SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 22. junija 2010 *

V zadevi T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, stanujoča v Madridu (Španija), ki sta jo sprva zastopala G. Aguillaume Gandasegui in P. Linde Puelles, nato A. Salerno in M. Di Stefano, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. F. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: španščina.

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

José María Padilla Requena, stanujoč v Santa Eulalii (Španija), ki ga zastopata J. F. Gallego Jiménez in J. R. Gil Cantons, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 1. marca 2008 (zadeva R 516/2007-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med Eugenio Montero Padilla in Joséjem Marío Padillo Requeno,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

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

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 16. junija 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. oktobra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo intervenienta, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 14. novembra 2008,

na podlagi sklepa z dne 13. julija 2009, s katerim je bila tožeči stranki priznana pravna pomoč,

ker v predpisanem roku stranke niso vložile predloga za določitev obravnave in je Splošno sodišče zato na podlagi poročila sodnika poročevalca in člena 135a Poslovnika odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenient, José María Padilla Requena, je 12. septembra 2002 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

2 Prijavljena znamka je besedni znak JOSE PADILLA.

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 9, 25 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo tem opisom:

– razred 9: „Zvočne plošče, kompaktne plošče in magnetni nosilci zapisov; magnetofonski trakovi, kasete; videotrakovi“;

– razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“;

– razred 41: „Izobraževanje; pouk; razvedrilo; kulturne dejavnosti, in sicer pisanje, skladanje in predvajanje glasbe“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 64/2003 z dne 4. avgusta 2003.

5 Tožeča stranka, Eugenia Montero Padilla, je 4. novembra 2003 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je bil vložen na podlagi naslednjih prejšnjih pravic:

– španskih besednih znamk JOSE PADILLA št. 2427480 in 2476324, prijavljenih 28. septembra 2001 oziroma 16. maja 2002 za proizvode in storitve iz razredov 41 oziroma 9;

– znamke z ugledom JOSE PADILLA;

– nedvomno znane znamke JOSE PADILLA;

– pravice iz znaka JOSE PADILLA, ki se uporablja v trgovini.

7 Ugovor se nanaša na vse proizvode in storitve iz prijavljene znamke.

8 Tožeča stranka je v utemeljitev svojega ugovora navedla razloge iz člena 8(1)(a) in (b), (2)(c), (4) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(a) in (b), (2)(c), (4) in (5) Uredbe št. 207/2009).

9 Oddelek za ugovore je 9. februarja 2007 zavrnil ugovor z utemeljitvijo, da niso bili dokazani obstoj prejšnjih španskih znamk, raba imena José Padilla kot znamke in ugled te znamke in da se tožeča stranka v postopku z ugovorom ne more sklicevati na pravice iz prejšnjega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu.

10 Tožeča stranka je 4. aprila 2007 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

11 Z odločbo z dne 1. marca 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Še zlasti je menil, da tožeča stranka ni predložila ne dokaza o registraciji prejšnjih nacionalnih znamk ne o tem, da je izvrševala druge prejšnje pravice v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– registracijo prijavljene znamke za proizvode in storitve iz razredov 9, 25 in 41 zavrne.

13 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Intervenient Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne in potrdi izpodbijano odločbo;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

15 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, ki se nanašajo na, prvič, „pravne učinke izpodbijane sodbe“, drugič, kršitev členov 4 in 7(1), (a), (b) in (c) Uredbe št. 40/94 (postala člena 4 in 7(1)(a), (b) in (c) Uredbe št. 207/2009), tretjič, kršitev člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009), četrtič, kršitev člena 8(1) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1) in (5) Uredbe št. 207/2009) in, petič, kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009).

Prvi tožbeni razlog: „pravni učinki izpodbijane odločbe“

Trditve strank

16 Tožeča stranka v bistvu trdi, da registracija prijavljene znamke intervenientu omogoča, da prepove uporabo imena José Padilla v okviru izkoriščanja svojih pravic intelektualne lastnine.

