SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 9. novembra 2005*

V zadevi T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki ga zastopa U. Gürtler, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopajo A. von Mühlendahl, B. Müller in G. Schneider, zastopniki,

tožena stranka,

* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je bil

ECI Telecom Ltd, s sedežem v Petah Tikvi (Izrael),

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. aprila 2003 (zadeva R 913/2001-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med Focus Magazin Verlag GmbH in ECI Telecom Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili, sodnica, in O. Czúcz, sodnik,

sodna tajnica: K. Andová, administratorka,

na podlagi tožbe in odgovora na repliko, ki sta bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. avgusta 2003 in 2. aprila 2004,

na podlagi odgovora na tožbo in odgovora na dupliko, predloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. decembra 2003 in 8. julija 2004,

na podlagi obravnave z dne 12. maja 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 ECI Telecom Ltd (v nadaljevanju: predlagatelj) je 1. oktobra 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložil prijavo znamke Skupnosti.

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

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razreda 9 in 38 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo opisu:

— Razred 9: „Telekomunikacijski sistemi in preklopni sistemi za prenos različnih telefonskih storitev, ki so sestavljeni iz širokopasovnega razdelilnega sistema za omogočanje dostopa; telekomunikacijski sistemi po mreži optičnih vlaken, telekomunikacija in preklopni sistem z asinhronim načinom prenosa; teleko-

munikacijski sistemi za prenos različnih telefonskih storitev med lokalnim omrežjem in naročnikom, vključno s centralnim operaterjem in naročnikovo enoto";

— Razred 38: „Prenos različnih telefonskih storitev v širokopasovni razdelilni sistem za omogočanje dostopa; prenos telekomunikacije v sistem s tehnologijo na podlagi bakra; prenos telekomunikacije v sistem prek optičnih vlaken; prenos telekomunikacije in zagotavljanje preklopnih storitev s sistemi asinhronega načina prenosa; zagotavljanje telefonskih storitev med lokalnim omrežjem in naročnikom, vključno s centralnim operaterjem in naročnikovo enoto".

4 Prijava je bila vložena v angleškem jeziku. Francoščina je bila označena kot drugi jezik na podlagi člena 115(3) Uredbe št. 40/94.

5 Ta prijava je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 41/00 z dne 22. maja 2000.

6 Focus Magazin Verlag GmbH je 18. julija 2000 vložil ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo zahtevane znamke. Ugovor je temeljil na nacionalni besedni znamki FOCUS, ki je bila registrirana v Nemčiji 23. maja 1996, pod št. 394 07 564, za proizvode in soritve, ki spadajo v razrede 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 in 42.

7 Ugovor je bil vložen zoper vse proizvode in storitve, ki so označeni v prijavi znamke Skupnosti, in je temeljil na vseh proizvodih in storitvah iz prejšnje znamke. V ugovoru se tožeča stranka sklicuje na razloge v zvezi z zavrnitvijo iz člena 8(1)(b) in iz člena 8(5) Uredbe 40/94.

8 Ugovor je, na podlagi dokaza o registraciji prejšnje znamke, obsegal potrdilo o registraciji nemške znamke, na kateri je temeljil ugovor, poslan v nemškem jeziku, in potrdilo v francoskem jeziku o registraciji mednarodne znamke FOCUS s št. 663 349, katere nosilec je bila ravno tako tožeča stranka. Ta je označila kot jezik postopka francoščino.

9 Oddelek za ugovore je 19. septembra 2000 tožeči stranki dodelil rok za izpolnitev seznama proizvodov in storitev v navedenem jeziku do 19. novembra 2000, v nasprotnem primeru bi bil ugovor zavrnjen kot nedopusten. Na dokumentu, s katerim je bil odobren ta rok, je bila navedba „Vročitev ugovarjajoči stranki izpodbijanih nepravilnosti, ugotovljenih v ugovoru (pravili 15 in 18 [, odstavek] 2 Uredbe Komisije [(ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 (UL L 303, str. 1)])".

