Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZA-BORDONE
od 17. ožujka 2016.[1]

Predmet C-207/15 P

Nissan Jidosha KK

„Žalba – Žig Zajednice – Figurativni žig koji sadrži verbalni element ‚CVTC' – Djelomično ispitivačevo odbijanje produljenja"

1. Društvo Nissan Jidosha KK (u daljnjem tekstu: Nissan) ovom žalbom zahtijeva ukidanje presude Općeg suda od 4. ožujka 2015. u predmetu T-572/12, Nissan Jidosha protiv OHIM-a (CVTC)[2], (u daljnjem tekstu: pobijana presuda).

2. U pobijanoj presudi Opći je sud odbio tužbu Nissana protiv odluke prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (u daljnjem tekstu: OHIM) od 6. rujna 2012. (predmet R 2469/2011-1), kojom je to tijelo potvrdilo djelomično odbijanje zahtjeva za produljenje registracije žiga Zajednice br. 2188118, CVTC.

3. Ova se žalba odnosi na primjenu članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice[3], odredbe koju Sud dosad uopće nije imao prilike tumačiti. Izneseni pravni problem, osim što je potpuno nov, bitan je za postupke produljenja registracije žigova, konkretnije za precizno definiranje sustava primjenjivih rokova.

I. Pravni okvir

A. *Uredba br. 207/2009 o žigu Zajednice*

4. Članak 46. utvrđuje sljedeće:

„Žigovi Zajednice registriraju se za razdoblje od deset godina od datuma podnošenja prijave. Registraciju je moguće produljiti u skladu s člankom 47. za daljnja razdoblja od deset godina."

5. Članak 47. propisuje sljedeće:

„1. Registracija žiga Zajednice produljuje se na zahtjev nositelja žiga ili na zahtjev osobe koju je on izričito ovlastio, pod uvjetom da su plaćene pristojbe.

1 — Izvorni jezik: španjolski

2 — EU:T:2015:136

3 — Uredba Vijeća (EZ) od 26. veljače 2009. (SL L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

2. Ured pravodobno obavještava nositelja žiga Zajednice i sve druge osobe koje imaju neko pravo upisano u registar u odnosu na žig Zajednice o isteku registracije prije spomenutog isteka. Izostanak ove obavijesti ne podrazumijeva odgovornost Ureda.

3. Zahtjev za produljenje podnosi se u roku od šest mjeseci, koji istječe posljednjeg dana mjeseca u kojem istječe razdoblje zaštite. Pristojbe se također plaćaju u tom roku. Ako se to ne učini, zahtjev može biti podnesen i pristojbe mogu biti uplaćene u dodatnom roku od šest mjeseci od dana navedenog u prvoj rečenici, pod uvjetom da je u tom roku plaćena dodatna pristojba.

4. Kad je zahtjev podnesen ili kad su pristojbe plaćene u odnosu na samo neke proizvode ili usluge za koje je žig Zajednice registriran, registracija se produljuje samo za te proizvode ili za te usluge.

5. Produljenje proizvodi pravni učinak od dana koji slijedi datum na koji ističe postojeća registracija. Produljenje se upisuje u registar."

6. Članak 48. navodi sljedeće:

„1. Žig Zajednice ne može se mijenjati u registru tijekom razdoblja registracije ili pri njezinu produljenju.

2. Ipak, kad žig Zajednice sadržava ime i adresu nositelja, svaka njegova promjena koja ne utječe bitno na identitet žiga kako je on prvotno upisan u registar, može se upisati u registar na zahtjev nositelja.

3. Objava upisa promjene u registar mora sadržavati prikaz žiga Zajednice u izmijenjenom obliku. Treće strane na čija prava ta promjena može utjecati, takav upis mogu osporiti u roku od tri mjeseca od objave."

7. U skladu s člankom 50.:

„1. Žiga Zajednice moguće je odreći se u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran.

2. Nositelj žiga odriče se žiga pisanom izjavom upućenom Uredu. Odricanje proizvodi učinak tek nakon upisa u registar.

[…]"

B. *Provedbena uredba (EZ) br. 2868/95*[4]

8. U svrhu pojašnjenja primjene Uredbe o žigu Zajednice, 1995. donesena je Uredba br. 2868/95 o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94[5] o žigu Zajednice (u daljnjem tekstu: provedbena uredba), čije pravilo 30. („Produljenje registracije") utvrđuje sljedeće:

„1. Zahtjev za produljenje sadržava:

(a) ime osobe koja zahtijeva produljenje;

(b) registarski broj žiga Zajednice koji se produljuje;

4 — Uredba Komisije od 13. prosinca 1995. (SL L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je zadnje izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 355/2009 od 31. ožujka 2009. (SL L 109, str. 3.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 158.). Na Eur-Lexu je dostupna pročišćena verzija.