17 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni dovolj upošteval, kako pomembna je navedba imena avtorja dela za gospodarsko izkoriščanje pravic intelektualne lastnine. Tako odbor za pritožbe ni upošteval člena 5 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine (UL L 157, str. 45), ki uzakonja domnevo imetništva avtorske pravice. Po mnenju tožeče stranke iz te določbe izhaja, da je uspešno izkoriščanje pravic intelektualne lastnine, katerih imetnica je na stričevih delih, pogojeno z navedbo imena José Padilla na vseh nosilcih zvoka ali slike in pri oglaševanju ali koncertnih programih.

18 Nazadnje tožeča stranka trdi, da se ne more sklicevati na člen 12 Uredbe št. 40/94 (postal člen 12 Uredbe št. 207/2009), ki med drugim ščiti tretje osebe, ki uporabljajo lastno ime v gospodarskem prometu, ker je ime José Padilla ime njenega strica, in ne njeno lastno ime.

19 UUNT trdi, da je bila Direktiva 2004/48 sprejeta po datumu vložitve ugovora in da je ta tožbeni razlog v skladu s členom 48(2) Poslovnika Splošnega sodišča v povezavi s členom 135(4) tega poslovnika, po katerem s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe, nedopusten.

20 Intervenient meni, da uporaba prijavljene znamke ne nasprotuje izkoriščanju imena José Padilla s strani tožeče stranke, če ta „jasno opredeli“ avtorja del, ki so zaščitena z njeno avtorsko pravico.

Presoja Splošnega sodišča

21 Treba je opozoriti, da je namen tožbe, vložene pri Splošnem sodišču na podlagi člena 63(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(2) Uredbe št. 207/2009), nadzor zakonitosti odločb odbora za pritožbe. V okviru te uredbe je treba nadzor na podlagi njenega člena 74 (postal člen 76 Uredbe št. 207/2009) izvesti glede na dejanski in pravni okvir spora, kot je bil vložen pred odborom za pritožbe (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 17 in navedena sodna praksa). Zato Splošno sodišče ne more razveljaviti ali spremeniti odločbe, ki je predmet tožbe, iz razlogov, ki se pojavijo po njeni razglasitvi (sodbi Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 55, in z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul, C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točka 53).

22 Poleg tega s pisnimi vlogami strank v skladu s členom 135(4) Poslovnika ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

23 Zato je treba preučiti, ali je tožeča stranka s tem, da je pred Splošnim sodiščem prvič navajala, da bi registracija prijavljene znamke intervenientu omogočala, da ji prepove rabo imena José Padilla v okviru izkoriščanja njenih pravic intelektualne lastnine, spremenila predmet postopka.

24 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se je tožeča stranka v okviru svoje pritožbe pred odborom za pritožbe sicer res sklicevala na nekatere argumente o obsegu izključne pravice, ki naj bi bila podeljena intervenientu pri registraciji prijavljene znamke, vendar se je na njih sklicevala v smislu pritožbenih razlogov glede obstoja prejšnjih znamk in znaka, navedenih v podporo pritožbi zoper odločbo oddelka za ugovore z dne 9. februarja 2007. Kot je navedeno v točki 8 zgoraj, so se pritožbeni razlogi v utemeljitev ugovora nanašali na razloge iz člena 8(1)(a) in (b), (2)(c), (4) in (5) Uredbe št. 40/94.

25 Tožeča stranka v bistvu predlaga Splošnemu sodišču, naj opravi nadzor zakonitosti izpodbijane odločbe v skladu s členom 9 Uredbe št. 40/94 (postal člen 9 Uredbe št. 207/2009).

26 Zato je treba v skladu z določbami Uredbe št. 40/94 in Poslovnika, navedenimi v točkah 21 in 22 zgoraj, prvi tožbeni razlog zavrniti kot nedopusten.

27 Iz previdnosti je treba opozoriti, da tudi če bi, kot zatrjuje tožeča stranka, člen 9(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 9(1) Uredbe št. 207/2009) intervenientu z registracijo prijavljene znamke omogočil, da ji prepove rabo imena José Padilla v okviru izkoriščanja njenih pravic intelektualne lastnine, to ne bi vplivalo na zakonitost izpodbijane odločbe, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke.

