštevno petletno obdobje iz člena 42(2) Uredbe 207/2009, ker je bila prijava znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka, objavljena 30. januarja 2006 (glej točko 4 zgoraj), obdobje med 30. januarjem 2001 in 30. januarjem 2006, kot je v točki 22 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil odbor za pritožbe.

87 Nato je treba ugotoviti, da čeprav je odbor za pritožbe, enako kot oddelek za ugovore, štel, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke v omenjenem obdobju dokazana, pa je obrazložitev te ugotovitve bistveno drugačna od obrazložitve odločbe oddelka za ugovore.

88 Oddelek za ugovore se je namreč, kot je razvidno iz njegove odločbe, ki je povzeta v točkah 12 in 13 zgoraj, na eni strani, oprl na račune intervenientke, statistike, ki jih je ta predložila, in izjavo, ki jo je gospod G. podal pod prisego. Na drugi strani, v zvezi z zadevnimi računi, je upošteval le navedbo prve figurativne znamke v glavi teh računov, kar je štel za zadosten in primeren dokaz uporabe prejšnje znamke, ki je enaka besednemu elementu te figurativne znamke. Zdi pa se, da v odločbi oddelka za ugovore ni bilo upoštevano dejstvo, da pri prvi figurativni znamki ni šlo le za postavitev prejšnje znamke poleg figurativnega elementa, temveč je samostojna registrirana znamka. Oddelek za ugovore tako ni odgovoril na vprašanje, ali se z resno in dejansko uporabo figurativne znamke, ki vsebuje besedni element, lahko dokaže resno in dejansko uporabo samostojne besedne znamke, ki vsebuje le ta besedni element.

89 Odbor za pritožbe pa se je skliceval le na dve skupini dokazov, ki jih je predložila intervenientka, to je na račune in kataloga (glej točki 24 in 25 izpodbijane odločbe). Poleg tega je štel – kot je razvidno iz točke 28 izpodbijane odločbe –, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, kot je bila registrirana, dokazana, zaradi česar

v zvezi s tem ni treba preizkusiti morebitne resne in dejanske uporabe prve figurativne znamke.

90 Odbor za pritožbe je zlasti v točki 24 izpodbijane odločbe navedel, da računi, ki jih je predložila intervenientka za leta od 2002 do 2006 dokazujejo „promet, ki je bil v teh letih ustvarjen v Italiji in Španiji, to je kraj, datum in obseg uporabe“. V točki 25 iste odločbe se je oprl na kataloga intervenientke, ki ju je štel za dokaz o naravi uporabe prejšnje znamke, ker se „na prikazih smuči, smučarskih palic in številnih drugih artiklih (športnih oblačilih) v tem katalogu pojavlja kot samostojen in le besedni element“.

91 Odbor za pritožbe je med drugim ugotovil, da so proizvodi, ki so prikazani v katalogih, „omenjeni tudi na računih, ki so bili vloženi v spis,“ in je kot „primer“ navedel računa, ki se nanašata na prodajo petih različnih proizvodov neki španski stranki. Odbor za pritožbe je priznal, da se je katalog smuči, napisan v španskem jeziku, nanašal le na španski trg, vendar je dodal, da iz primerjave z računi, ki so bili izstavljeni italijanskemu distributerju intervenientke, izhaja, da so se proizvodi, navedeni v tem katalogu, tržili tudi v Italiji. V zvezi s tem kot „primer“ navaja račun z dne 18. novembra 2005, ki se nanaša na prodajo nekega proizvoda pod prejšnjo znamko.

92 Kot je bilo že navedeno v točki 53 zgoraj, mora odbor za pritožbe v okviru pritožbe, o kateri odloča, v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora. Po tem preizkusu lahko med drugim potrdi odločbo oddelka za ugovore z obrazložitvijo, ki je različna od obrazložitve te odločbe. V tem primeru mora Splošno sodišče,

kadar je pri njem vložena tožba zoper odločbo odbora za pritožbe, preizkusiti zakonitost obrazložitve te odločbe in ne obrazložitve odločbe oddelka za ugovore.