5 — Uredba koja je prethodila Uredbi br. 207/2009 (SL L 11, 14.1.1994., str. 1.).

(c) ako se zahtijeva produljenje u odnosu na dio proizvoda i usluga za koje je žig registriran, naznaku tih razreda ili proizvoda i usluga u odnosu na koje se traži produljenje ili oni proizvodi i usluge za koje se ne zahtijeva produljenje, razvrstane sukladno s razredima Nicanske klasifikacije, pri čemu svakoj skupini prethodi broj razreda one klasifikacije kojoj pripada ta skupina proizvoda i usluga, a predstavljena je prema redu razreda te klasifikacije.

[…]

4. Ako je zahtjev za produljenje podnesen u rokovima navedenima u članku 47. stavku 3. Uredbe, ali drugi uvjeti koji uređuju produljenje predviđeni u članku 47. Uredbe i ova pravila nisu zadovoljeni, Ured obavješćuje podnositelja prijave o utvrđenim nedostacima.

5. Ako zahtjev za produljenje nije podnesen ili je podnesen nakon isteka razdoblja predviđenog trećom rečenicom članka 47. stavka 3. Uredbe ili ako pristojbe nisu plaćene ili su plaćene tek po proteku odnosnog roka ili ako nedostaci nisu otklonjeni u tom roku, Ured određuje da je registracija istekla i o tome obavješćuje nositelja žiga Zajednice.

Ako su uplaćene pristojbe nedostatne za pokrivanje svih razreda proizvoda i usluga u odnosu na koje se traži produljenje, takva se odluka ne donosi ako je jasno koji razred ili razredi se trebaju pokriti. U nedostatku drugih kriterija, Ured uzima u obzir razrede po redu razvrstavanja u klasifikaciji.

6. Ako je odluka donesena sukladno sa stavkom 5. postala konačna, Ured briše žig iz registra. Brisanje stupa na snagu na dan koji slijedi danu kada je postojeća registracija istekla.

[…]”

9. Na ovaj predmet ne primjenjuju se, *ratione temporis*, izmjene Uredbe o žigu Zajednice i provedbene uredbe kako su uvedene Uredbom (EU) 2015/2424[6], koja je donesena 16. prosinca 2015.[7].

II. Okolnosti spora

10. U skladu s činjenicama istaknutim u pobijanoj presudi, Nissan je 23. travnja 2001. OHIM-u podnio zahtjev za registraciju žiga Zajednice, u vezi sa sljedećim figurativnim znakom:



11. Proizvodi koje je žig trebao obuhvatiti svrstani su u razrede 7.[8], 9.[9] i 12.[10] Sporazuma iz Nice o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957.[11]

6 — Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice i Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95, o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, str. 21.)

7 — Odredbe te uredbe stupaju na snagu 23. ožujka 2016. U svakom slučaju, njima se ne uvode bitne izmjene u člancima koji su relevantni za odlučivanje o ovoj žalbi.

8 — U razredu 7. navode se: strojevi i alatni strojevi; motori (osim motora za kopnena vozila); spojke za strojeve, prijenosni uređaji (osim onih za kopnena vozila); poljoprivredne naprave osim onih koji se pokreću ručno; inkubatori za jaja i prodajni automati.

9 — Razredom 9. obuhvaćeni su: znanstveni, nautički, geodetski, fotografski, kinematografski i optički aparati i instrumenti kao i aparati i instrumenti za vaganje, mjerenje, signalizaciju, kontrolu (inspekciju), za pomoć (spašavanje) i za obuku; aparati i instrumenti za vođenje, distribuiranje, transformiranje, akumuliranje, podešavanje ili upravljanje električne struje; aparati za snimanje, prijenos, reprodukciju zvuka ili slike; magnetne podloge za snimanje, akustičke ploče; kompaktne ploče, DVD i drugi numerički nosači za snimanje; mehanizmi za uređaje koji se pokreću uz prethodno ubacivanje kovanica; registarske blagajne, računari, oprema za obradu podataka i računala; računalni programi [softveri]; i uređaji za gašenje požara.

10 — U razredu 12. navode se: vozila i uređaji za kretanje po zemlji, po vodi ili po zraku.