10 S telefaksom z dne 27. septembra 2000 je tožeča stranka obvestila UUNT o dejstvu, da je hkrati z ugovorom že predložila zahtevani prevod. Ponovno je predložila potrdilo, ki ga je izdala Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (SOIL) o registraciji mednarodne znamke št. 663 349, v katerem je natančno opredeljeno, da je šlo za uradni prevod mednarodne registracije nemške znamke, na kateri je temeljil ugovor.

11 Oddelek za ugovore je 15. januarja 2001 tožeči stranki poslal drug dokument z naslovom „Vročitev datuma ugovarjajoči stranki o začetku kontradiktornega dela postopka z ugovorom in roka za predložitev dejstev, dokazov in stališč v

podporo ugovoru (pravila 19[, odstavek] 1, 16[, odstavek] 3, 17[, odstavek] 2, in 20[, odstavek] 2, Uredbe [št. 2868/95])".

12 Z dopisom z dne 21. marca 2001 je predlagatelj obvestil tožečo stranko o njegovi nameri za mirno poravnavo.

13 Tožeča stranka je 15. maja 2001 predložila dodatne dokumente, ki obsegajo elemente dejanskega stanja, dokaze in stališča v podporo njegovemu ugovoru.

14 UUNT je 12. julija 2001 obvestil tožečo stranko, da je posredoval navedene dokumente predlagatelju, pri čemer ugotavlja, da, ker tožeča sranka ni predložila popolnega prevoda v jezik postopka, potrdila o registraciji edine znamke, na kateri je temeljil ugovor, namreč nemške znamke št. 394 07 564, naj bi UUNT sprejel odločbo o ugovoru.

15 Tožeča stranka je 16. julija 2001 UUNT ponovno poslala dopis z dne 27. septembra 2000, po katerem je seznam proizvodov in storitev prejšnje nemške znamke ustrezal seznamu mednarodne znamke. Poudarila je, da je potrdilo o mednarodni registraciji izrecno omenjalo prejšnjo nemško znamko kot osnovno znamko in datum prednostne pravice, da je potrdilo o registraciji prejšnje znamke obsegalo vse podatke, skupaj s standardiziranimi kodami, in da bi predlagatelj torej lahko poznal vse potrebne podatke.

16 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 27. avgusta 2001 zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da s tem, da tožeča stranka ni predložila popolnega prevoda potrdila o registraciji njene nemške znamke, ni zagotovila dokaza o obstoju njene prejšnje znamke. Zadnja je presodila, da sklic na seznam proizvodov in storitev, ki jih pokriva mednarodna znamka, ni mogel šteti kot popoln prevod potrdila o nemški registraciji v francoski jezik.

17 Tožeča stranka je 15. oktobra 2001 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila tožbo pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore. V prilogi k tožbi je bil francoski prevod potrdila o nemški registraciji prejšnje znamke.

18 Četrti odbor za pritožbe je z odločbo z dne 30. aprila 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil tožbo. Odbor je ugotovil, da bi morala tožeča stranka predložiti dokaz o obstoju njene prejšnje znamke s tem, da bi predložila prevod njenega potrdila o registraciji, in da je bil predloženi dokaz nezadosten. Poleg tega je odbor za pritožbe menil, da UUNT ni bil zavezan opozoriti predlagatelja, da dokument ali njegov prevod ni bil zadosten za namene dokazovanja obstoja predhodne pravice. Med drugim je odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje prevoda potrdila o nemški registraciji, ki mu je bil predložen prvič.

Predlogi strank

19 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razglasi odločbo oddelka za ugovore za nično;

— razglasi izpodbijano odločbo za ničnо;

— odredi UUNT, naj odloči ob upoštevanju odločbe Sodišča prve stopnje;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

20 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost tretjega predloga tožeče stranke

21 S tretjim predlogom tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj odredi UUNT, naj odloči ob upoštevanju odločbe Sodišča prve stopnje.

22 Ob tem je treba opozoriti, da je v skladu s členom 63(6) Uredbe 40/94 UUNT zavezan sprejeti ukrepe, ki obsegajo izvršitev sodbe sodnika Skupnosti. Zato Sodišče

prve stopnje UUNT ne more naložiti določenega ravnanja. Naloga UUNT je, da iz izreka in obrazložitev sodb Sodišča prve stopnje izpelje sklepe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T 331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22).