93 Sicer je bilo že večkrat presojeno, da če odbor za pritožbe potrdi odločitev organa nižje stopnje pri UUNT, je ta odločitev in tudi njena obrazložitev, del konteksta, v katerem je bila sprejeta odločitev odbora za pritožbe, to pomeni konteksta, ki ga stranki poznata in sodniku omogoča, da v celoti izvaja nadzor zakonitosti glede utemeljenosti presoje odbora za pritožbe (sodbi Splošnega sodišča z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 47, in z dne 24. septembra 2008 v zadevi HUP Uslugi Polska proti UUNT – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, neobjavljena v ZOdl., točka 48). Vendar to ne omogoča upoštevanja obrazložitve nižjestopenjske odločbe, če se odbor za pritožbe, čeprav je odločil enako kot organ nižje stopnje, ni strinjal z obrazložitvijo odločbe tega organa in se nanjo v odločbi tudi ni skliceval (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 30. junija 2010 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, neobjavljena v ZOdl., točka 26).

94 Ker je v tem primeru tako, je treba preizkusiti obrazložitev, s katero je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi utemeljil svojo ugotovitev, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana, ne da bi se upoštevala obrazložitev oddelka za ugovore.

95 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da spis UUNT dejansko vsebuje številne račune, iz katerih je razvidno, da je intervenientka nekatere proizvode prodala neki družbi v Italiji in neki drugi družbi v Španiji, ki sta, kot je intervenientka pojasnila pred UUNT, distributerki njenih proizvodov v teh državah. V glavi zadevnih računov je navedena prva figurativna znamka intervenientke. Na nekaterih od teh računov je ta znamka prikazana poleg nekega drugega figurativnega znaka, ki vsebuje besedni element „marker“. Prodani proizvodi so na vsakem računu označeni s kodnimi številkami in

z imenom modela, brez navedbe vrste tega proizvoda ali prejšnje znamke. Količine in celotna vrednost proizvodov, navedenih na posameznih računih, se zdijo velike, več računov se nanaša na prodajo v višini več sto tisoč EUR. Zadevne prodaje se nanašajo na upoštevno obdobje od 19. februarja 2002 do 14. decembra 2006 za prodaje v Italiji in od 11. decembra 2002 do 18. avgusta 2006 za prodaje v Španiji in tako v obeh primerih zajemajo velik del upoštevnega obdobja, ki je omenjeno v točki 86 zgoraj.

96 Samo dejstvo, da prejšnja znamka ni navedena na teh računih, ne more služiti kot dokaz, da ti računi niso upoštevni za dokazovanje resne in dejanske uporabe te znamke (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 27. septembra 2007 v zadevi La Mer Technology proti UUNT – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, neobjavljena v ZOdl., točka 65). V tem primeru to še zlasti velja zato, ker ti računi niso bili namenjeni končnim potrošnikom proizvodov, za katere se uporablja prejšnja znamka, to je v tem primeru splošni javnosti, ampak distributerjem intervenientke.

97 Da pa bi lahko bili ti računi uporabljeni kot upošteven dokaz za uporabo prejšnje znamke na proizvodih, ki so navedeni v točki 6 zgoraj, je bilo treba preizkusiti, ali so se dejansko nanašali na take proizvode, in če je tako, ali so bili ti proizvodi označeni s prejšnjo znamko ali vsaj, ali je bila ta v skladu s svojo bistveno funkcijo pri prodaji teh proizvodov potrošnikom uporabljena javno in navzven.

98 Pri tem preizkusu za intervenientko ni bilo nujno, da predloži ločene podatke o prodaji, ki bi se nanašali le na proizvode, označene s prejšnjo znamko, za kar je odbor za pritožbe menil, da bi bilo zelo težko in dejansko nemogoče. Dovolj bi bilo na računih identificirati, po možnosti z navezovanjem na druge dokaze, proizvode iz kategorij – omenjenih v točki 6 zgoraj –, ki so označeni s prejšnjo znamko, v obsegu, ki omogoča

izključitev le simbolične uporabe te znamke, kar bi tako zadostovalo za dokaz, da je bila uporaba znamke resna in dejanska.