28 Razlogi, na katerih lahko temelji ugovor, so, kot je navedeno v členu 42(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 41(1) Uredbe št. 207/2009), samo relativni razlogi za zavrnitev, kot so določeni v členu 8 iste uredbe (sodba Splošnega sodišča z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 72). Člen 9 Uredbe št. 40/94 pa opredeljuje obseg pravice, podeljene z znamko Skupnosti, in tako učinke registracije te znamke, ne določa pa pogojev registracije. Zato navedeni člen 9 ni del pravnega okvira, ki ga mora upoštevati UUNT pri preučevanju zahteve za registracijo ali ugovora.

29 Iz navedenega je razvidno, da je treba prvi tožbeni razlog, čeprav v tej zadevi ni nedopusten, zavrniti kot nepomemben.

Drugi in tretji tožbeni razlog: kršitev členov 4 in 7(1)(a), (b) in (c) Uredbe št. 40/94 ter kršitev člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

30 Tožeča stranka trdi, da ime José Padilla nima dovolj razlikovalnega učinka, da bi potrošniki lahko razlikovali proizvode in storitve iz razredov 9 in 41 na trgu, saj je to ime v Španiji pogosto. Zato naj bi odbor za pritožbe kršil določbe člena 4 Uredbe

št. 40/94, na podlagi katerih je z uporabljenim znakom mogoče razlikovati proizvode ali storitve na trgu, in določbe člena 7(1)(a), (b) in (c), ki prepovedujejo registracijo znakov, ki niso v skladu s členom 4 te uredbe, znamk brez slehernega razlikovalnega učinka in znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki, ki lahko označujejo lastnosti zadevnega blaga ali storitve.

31 Tožeča stranka tudi trdi, da prijavljena znamka nasprotuje javnemu redu, ker omejuje izvrševanje avtorskih pravic, katerih imetnica je na stričevih delih, in da je zato njena registracija v nasprotju s členom 7(1)(f) Uredbe št. 40/94.

32 UUNT meni, da so ti tožbeni razlogi nedopustni, ker jih tožeča stranka ni uveljavljala pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe. Po mnenju UUNT je treba zato te tožbene razloge zavreči kot nedopustne.

33 Intervenient trdi, da ime José Padilla izpolnjuje vse pogoje za razlikovanje zadevnih proizvodov in storitev in ga ni mogoče opredeliti kot generično ime.

34 Intervenient še meni, da registracija prijavljene znamke ni v nasprotju z javnim redom, in navaja, da člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94 v postopku z ugovorom ni mogoče uporabiti in se nanj v tem okviru niti ni skliceval.

Presoja Splošnega sodišča

35 Glede drugega in tretjega tožbenega razloga je treba spomniti, da je iz besedila člena 42(1) Uredbe št. 40/94 in strukture členov 42 in 43 te uredbe (postal člen 42 Uredbe št. 207/2009) razvidno, da absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7 iste uredbe (postal člen 7 Uredbe št. 207/2009) v okviru postopka z ugovorom ni treba preizkusiti. Razlogi, na katerih lahko temelji ugovor, so, kot je navedeno v členu 42(1) Uredbe št. 40/94, namreč le relativni razlogi za zavrnitev iz člena 8 iste uredbe. Poleg tega so za postopek registracije značilne različne etape, ki jih je mogoče povzeti tako: prvič, v okviru preizkusa UUNT po uradni dolžnosti preizkusi, ali absolutni razlog za zavrnitev nasprotuje registraciji prijavljene znamke v skladu s členom 38(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 37(1) Uredbe št. 207/2009), in če to ni tako, se prijava znamke objavi v skladu s členoma 38(1) in 40(1) iste uredbe (postal člen 39(1) Uredbe št. 207/2009). Če je ugovor vložen v roku treh mesecev od datuma objave prijave znamke v skladu s členom 42(1) Uredbe št. 40/94, UUNT nato v okviru postopka z ugovorom v skladu s členom 74(1), *in fine*, te uredbe (postal člen 76(1) Uredbe št. 207/2009) preizkusi razloge za zavrnitev, ki jih je navedla nasprotna stranka (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo NU-TRIDE, točka 72, in sodbo Splošnega sodišča z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 71).