11 — Sporazum je izmijenjen 28. rujna 1979.

12. OHIM je 29. listopada 2003. registrirao žig koji je predmet spora za navedena tri razreda proizvoda.

13. OHIM je 27. rujna 2010. obavijestio Nissan, u svojstvu nositelja prava i za potrebe mogućeg produljenja registracije njegova žiga, o skorom njezinu isteku (predviđenom za 23. travnja 2011.).

14. Nissan je 27. siječnja 2011. podnio zahtjev za produljenje registracije žiga, samo za proizvode iz razreda 7. i 12.

15. OHIM je dopisom od 9. svibnja 2011. obavijestio Nissan, s jedne strane, o upisu produljenja registracije njegova žiga u registar (počevši od 8. svibnja 2011.) za proizvode iz razreda 7. i 12., dok je, s druge strane, naveo da je u vezi s istim žigom izvršio brisanje registracije za proizvode iz razreda 9.

16. Dopisima od 14. i 22. srpnja te od 1. kolovoza 2011., Nissan je pozvao OHIM da proizvode iz razreda 9. uključi u produljenje njegova žiga.

17. Ured za registraciju odbio je navedeni zahtjev 26. kolovoza 2011. Odjel za upravljanje žigovima tu je odluku potvrdio time što je 28. rujna 2011. odbio zahtjev Nissana za njezino poništenje.

18. Dopisom od 25. studenoga 2011. Nissan je, u skladu s člancima 58. do 64. Uredbe br. 207/2009, žalbenom vijeću OHIM-a podnio žalbu protiv odluke od 28. rujna 2011.

19. Žalbeno je vijeće odlukom od 6. rujna 2012.[12] odbilo Nissanovu žalbu smatrajući da je (prvi) zahtjev za produljenje registracije žiga za proizvode iz razreda 7. i 12. predstavljao djelomično, izričito i nedvosmisleno odricanje, u smislu članka 50. Uredbe br. 207/2009, od produljenja u odnosu na proizvode iz razreda 9., pri čemu je to odricanje proizvelo pravne učinke za nositelja žiga od trenutka kada je OHIM zaprimio navedeni zahtjev.

20. Žalbeno je vijeće također smatralo da, uzimajući u obzir izjavu o odricanju, obvezujuću za nositelja žiga, nije primjenjiv dodatan rok od šest mjeseci iz članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009. Uzimajući u obzir registraciju djelomičnog produljenja i obavijest zainteresiranoj stranci koja je potom uslijedila, kao i učinke *erga omnes* na temelju obaju akata, žalbeno je vijeće smatralo da Nissan, zbog pravne sigurnosti, ne može opozvati svoju odluku da registraciju žiga ne produljuje za određene proizvode.

III. Pobijana presuda

21. Nissan je 21. prosinca 2012. Općem sudu podnio tužbu kojom je zatražio ukidanje odluke žalbenog vijeća. U prilog tužbi naveo je jedan jedini razlog utemeljen na povredi članaka 47. i 50. Uredbe br. 207/2009.

22. U presudi od 4. ožujka 2015. Opći je sud odbio Nissanovu tužbu. Iako je smatrao da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava izjednačivši nepodnošenje zahtjeva za produljenje registracije žiga s izjavom o odricanju[13], Opći je sud odbio poništiti pobijanu odluku jer je, prema njegovu mišljenju[14], primjena članka 47. Uredbe br. 207/2009 vodila prema istom rješenju koje je donio OHIM i koje je potvrdilo žalbeno vijeće.

12 — Predmet R 2469/2011-1

13 — Točke 27. do 30. pobijane presude. Budući da se o tome ne raspravlja u okviru žalbenog postupka, valja samo reći da je Opći sud svoju argumentaciju temeljio na trima postavkama: a) nositelj žiga nije podnio nikakvu pisanu izjavu o odricanju, kako se to zahtijeva u članku 50. Uredbe br. 207/2009; b) u obrascu za produljenje također nema nikakve izričite izjave o odricanju u odnosu na razrede proizvoda koji nisu navedeni; i c) u slučaju Nissana nije valjalo zaključiti, na temelju obrasca, da je riječ o odricanju, s obzirom na to da ga je ispunio njegov predstavnik, a ne sâmo poduzeće koje je nositelj žiga, što je protivno odredbi iz članka 50.