99 Kot je oddelek za pritožbe navedel v točki 25 izpodbijane odločbe, se s katalogoma, ki ju je predložila intervenientka, tako uporabo lahko dokazuje. Prvi od teh katalogov je napisan v španskem jeziku in prikazuje več modelov smuči, ki jih trži intervenientka. Za vsak model vsebuje fotografijo proizvoda, njegovo ime in različne druge upoštevne podatke, med drugim zlasti kodno številko, ki jo je intervenientka uporabljala za označitev tega modela. Drugi katalog je napisan v italijanščini in v angleščini in vsebuje podobne navedbe v zvezi s športnimi oblačili, ki jih trži intervenientka.

100 Kot je odbor za pritožbe navedel v točki 25 izpodbijane odločbe, so številni proizvodi, ki so prikazani v teh dveh katalogih, označeni s prejšnjo znamko. V več primerih se ta pojavlja skupaj s prvo figurativno znamko ali z drugo figurativno znamko intervenientke. Vendar kot v bistvu navaja odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe, to dejstvo pri preizkusu vprašanja, ali je intervenientka dokazala resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, ni bilo upoštevno. Na področju znamke Skupnosti ni namreč nobenega pravila, ki bi vlagateljico ugovora zavezovalo, naj dokaže, da je prejšnjo znamko uporabljala samostojno, to je neodvisno od vsake druge znamke (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točki 33 in 34).

101 Toda zadevna kataloga ne dokazujeta le narave uporabe prejšnje znamke s strani intervenientke. Ker med drugim vsebujeta kodne številke proizvodov, ki so prikazani v njiju, je mogoče preizkusiti tudi, ali so bili ti proizvodi omenjeni tudi na računih, ki jih je predložila intervenientka.

102 Odbor za pritožbe je pri tem preizkusu v točki 25 izpodbijane odločbe uporabil izraz „na primer“ in tako kot primere navedel šest različnih proizvodov, omenjenih na treh „računih“ z dne 18. novembra 2005, 21. decembra 2005 in 12. januarja 2006. Iz katalogov intervenientke izhaja, da so vsi ti proizvodi smuči (to je „oprema za fitnes in športna oprema“ iz razreda 28) in so dejansko označeni s prejšnjo znamko.

103 Splošneje, iz medsebojne primerjave treh dokumentov, omenjenih v točki 25 izpodbijane odločbe in kataloga smuči intervenientke, je mogoče ugotoviti, da je na računu z dne 18. novembra 2005 navedenih vsega skupaj šest parov različnih vrst smuči, ki so označeni s prejšnjo znamko. Na računu z dne 21. decembra 2005 je navedenih vsega skupaj deset parov različnih vrst smuči, ki so, kot je razvidno iz kataloga, označeni s prejšnjo znamko. „Račun z dne 12. januarja 2006, ki se glasi na ime neke španske stranke,“ vsebuje navedbo 43 parov različnih vrst smuči, ki so prav tako označene s prejšnjo znamko. Vendar kot je razvidno iz naslova tega dokumenta, ne gre za račun, ampak za dobavnico, na kateri niso navedene cene artiklov, omenjenih v njej. Na obravnavi je zastopnik intervenientke na vprašanje Splošnega sodišča pojasnil, da ne gre za računovodski dokument.

104 Poleg tega je med številnimi računi, ki jih je predložila intervenientka, račun z dne 20. decembra 2005, ki je bil izstavljen njenemu italijanskemu distributerju. Šteje 27 strani, nanaša se na proizvode v skupni vrednosti 54.938,98 EUR in na prvih dveh straneh omenja več parov različnih vrst smuči, ki so, kot je mogoče ugotoviti na podlagi kataloga smuči, označene s prejšnjo znamko. Vendar je razen enega para smuči, ki je bil prodan za 88 EUR, pri vseh ostalih parih smuči navedena cena 0 EUR. V odgovor na neko drugo vprašanje, ki ga je Splošno sodišče postavilo na obravnavi, je zastopnik intervenientke izjavil, da ne pozna podrobnosti zadevnega računa, vendar je dodal, da se na računu po navadi navede cena 0 EUR, če gre za nove modele smuči, ki se dajo distributerju na voljo zaradi preizkušnje. Ta izjava je bila vnesena v zapisnik obravnave.