36 Prav tako je treba navesti, da člen 41(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 40(1) Uredbe št. 207/2009) tretjim osebam dovoljuje, da UUNT sporočijo pripombe, ki se nanašajo predvsem na absolutne razloge za zavrnitev, vendar iz spisa ni razvidno, da bi tožeča stranka v tej zadevi take pripombe, ki se nanašajo na člen 7(1)(f) iste uredbe, UUNT predložila. Tudi če bi bilo tako, so učinki takih pripomb omejeni v tem smislu, da UUNT presodi o tem, ali je morebiti potreben ponovni preizkus, ali absolutni

razlog za zavrnitev, na katerega se je sklicevala tožeča stranka, nasprotuje registraciji prijavljene znamke. Zato v okviru postopka z ugovorom UUNT ni treba upoštevati pripomb tretjih oseb, predloženih v skladu s členom 41(1) Uredbe št. 40/94, tudi če so bile take pripombe predložene njemu (zgoraj navedena sodba NU-TRIDE, točka 73).

37 V skladu s tem ne člen 4 ne člen 7(1)(a), (b) in (c) Uredbe št. 40/94 niti člen 7(1)(f) te uredbe ne spadajo med določbe, ob upoštevanju katerih je treba presojati zakonitost izpodbijane odločbe.

38 Glede na navedeno je treba drugi in tretji tožbeni razlog zavrniti.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 8(1) in (5) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

39 Tožeča stranka trdi, da je ime José Padilla prejšnja nedvomno znana znamka, katere imetnica je, in da mora zato uživati varstvo, ki upravičuje, da se zahteva za registracijo besednega znaka JOSE PADILLA kot znamke Skupnosti zavrne.

40 Poleg tega tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno menil, da predloženi dokumenti potrjujejo prestiž, slavo in ugled pokojnega skladatelja, da pa ne dokazujejo „nedvomne znanosti prejšnje znamke“; da ni upošteval dokazov, ki jih je predložila v zvezi z obsegom prodaje, trajanjem, intenzivnostjo ali geografskim obsegom uporabe prejšnje znamke; in da zaradi ekonomičnosti postopka ni podrobno analiziral celotnih dokumentov, ti dokumenti pa bi lahko dokazali nedvomno znanost prejšnje znamke.

41 Končno tožeča stranka trdi, da sta prijavljena znamka in prejšnja nedvomno znana znamka – ki se uporablja v lokalnem in mednarodnem gospodarskem prometu neprekinjeno od začetka stvaritve del – popolnoma enaki in zato obstaja gotova verjetnost zmede.

42 UUNT meni, da tožeča stranka zamenjuje skladateljev sloves, v katerega Urad ne dvomi, in uporabo njegovega imena kot znamke.

43 UUNT meni, da tudi če bi se štelo, da je predvajanje pesmi skladatelja po radiu, televiziji ali v kinu temelj izkoriščanja znamke, bi bila z znamko povezana le pesem, naslov skladbe ali ime izvajalca. Trdi, da javnost le izjemoma poveže pesem z njenim skladateljem, kot prikazujejo nekatere spletne raziskave. UUNT zato meni, da tožeča stranka ni dokazala nobene uporabe imena José Padilla v gospodarskem prometu kot znamke.

44 Poleg tega UUNT priznava, da je besedilo zaradi nenatančnega pregleda dokumentov – zaradi ekonomičnosti postopka – ki jih je predložila tožeča stranka, nekoliko nerodno in zmedeno, vendar pa ni protislovno ali pomanjkljivo obrazloženo, saj so bili dokumenti predmet presoje na podlagi jasno opredeljenih parametrov, kot so tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter pomen

investicij za njeno oglaševanje. Ker tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, ki bi vseboval informacije v zvezi s temi parametri, UUNT meni, da uporaba imena José Padilla kot znamke ni bila dokazana. Ne zaključne filmske špice, ne naslovnice cedejev (zgoščenk), ne seznam montaže glasbenih sekvenc (cue-sheets), ne znamke s podobo skladatelja, ne ustanovitev muzejske hiše, ne izjava Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) o univerzalnem zanimanju za delo pokojnega skladatelja ne potrjujejo uporabo imena José Padilla kot znamke. Zato UUNT navaja, da je navedeno ime le predmet „institucionalne rabe" s strani tožeče stranke, in ne rabe v gospodarskem prometu.