14 — Točke 38. do 43. pobijane presude

23. Opći sud tvrdi da je dodatni rok koji je utvrđen u članku 47. stavku 3. (šest mjeseci nakon datuma isteka razdoblja zaštite žiga) [15] iznimne prirode u odnosu na početni rok. Ni tekst ni struktura stavka 3. ne dopuštaju mogućnost podnošenja uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje. Konkretno, izraz „ako se to ne učini" podrazumijeva da izniman rok nije primjenjiv ako je zahtjev za produljenje podnesen u redovnom roku. S obzirom na učinke *erga omnes* djelomičnog produljenja, od dana završetka prethodnog razdoblja registracije, načelo pravne sigurnosti protivi se naknadnom upotpunjavanju zahtjeva za produljenje.

24. U konačnici, Opći je sud odbio kao neosnovane preostale argumente koje je Nissan iznio u svojoj tužbi, a u okviru kojih navodi: a) da je povrijeđen članak 5.a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva [16] i članak 17. Povelje Europske unije o temeljnim pravima [17]; b) da je izuzimanje iz njegova prava na žig proizvoda iz razreda 9. predstavljalo nezakonitu izmjenu, protivnu članku 48. Uredbe br. 207/2009; c) da je odluka o produljenju registracije žiga samo za proizvode iz razreda 7. i 8. bila preuranjena; i d) da je OHIM u svojim prethodnim odlukama prihvaćao uzastopne zahtjeve za produljenje [18].

IV. Postupak pred Sudom i zahtjevi stranaka

25. Tajništvo Suda zaprimilo je Nissanovu žalbu 4. svibnja 2015., a OHIM-ov odgovor na žalbu 19. kolovoza 2015.

26. Ni replika ni odgovor na repliku nisu podneseni u skladu s člankom 175. stavkom 1. Poslovnika Suda.

27. Nissan, u svojstvu žalitelja, od Suda zahtijeva da ukine pobijanu presudu, kao i odluku prvog žalbenog vijeća od 6. rujna 2012. te da OHIM-u naloži snošenje troškova. Svoju žalbu potkrepljuje dvama razlozima utemeljenim na povredi članaka 47. i 48. Uredbe br. 207/2009.

28. OHIM traži od Suda da odbije žalbu i naloži Nissanu snošenje troškova.

29. Rasprava nije održana jer je nijedna od stranaka u postupku nije zatražila.

15 — U skladu s člankom 46. Uredbe br. 207/2009, navedeno razdoblje traje deset godina od datuma podnošenja prvotne prijave (vidjeti točku 4. ovog mišljenja).

16 — Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., posljednji put revidirana u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjena i dopunjena 28. rujna 1979.; verzija na španjolskom jeziku dostupna je na sljedećoj internetskoj stranici: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515.

17 — S upućivanjem na presudu Eurohypo/OHIM (EUROHYPO) (T-439/04; EU:T:2006:119), t. 21.

18 — Točke 45. do 50. pobijane presude

V. Ispitivanje žalbe

A. *Prvi žalbeni razlog utemeljen na povredi članka 47. Uredbe br. 207/2009*

1. Argumenti stranaka

30. Nissan u okviru prvog žalbenog razloga Općem sudu predbacuje povredu članka 47. Uredbe br. 207/2009 time što je utvrdio da stavak 3. te odredbe isključuje uzastopne zahtjeve za djelomično produljenje. Navodi da nositelj žiga može imati opravdane razloge za takvo postupanje poput a) izbjegavanja troškova povezanih sa zaštitom njegova žiga koji bi se mogli pokazati nepotrebnima u odnosu na određene razrede proizvoda i usluga koji bi ga mogli prestati zanimati; b) prijenosa žiga, prije isteka dodatnog roka, trećoj osobi za razrede za koje u početku nije zatražio produljenje; i c) ispravljanje pogrešaka u prethodnom zahtjevu za djelomično produljenje.

31. Nissan smatra, suprotno mišljenju Općeg suda [19], da ne postoji razlog zbog kojeg bi članak 47. Uredbe br. 207/2009 trebalo tumačiti na način da njime nisu obuhvaćeni uzastopni zahtjevi za djelomično produljenje. Nijedan element njegova teksta ne protivi se produljenju registracije žiga podnošenjem nekoliko zahtjeva. Kao prvo, smatra da dodatan rok započinje teći ako zahtjev za produljenje uopće nije podnesen ili ako pristojbe nisu plaćene tijekom početnog razdoblja produljenja. Opći sud stoga nije vodio računa o toj dvostrukoj mogućnosti kada je, u točki 38. pobijane presude, ustvrdio da se navedeni dodatni rok primjenjuje samo ako u početnom roku nije podnesen nikakav zahtjev za produljenje.