105 Neki drug račun, ki je bil izstavljen italijanskemu distributerju intervenientke in je datiran z 12. januarjem 2006, se nanaša na prodajo proizvodov v skupni vrednosti 408.625,40 EUR. Številni navedeni proizvodi so smuči, ki so označene s prejšnjo znamko. Na računu je omenjena zlasti prodaja 600 enot smuči modela „Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07“ s kodno številko 106001 v skupni vrednosti 124.200 EUR in 350 enot smuči modela „Racetiger SL Racing Motion 06/07“ s kodno številko 106011 v skupni vrednosti 72.450 EUR. Ta modela sta navedena v katalogu smuči intervenientke, tako da je mogoče potrditi, da sta označena s prejšnjo znamko.

106 Tretji račun z dne 27. januarja 2006 je bil izdan španskemu distributerju intervenientke v skupni vrednosti 13.631,90 EUR in se nanaša na prodaje različnih modelov smuči, ki so navedene v katalogu smuči intervenientke in se označujejo s prejšnjo znamko, prodaja pa obsega od enega do štirih parov posameznega modela.

107 Vendar razen treh dokumentov, ki so omenjeni v točki 25 izpodbijane odločbe, treh računov, ki so omenjeni v točkah od 104 do 106 zgoraj, in nekaterih računov, ki se nanašajo na obdobje po upoštevnem obdobju, kot je opredeljeno v točki 86 zgoraj, preostali računi, ki jih je predložila intervenientka – kar je večina teh računov –, vsebujejo proizvode, ki jih ni mogoče identificirati na podlagi katalogov, ki jih je intervenientka vložila v spis, ker vsebujejo kodne številke, ki v teh katalogih niso omenjene.

108 Zastopnik intervenientke je na obravnavi na poziv, naj poda stališča glede identifikacije zadevnih proizvodov s kodnimi številkami, ki so navedene na večini računov, ki jih je predložila intervenientka, v bistvu povedal, da so kodne številke, ki jih uporablja intervenientka, zaradi logističnih razlogov v različnih sezonah pogosto različne. Čeprav

se zdi ta obrazložitev verjetna, pa ne rešuje težave identifikacije proizvodov, ki so na računih označeni s kodnimi številkami, ki niso navedene v katalogih intervenientke.

109 Brez dodatnih pojasnil tako noben račun ne omogoča ugotovitve, da je intervenientka v upoštevnem obdobju prodajala „športne torbe“ iz razreda 18 in „oblačila“ iz razreda 25, ki so označeni s prejšnjo znamko. Sicer je res, da so v tistem izmed dveh katalogov intervenientke, ki se nanaša na smuči, prikazane različne vrste torb, ki so označene s prejšnjo znamko, drugi pa vsebuje nekatera športna oblačila, ki so označena s to znamko. Vendar pa nobenega izmed teh artiklov ni na računih intervenientke, ki se nanašajo na upoštevno obdobje. UUNT v odgovoru na tožbo navaja samo eno tako navedbo, vendar je ta vsebovana na računu z dne 18. avgusta 2006, kar je po upoštevnem obdobju. Poleg tega je treba ugotoviti, da katalogov intervenientke ni mogoče šteti za zadostna dokaza o uporabi prejšnje znamke, ker iz spisa ne izhaja, kako sta se razširjala.

110 Glede „opreme za fitnes in športne opreme“ iz razreda 28 – kot je to razvidno iz točk od 102 do 105 zgoraj – sicer obstajajo nekateri računi, s katerih je razvidna prodaja smuči, ki so proizvodi iz te kategorije, vendar si stranke nasprotujejo pri vprašanju, ali obseg teh prodaj zadostuje za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.

111 O tem vprašanju pa Splošno sodišče ne more odločiti. Treba je namreč ugotoviti, da odbor za pritožbe ni štel, da prodaje, ki so omenjene v točki 25 izpodbijane odločbe, dokazujejo resno in dejansko uporabo prejšnje znamke. Nasprotno, iz besedila te točke je razvidno, da so bile te prodaje navedene le kot primeri. Z drugimi besedami, iz tega posredno, vendar jasno izhaja, da je odbor za pritožbe štel, da se tudi drugi računi, ki jih je predložila intervenientka, vsaj deloma nanašajo na prodaje proizvodov, na katere se nanaša prejšnja znamka in ki se s to znamko označujejo. Na tej podlagi je odbor za pritožbe ugotovil, da je bila resna in dejanska uporaba te znamke dokazana.