45 Končno, UUNT trdi, da se ime José Padilla uporablja samo za identifikacijo avtorja glasbenih del, in ne za razlikovanje trgovskega porekla proizvodov in storitev. Zato iz slovesa skladatelja ni mogoče sklepati na obstoj izkoriščanja njegovega imena kot nedvomno znane znamke. Tako izkoriščanje naj ne bi bilo dokazano z nobenim od dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka.

46 Intrvenient meni, da tožeča stranka ni predložila dokaza o obstoju registrirane znamke, katere imetnica naj bi bila, ne o obstoju prejšnje nedvomno znane znamke.

Presoja Splošnega sodišča

47 Glede očitka kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v delu, v katerem se je tožeča stranka skušala sklicevati na prejšnjo znamko JOSE PADILLA v smislu te določbe, je treba spomniti, da je v skladu s sodno prakso iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 40/94, v kate-

rem je uporabljen izraz „za katere je registrirana prejšnja znamka“, razvidno, da se ta določba uporablja za prejšnje znamke v smislu člena 8(2) te uredbe le, če so registrirane (sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2007 v zadevi Mülhens proti UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, ZOdl., str. II-2353, točka 55; glej v tem smislu in po analogiji tudi sodbi Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 23, in z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 22).

48 Zato v nasprotju s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, po katerem je v zvezi z enakimi ali podobnimi proizvodi ali storitvami mogoče vložiti ugovor na podlagi znamk, glede katerih ni predložen noben dokaz o registraciji, ki pa so nedvomno znane v smislu člena 6 bis Pariške konvencije za varstvo intelektualne lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila dopolnjena in spremenjena (v nadaljevanju: Pariška konvencija), člen 8(5) Uredbe št. 40/94 v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki si niso podobni, varuje zgolj nedvomno znane znamke v smislu člena 6 bis Pariške konvencije, glede katerih je bil predložen dokaz o registraciji (zgoraj navedena sodba TOSCA BLU, točka 56).

49 V tej zadevi dokaz o registraciji prejšnje znamke JOSE PADILLA, na katero se sklicuje tožeča stranka, ni bil predložen. V zvezi s tem je treba poudariti, da se tožeča stranka v okviru te tožbe ne sklicuje na prejšnje registrirane nacionalne znamke, na katere se je sklicevala pred UUNT (glej točko 6 zgoraj), ampak zgolj trdi, da je neregistrirana znamka JOSE PADILLA nedvomno znana.

50 Zato je treba očitek glede kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zavrniti.

51 Glede očitka kršitve člena 8(1) Uredbe št. 40/94 z obrazložitvijo, da je odbor za pritožbe napačno menil, da predloženi dokumenti ne dokazujejo nedvomne znanosti prejšnje znamke JOSE PADILLA, je treba opozoriti, da v skladu s členom 8(2)(c) Uredbe št. 40/94 za namene odstavka 1 tega člena izraz „prejšnje znamke“ pomeni znamke, ki so na dan vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti ali, če je to primerno, na dan zahteve za priznanje prednostne pravice v zvezi z zahtevo za registracijo znamke Skupnosti v državi članici nedvomno znane v smislu člena 6 bis Pariške konvencije.

52 Na podlagi člena 6 bis Pariške konvencije se države članice te konvencije zavezujejo bodisi po uradni dolžnosti, če zakonodaja države to dovoljuje, bodisi na zahtevo zainteresiranega zavrniti ali razveljaviti registracijo in prepovedati uporabo tovarniške ali trgovske znamke, ki pomeni tako reprodukcijo, posnemanje ali prevod, da utegne narediti zmedo s znamko, glede katere pristojni organi države registracije ali njene uporabe menijo, da je v tej državi že nedvomno znana kot znamka osebe, ki je upravičenka na podlagi te konvencije, in se uporablja za enake ali podobne proizvode.

53 Tožeča stranka je torej dolžna predložiti dokaz, da je bila na dan vložitve zahteve za registracijo znamke prejšnja znamka JOSE PADILLA, na katero se je sklicevala, v državi članici nedvomno znana in se je uporabljala za istovetne ali podobne proizvode, kot so tisti iz prijavljene znamke.