23 Tretji predlog tožeče stranke je torej nedopusten.

Temelj

24 V podporo tožbi se tožeča stranka v bistvu sklicuje na tri tožbene razloge, ki izhajajo, prvič, iz neupoštevanja predloženih dokazov s strani oddelka za ugovore, drugič, iz kršitve obveznosti, da se preizkusi elemente, ki jih je tožeča stranka predložila odboru za pritožbe, in tretjič, iz neupoštevanja pravil, ki urejajo dokaz o obstoju prejšnje znamke.

25 Najprej je treba preizkusiti drugi tožbeni razlog.

Trditve strank

26 Tožeča stranka zatrjuje, da se dokaz o prejšnji pravici lahko predloži v fazi pritožbe pred odborom za pritožbe.

27 Pravila od 16 do 20 Uredbe št. 2868/95, ki omejujejo obdobje, v katerem se lahko predloži dokaz, naj bi dejansko veljala le v postopku z ugovorom. Še več, načelo učinkovitega pravnega varstva bi bilo kršeno, če ne bi bilo mogoče predložiti drugih dokazov o obstoju prejšnje znamke med pritožbenim postopkom.

28 Tožeča stranka zatrjuje, da iz sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Recueil, str. II-3253) izhaja, da se dokaz o obstoju prejšnje znamke lahko še predloži v fazi pritožbe. Ali se nove dokazne elemente upošteva ali ne, se v vsakem primeru presoja glede na posamezen primer, ki bi v tem primeru moral voditi k upoštevanju predloženega prevoda.

29 Po mnenju tožeče stranke neupoštevanje dokazov in novih dejstev ne zmanjšuje obremenitve UUNT, ampak jo, nasprotno, povečuje, kar bi bilo v nasprotju s pravno varnostjo. Dejansko, če bi ugovori morali biti zavrnjeni zaradi preprostih formalnih napak, bi nosilec prejšnje znamke lahko takoj vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi členov 52 in 55 Uredbe št. 40/94, kar bi povzročilo ponovni preizkus vseh dejstev.

30 Med drugim bi predlagatelj, ki na prvi stopnji ni izpodbijal obstoja prejšnje znamke, moral enako sprejeti predložitev drugih dokaznih elementov. Tehtanje interesov, ki je določeno s členom 74(2) Uredbe št. 40/94, bi tako zahtevalo upoštevanje prevoda potrdila o nemški registraciji za tožečo stranko, ki je predložila dokaze med postopkom o ugovoru, čeprav v jeziku, ki ni bil jezik postopka, bi bilo pravično, da bi se ji dovolilo, da predloži ustrezni prevod v fazi pritožbe. Sicer bi predlagatelj lahko vložil tožbo na Sodišču prve stopnje in tako njegove pravice do obrambe ne bi bile kršene.

31 UUNT meni, da se zgoraj navedene sodbe KLEENCARE ne more upoštevati v tem primeru. Upoštevanje dejanskega in pravnega položaja na dan odločbe odbora za pritožbe ne bi moglo povzročiti odprave postopkovnih nepravilnosti ali dopolnitve spisa zunaj določenega roka. V postopkih *inter partes* bi imel UUNT diskrecijsko pravico glede dopustnosti novih dejanskih in dokaznih elementov le, če ne bi pred tem dovolil odloga za njihovo predložitev, kar naj se ne bi zgodilo v tem primeru. To razlago naj bi podkrepila sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – Educational Services (ELS) (T-388/00, Recueil, str. II-4301, točka 29) v zvezi s predložitvijo dokaza o uporabi prejšnje znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival USA proti UUNT – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil, str. II-2749).

32 UUNT zatrjuje, da če bi imele stranke možnost popraviti nespoštovanje roka na prvi stopnji pred UUNT s tem, da bi prvič predložile dejanske elemente ali dokaze pred odborom za pritožbe, bi postopek registracije znamk Skupnosti trpel zaradi znatnega podaljšanja roka, ki bi škodoval pravni varnosti.