Zato mora Splošno sodišče v okviru nadzora zakonitosti odločbe odbora za pritožbe preizkusiti, ali je mogoče na podlagi spisa, ki je bil predložen odboru za pritožbe, priti do takega sklepa.

112 To ni tako. Kot je bilo namreč že omenjeno v točki 107 zgoraj, proizvodov, ki so navedeni na večini računov, ki jih je predložila intervenientka, ni mogoče jasno identificirati. V nasprotju s tem, kar bi bilo mogoče razumeti iz točke 25 izpodbijane odločbe, trije dokumenti, ki so navedeni v tej točki, niso bili tipični primeri, ki bi bili izbrani naključno, temveč spadajo v zelo omejeno skupino dokumentov, ki so bili vsi datirani znotraj obdobja, ki je trajalo nekaj več kot dva meseca, to je od 18. novembra 2005 do 27. januarja 2006, in so bili edini, za katere je bilo mogoče potrditi, da vsebujejo proizvode, na katere se nanaša prejšnja znamka in ki so bili z njo označeni.

113 Iz tega izhaja, da dokazi o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, to je računi in katalogi, ki jih je intervenientka vložila v spis, niso bili zadostni, da bi podprli ugotovitev iz izpodbijane odločbe, da se je prejšnja znamka za proizvode iz razredov 18, 25 in 28, na katere se nanaša, v celotnem obdobju, na katero se nanašajo ti računi, resno in dejansko uporabljala. Ti dokazi lahko veljajo največ za indice, na podlagi katerih se lahko domneva, da taka uporaba obstaja, šteje za verjetno. Na podlagi sodne prakse, ki je navedena v točki 84 zgoraj, pa le domneva, ne glede na to, kako verjetna se zdi, ne zadostuje za uporabo člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009, ki določa, da se taka uporaba mora dokazati.

114 Odbor za pritožbe mora zato podrobneje preučiti spis in upoštevati tudi druge dokaze, ki jih je predložila intervenientka, zlasti izjavo, ki jo je pod prisego podal gospod G. in ji je treba določiti dokazno vrednost. Če bo to potrebno, lahko na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 207/2009 pozove stranke, naj predložijo dodatne pripombe, ali

pa pridobi dokaze na podlagi člena 78 te uredbe (glej v tem smislu zgoraj v točki 40 navedeno sodbo HIPOVITON, točki 57 in 58).

115 Na podlagi zgoraj navedenega je treba torej ugotoviti, da je tudi četrti tožbeni razlog utemeljen in da mu je treba ugoditi.

Predlog za spremembo izpodbijane odločbe

116 Kot je razvidno iz točke 40 zgoraj, tožeča stranka v drugem in tretjem predlogu predlaga spremembo izpodbijane odločbe. Treba je torej preizkusiti, ali prvi, drugi in četrti tožbeni razlog, ki jim je bilo na podlagi predloga za razveljavitev izpodbijane odločbe že ugodeno, upravičujejo tako spremembo.

117 Na prvem mestu je treba spomniti, da tožeča stranka v okviru svoje argumentacije iz prvega tožbenega razloga (glej točko 47 zgoraj) trdi, da je ugotovitev iz izpodbijane odločbe, da se zahteva za registracijo ne nanaša na „čevlje za deskanje na snegu“, pravilna, vendar pa bi morala biti posledica te ugotovitve zavrnitev ugovora v delu, v katerem se nanaša na te čevlje.

118 S tem delom argumentacije tožeče stranke se želi torej v bistvu doseči sprememba izpodbijane odločbe, tako da bi se točka 1 odločbe oddelka za ugovore razveljavila in bi se ugovor v delu, v katerem se nanaša na „čevlje za deskanje na snegu“, zavrnil.