54 Vendar v tej zadevi tožeča stranka ni predložila dokazov o uporabi imena José Padilla kot znamke. Dokumenti, ki jih je predložila, sicer odražajo uspešnost glasbe, ki jo je napisal José Padilla, ter ugled in slavo njega kot skladatelja, vendar so to le pokazatelji umetniške narave glasbenih del pokojnega skladatelja, in ne pokazatelji trgovskega

porekla proizvodov in storitev, ki se tržijo s sklicevanjem na ime José Padilla, med drugim filmov, devedejev (Digital Versatile Disc) ali televizijskih oddaj.

55 Zlasti ni mogoče z navedenimi primeri „pomembne gospodarske ali trgovinske rabe", katere predmet naj bila po navedbah tožeče stranke dela Joséja Padille, ugotoviti rabe tega imena kot znamke. Tožeča stranka trdi, da se to izkoriščanje kaže v objavi partitur skladatelja, predstavitvi njegovih umetniških del na nosilcih zvoka in slike (cedejih in devedejih), vključitvi njegovih skladb v filmsko glasbo, v proizvodnji tekstilnih izdelkov, povezanih s Joséjem Padillo, v muzeju, ki mu je posvečen, in etiketiranju vina s tem imenom. Vendar v vseh teh dejavnostih ime José Padilla ni bilo uporabljeno za to, da bi se ugotovilo trgovsko poreklo teh proizvodov. Zadevna javnost namreč zagotovo ne bo mislila, da je cedeje, devedeje, tekstilne izdelke in vino proizvedel José Padilla ali podjetje s tem imenom, temveč bodisi da proizvajalci cedejev in devedejev reproducirajo dela Joséja Padille, bodisi da se mu s tekstilnimi izdelki in vinom, na katerih je njegovo ime ali njegova podoba, izkazuje čast. Treba je še opozoriti, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza o tržnem deležu, ki naj bi ga imela domnevno nedvomno znana znamka JOSE PADILLA, intenzivnosti in geografskem obsegu njene uporabe ter pomembnosti investicij za njeno oglaševanje.

56 Iz navedenega je razvidno, da tožeča stranka ni dokazala uporabe imena José Padilla kot znamke in da je odbor za pritožbe s tem, da je v točki 16 izpodbijane odločbe povzel obrazložitev oddelka za ugovore, pravilno ugotovil, da predloženi dokumenti izkazujejo le sloves pokojnega skladatelja in rabo njegovega imena kot avtorja skladb, in ne rabe tega imena kot znamke.

57 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da odbor za pritožbe „zaradi ekonomičnosti postopka“ ni preizkusil celotnih dokumentov, je iz točke 7 izpodbijane odločbe, v kateri je povzeta obrazložitev odločbe oddelka za ugovore, razvidno, da je odbor za pritožbe potrdil, da je oddelek za ugovore presodil o vseh dokumentih, ki jih je predložila tožeča stranka, preden je pravilno sklenil, da ti dokumenti niso povezani z uporabo imena José Padilla kot znamke in so zato nepomembni. Zato UUNT ni mogoče očitati, da ni ustrezno obravnaval dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka.

58 Glede na navedeno je treba četrti tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Peti tožbeni razlog: kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

59 Tožeča stranka trdi, da se ime José Padilla uporablja v gospodarskem prometu, saj izkoriščanje glasbenega dela pomeni gospodarsko dejavnost. Ta dejavnost naj bi bila lokalnega in mednarodnega pomena. Prav tako meni, da se lahko na podlagi španskega prava in prava Unije z avtorskimi pravicami omeji uporaba znamke.

60 UUNT trdi, da pravica do imena ni prednostna pravica iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 in ne more biti predmet zahteve za razglasitev ničnosti registrirane znamke niti predmet ugovora. Poleg tega španska zakonodaja v nasprotju s trditvami tožeče stranke ne priznava neregistriranih znamk.

61 UUNT tudi meni, da je razlaga tožeče stranke o prepovedi iz člena 9(1) Ley de marcas (španski zakon o znamkah) v tem smislu, da imetnik civilnega imena tega ne sme uporabljati kot znamko, če to ime označuje drugo, v javnosti znano osebo, težko združljiva z dejstvom, da je intervenient imetnik španske besedne znamke JOSE PADILLA, registrirane 1. julija 2000 pod številko 2272097 za proizvode iz razreda 9.