33 Poleg tega UUNT opozarja, da odločbe, ki odločajo o ugovorih, nimajo zavezujočega učinka, medtem ko je odločba o zavrnitvi predloga za ničnost, ki je postala dokončna, pridobila moč dokončno razsojene stvari. Tu naj bi šlo za ločena postopka, ki izhajata iz skupnega pravila, teza tožeče stranke pa naj bi vodila k omajanju tega razlikovanja.

34 Nedopustno bi bilo omejiti pravice do obrambe predlagatelja na pritožbeni stopnji znotraj UUNT (sklep Sodišča prve stopnje z dne 17. novembra 2003 v zadevi

Strongline proti UUNT – Scala (SCALA), T-235/02, Recueil, str. II-4903). Funkcionalna kontinuiteta med stopnjami UUNT naj bi zahtevala, da pravne posledice neupoštevanja roka ostanejo pred odborom za pritožbe. Nemogoče bi bilo to popraviti z ukinitvijo ene stopnje, zaradi dopustnosti novih dokazov na pritožbeni stopnji, z možnostjo, da bi sprožil postopek pred Sodiščem prve stopnje, in, če so take okoliščine, pred Sodiščem, kajti postopek pred sodiščem Skupnosti bi bil znatno bolj zapleten in dražji kot upravni postopek pred UUNT.

Presoja Sodišča prve stopnje

35 V tem primeru je ugotovljeno, da je tožeča stranka z ugovorom predložila potrdilo o nemški registraciji prejšnje znamke in potrdilo o registraciji njene mednarodne znamke št. 663 349, ki je temeljila na prejšnji znamki, ki je vpisana v francoskem jeziku. Enako je ugotovljeno, da je tožeča stranka v prilogi k svoji pritožbi zoper odločbo oddelka za ugovore predložila francoski prevod potrdila o nemški registraciji prejšnje znamke.

36 Ta zadnji dokument je predložila tožeča stranka, kajti oddelek za ugovore je ugotovil, da potrdilo o registraciji mednarodne znamke, ki temelji na prejšnji nacionalni znamki, ni mogel šteti za popoln prevod potrdila o nemški registraciji v jezik postopka, kljub dejstvu, da ga je tožeča stranka obvestila, da je šlo za uradni prevod, kot ga je izdal UUNT o mednarodni registraciji nemške znamke, na kateri je temeljil ugovor.

37 Sodišče prve stopnje opozarja, da izhaja iz funkcionalne kontinuitete med stopnjami UUNT, da je na področju, za katero velja člen 74(1), *in fine*, Uredbe št. 40/94, odbor za pritožbe zavezan utemeljiti svojo odločbo na vseh dejanskih in pravnih elementih, ki jih je zadevna stranka predložila, bodisi v postopku pred enoto, ki je odločala na prvi instanci, bodisi pod edinim pogojem odstavka 2 istega člena v pritožbenem postopku (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 32). Zato v nasprotju s tem, kar zatrjuje UUNT glede postopka *inter partes*, funkcionalna kontinuiteta, ki obstaja med različnimi instancami UUNT, ne povzroči, da stranki, ki pred enoto, ki odloča na prvi instanci, ni predložila nekaterih dejanskih ali pravnih elementov v določenem roku, ne bi bilo dopustno na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94 sklicevati se na navedene elemente pred odborom za pritožbe. Funkcionalna kontinuiteta nasprotno povzroči, da je taki stranki dopustno sklicevati se na navedene elemente pred odborom za pritožbe, pod pogojem, da se pred to instanco upošteva člen 74(2) navedene uredbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. novembra 2004 v zadevi Kaul proti UUNT – Bayer (ARCOL), T-164/02, ZOdl., str. I-3807, točka 29).

38 Zato se v tem primeru, ker predložitev zadevnega dokumenta ni prepozna v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94, vendar je prispela v prilogi odgovora, ki ga je tožeča stranka predložila odboru za pritožbe 15. oktobra 2001, kar pomeni v roku štirih mesecev, ki ga določa člen 59 Uredbe 40/94, ta ni mogel zavrniti upoštevanja tega dokumenta.