119 Ta predlog ni utemeljen in ga je treba zavrniti. Kot pravilno navaja intervenientka, so bili vsi proizvodi, na katere se nanaša ugovor, vključeni v zahtevi za registracijo tožeče stranke. V zvezi s proizvodi iz razreda 25 so v besedilu tega predloga (glej točko 4 zgoraj) najprej omenjeni „čevlji“ in nato za izrazom „zlasti“ razne vrste čevljev. Po ustaljeni sodni praksi pa ta izraz, kadar se z njim opisuje proizvode, pomeni, da gre za primer (sodba Splošnega sodišča z dne 12. novembra 2008 v zadevi Scil proteins proti UUNT – Indena (affilene), T-87/07, neobjavljena v ZOdl., točka 38; glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 41). Če se uporabi na seznamu proizvodov, se z njo razlikuje med proizvodi, za katere ima imetnik znamke poseben interes, ne da bi s seznama izključili kak drug proizvod (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo affilene, točka 39). Iz tega izhaja, da je tožeča stranka zahtevala registracijo svoje znamke za „čevlje“ na splošno in torej tudi za „smučarske čevlje, čevlje za deskanje na snegu in športne čevlje“, na katere se nanaša ugovor.

120 Treba je spomniti tudi, da se besedilo zahteve za registracijo v zvezi s proizvodi iz razreda 25 nanaša tudi na „športne čevlje“ ki so splošnejša kategorija, ki zajema „čevlje za deskanje na snegu“.

121 Na drugem mestu, ker se s predlogom za spremembo želi doseči, da bi Splošno sodišče samo ugotovilo, da resna in dejanska uporaba prejšnje znamke ni bila dokazana, in da bi iz tega razloga zavrnilo ugovor, je treba ugotoviti, da je vprašanje o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke UUNT sicer vsebinsko preučilo, vendar nepopolno, kot je razvidno iz točk 113 in 114 zgoraj. Preizkus tega vprašanja bi v bistvu pomenil izvajanje upravnih in preiskovalnih nalog, kar je naloga UUNT, in bi bilo zato v nasprotju z institucionalnim ravnovesjem, na katerem temelji načelo delitve pristojnosti med UUNT in Splošnim sodiščem. V teh okoliščinah Splošno sodišče meni, da ni pristojno za obravnavo zgoraj navedenega predloga tožeče stranke (sodba Splošnega sodišča z dne 14. maja 2009 v zadevi Fiorucci proti UUNT – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, ZOdl., str. II-1375, točka 67; glej v tem smislu tudi sodbo

Splošnega sodišča z dne 4. oktobra 2006 v zadevi Freixenet proti UUNT (Oblika steklenice iz črnega mat stekla), T-188/04, neobjavljena v ZOdl., točka 47).

122 Zato je treba izpodbijano odločbo razveljaviti, v preostalem delu pa tožbo zavrniti.

Stroški

123 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Vendar pa lahko Splošno sodišče na podlagi člena 87(3), prvi pododstavek, Poslovnika v izjemnih okoliščinah odloči, da se stroški delijo.

124 V tej zadevi je UUNT predlagal, naj se vsaki stranki naloži plačilo lastnih stroškov, poleg tega pa je podprl predlog za razveljavitev izpodbijane odločbe, razen v delu, v katerem se nanaša na dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke (glej točko 49 zgoraj). Vendar pa to ni izjemna okoliščina v smislu člena 87(3), prvi pododstavek, Poslovnika, ki bi utemeljila delitev stroškov, in ne pomeni ovire za to, da se UUNT v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov te stranke, ker je izpodbijano odločbo sprejel odbor za pritožbe UUNT (glej v tem smislu zgoraj v točki 51 navedeno sodbo VENADO v okviru in druge, točka 115 in navedena sodna praksa). Torej je treba UUNT naložiti plačilo lastnih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

125 Ker intervenientka s predlogi ni uspela, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. septembra 2009 (zadeva R 1387/2008-1) se razveljavi.**

2. **V preostalem delu se tožba zavrne.**

3. **UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Völkl GmbH & Co. KG.**

4. **Družba Marker Völkl International GmbH nosi svoje stroške.**

Czúcz Labucka Gratsias

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 14. decembra 2011.

Podpisi