62 Intervenient poudarja, da tožeča stranka ni predložila dokaza o razlikovalnem učinku imena José Padilla, saj je bilo ime uporabljeno za namen označitve avtorja in ne kot znamka.

Presoja Splošnega sodišča

63 Najprej je treba glede varstva pravice do imena kot znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in nima le lokalnega pomena, navesti, da kot pravilno navaja tožeča stranka, ime José Padilla ni njeno in zato ni imetnica pravice do tega imena. Zato takega varstva ne more uveljavljati.

64 Zato je treba peti tožbeni razlog v delu, v katerem se tožeča stranka na podlagi pravice do imena sklicuje na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94, zavrniti.

65 Drugič, kar zadeva varstvo, ki naj bi bilo priznano avtorskim pravicam, katerih imetnica je na stričevih delih, je treba ugotoviti, da avtorska pravica ni „znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu“ v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94. Iz sistematike člena 52 te uredbe (postal člen 53 Uredbe št. 207/2009) je razvidno, da avtorska pravica ni tak znak. Člen 52(1)(c) (postal člen 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009) določa, da se znamka razglasi za nično, če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka. Člen 52(2)(c) (postal člen 53(2)(c) Uredbe št. 207/2009) določa, da se znamka razglasi za nično tudi, če se njena uporaba lahko prepove na podlagi „druge“ prejšnje pravice, še zlasti avtorske pravice. Avtorska pravica torej ni prednostna pravica iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

66 Končno, glede rabe imena José Padilla s strani tožeče stranke pri prodaji tekstila in vina z imenom José Padilla je bil že v točki 55 zgoraj ugotovljen popoln neobstoj dokazov o resničnosti in pomenu take gospodarske dejavnosti.

67 Zato je treba trditev glede kršitve člena 8(4) Uredbe št. 40/94 zavrniti.

68 Iz previdnosti je treba prav tako zavrniti trditev tožeče stranke, da je s pravicami, katerih imetnica je, na podlagi nacionalnega prava in prava Unije omejena raba poznejše znamke.

69 Prvič, tožeča stranka ni dokazala, da špansko pravo imetnikom avtorskih pravic dovoljuje, da prepovejo rabo poznejše znamke. Za namene uporabe člena 8(4) Uredbe št. 40/94 je treba upoštevati tako nacionalno zakonodajo, ki se uporablja v skladu z napotitvijo, določeno s to določbo, kot tudi sodne odločbe, izrečene v zadevni državi članici (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 11. junija 2009 v združenih zadevah Last Minute Network proti UUNT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 in T-115/07, ZOdl., str. II-1919, točka 47 in navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 24. marca 2009 v združenih zadevah Moreira da Fonseca proti UUNT – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do T-321/06, ZOdl., str. II-663, točki 32 in 34). V tej zadevi pa je iz spisa razvidno, da je ničnostna tožba, ki jo je vložila tožeča stranka zoper špansko besedno znamko JOSE PADILLA, katere imetnik je intervenient, med drugim temeljila na avtorskih pravicah, katere imetnica je. Ta tožba je bila zavrnjena s pravnomočno sodbo št. 523/2002 Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (sodišče prve stopnje v Palma de Mallorci, Španija) z dne 29. oktobra 2004.

70 Drugič, za pravo Unije zadostuje v tej zadevi ugotoviti, da se v postopku z ugovorom v utemeljitev ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti ni mogoče sklicevati na avtorske pravice, kot je bilo navedeno v točki 65 zgoraj.

71 Zato z avtorskimi pravicami, katerih imetnica je tožeča stranka na delih Joséja Padille, ni mogoče nasprotovati registraciji prijavljene znamke Skupnosti, ne na podlagi španskega prava ne na podlagi prava Skupnosti.

72 Zato je treba peti tožbeni razlog zavrniti.

73 Zato je treba tožbo v celoti zavrniti, ne da bi bilo treba odločiti o drugem delu predlogov, s katerim tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj zavrne registracijo prijavljene znamke za proizvode in storitve iz razredov 9, 25 in 41.

Stroški

74 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Eugenia Montero Padilla nosi lastne stroške, stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in stroške Joséja Maríe Padille Requene.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 22. junija 2010.

Podpisi