39 V teh okoliščinah ni ustrezno sklicevanje UUNT na zgoraj navedeno sodbo Chef, v kateri ne gre za dokaze, ki so bili predloženi pred odborom za pritožbe, ampak za vprašanje, ali je bil oddelek za ugovore zavezan sporočiti ugovarjajoči stranki nepravilnost, ki jo pomeni njegova opustitev predložitve v roku, predpisanem v ta namen, prevoda potrdila o registraciji prejšnje nacionalne znamke. Še več, glede na dejstvo, da ugovarjajoča stranka ni predložila prevoda niti po izteku roka, Sodišče

prve stopnje v tej zadevi ni presodilo, da je potrebno, da se izjavi o vprašanju, ali in koliko bi UUNT lahko ali ne upošteval, na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94, dejstva ali dokaze, ki so bili predloženi po izteku roka, ki ga je določil slednji (zgoraj navedena sodba Chef, točke od 63 do 65).

40 Ravno tako naj ne bi uspelo sklicevanje UUNT na zgoraj navedeno sodbo ELS, ki se nanaša na predložitev dokazov pred oddelkom za ugovore, o uporabi prejšnje znamke po izteku roka, ki ga je določil UUNT, glede na dejstvo, da, če so bili dokazni elementi odboru za pritožbe predloženi v roku, jih je ta zavezan upoštevati pri preizkusu tožbe (zgoraj navedeni sodbi KLEENCARE, točka 32, in ARCOL, točka 29). V vsakem primeru je treba opozoriti, da je v tem primeru tožeča stranka oddelku za ugovore že predložila v roku dokaze o obstoju njegove prejšnje pravice in nato odboru za pritožbe dodatni prevod, ker oddelek za ugovore potrdila o mednarodni registraciji ni štel za popoln prevod prejšnje znamke.

41 Niti ni ustrezno sklicevanje UUNT na zgoraj navedeni sklep SCALA. V tej zadevi je dejansko tožeča stranka prvič predložila dokumente in potrebne prevode Sodišču prve stopnje, medtem ko bi v tem primeru predložitev in upoštevanje zadevnega prevoda pred odborom za pritožbe predlagatelju omogočila izvajanje pravice do obrambe v postopku *inter partes*, odboru za pritožbe pa zagotovila, z zadostno gotovostjo, uresničitev navedenih pravic (zgoraj navedeni sklep SCALA, točka 45). Poleg tega naj z vidika potrdila o mednarodni registraciji, ki je napisan v jeziku postopka, ne bi bilo izključeno, da naj bi ta, skupaj s potrdilom o nemški registraciji, v nemškem jeziku, že v postopku pred oddelkom za ugovore predlagatelju dovoljeval, da izvaja svoje pravice do obrambe v postopku *inter partes*, in odboru za pritožbe, da si z zadostno gotovostjo zagotovi uresničitev uveljavljanih pravic.

42 Med drugim trditev UUNT, da bi bil postopek registracije znamk Skupnosti bistveno daljši, če bi stranke še vedno lahko prvič predložile dejanske in pravne elemente pred odborom za pritožbe, v tem primeru ne bi uspela. Nasprotno, ker je bilo več skladnih elementov predloženih v prid obstoju prejšnje pravice že od postopka pred oddelkom za ugovore, je dejstvo, da je zavrnil sprejetje dodatnega prevoda, predloženega odboru za pritožbe, povzročilo podaljšanje tega postopka.

43 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe s tem, da ni upošteval dokumenta, ki mu ga je predložila tožeča stranka v roku, predpisanem s členom 59 Uredbe 40/94, kršil člen 74 navedene uredbe. Zato je treba razveljaviti izpodbijano odločbo, ne da bi se bilo treba izjaviti o drugih dokazih in ne da bi se moralo Sodišče prve stopnje izjaviti o dopustnosti predloga za razveljavitev odločbe oddelka za ugovore.

Stroški

44 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

45 UUNT ni uspel s svojim zahtevkom, zato se mu v skladu s predlogom tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu z dne 30. aprila 2003 (zadeva R 913/2001-4) se razveljavi.**

2. **Toženi stranki se naloži plačilo stroškov.**

Jaeger Tiili Czúcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 9. novembra 2005.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon M. Jaeger