32. Osim toga, tumačenje Općeg suda podrazumijeva uskraćivanje dodatnog roka nositeljima žiga koji pokušavaju poštovati početni rok (članak 47. stavak 3. prva rečenica) i ide u korist onima koji su u mogućnosti platiti dodatnu pristojbu svojstvenu dodatnom roku.

33. Kao drugo, Nissan smatra da se zahtjevi za djelomično produljenje žiga (za određene proizvode) ne mogu tretirati kao zahtjevi za brisanje tog istog žiga za preostale proizvode. U suprotnom bi se zahtjev za djelomično produljenje izjednačio s odricanjem, pravnim oblikom navedenim u članku 50. Uredbe br. 207/2009. Bez obzira na to što je Opći sud opravdano odbio mogućnost postojanja odricanja u takvom slučaju [20], njegovo tumačenje članka 47. ponovno dovodi do iste pogreške, ovoga puta na drukčiji način.

34. Kao treće, Nissan smatra, ponovno suprotno mišljenju Općeg suda [21], da to što nositelji na jasan i nedvosmislen način podnose zahtjeve za djelomično produljenje ne podrazumijeva nužnost odbijanja njihovih naknadnih zahtjeva. U tom smislu on navodi dva primjera iz prethodne upravne prakse OHIM-a u kojima su prihvaćeni uzastopni zahtjevi za djelomično produljenje. Ta dva primjera jačaju vjeru nositelja žigova u mogućnost postupnog podnošenja zahtjeva za produljenje. Također, on se poziva na pravilo 30. provedbene uredbe, čiji stavak 5., prema njegovu mišljenju, omogućava plaćanje pristojbi samo za one razrede za koje se traži produljenje. Nissan smatra da je naknadno moguće platiti pristojbe za preostale razrede, ali obavezno unutar dodatnog roka, i ako tako želi nositelj žiga, čime se dokazuje nepostojanje zapreka za podnošenje uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje.

19 — Točka 38. i 39. pobijane presude

20 — Jedan od propisanih uvjeta za prihvaćanje odricanja, konkretno je onaj da nositelj mora pisanim putem izraziti namjeru odricanja od svojeg prava.

21 — Točka 49. pobijane presude

35. Kao četvrto i posljednje, Nissan navodi da mogućnost pozivanja na pravnu sigurnost kao prepreku uzastopnim zahtjevima za djelomično produljenje, nakon što se prihvati i registrira prvi zahtjev za produljenje (točka 40. pobijane presude), postoji samo ako OHIM, kao što se dogodilo u ovom slučaju, donese i registrira svoju odluku o zahtjevu za djelomično produljenje prije isteka dodatnog roka. Još jednom, Nissan smatra da takva odluka znači izjednačavanje te vrste zahtjeva s djelomičnim odricanjem od žiga.

36. OHIM smatra da je žalba neosnovana jer je Opći sud pravilno protumačio i primijenio članke 47. i 48. Uredbe br. 207/2009.

37. U suglasju sa stajalištem Općeg suda iz točke 38. pobijane presude, OHIM navodi da zahtjev za produljenje u pravilu mora biti podnesen pravodobno u prvotnom razdoblju ili roku od šest mjeseci koji prethode datumu isteka registracijske zaštite žiga, u skladu s prve dvije rečenice iz članka 47. stavka 3. Zahtjev za produljenje podnesen tijekom dodatnog roka, ili razdoblja „odgode", od dodatnih šest mjeseci predstavlja iznimku.

38. Među argumentima koji, prema OHIM-u, govore u prilog njegovu tumačenju o iznimnoj prirodi produljenja tijekom dodatnog razdoblja, prvi je argument sâma struktura članka 47., koja odražava dijalektičku dvojakost „opće pravilo/iznimka"; drugi je sâm tekst odredbe jer se na početku njezine posljednje rečenice upotrebljava izraz „ako se to ne učini" [22]; treći je podložnost produljenja izvršenog tijekom tog roka dodatnoj pristojbi koja doseže 25 % pristojbe, uz ograničenje do 1500 eura [23]; i četvrti su negativni utjecaji koje za europski sustav žiga podrazumijeva prihvaćanje djelomičnog produljenja tijekom razdoblja odgode, uz retroaktivan učinak upisa [24], jer registar u tim slučajevima ne bi vjerno odražavao stupanj zaštite dodijeljen žigu, što bi dovelo do stvaranja pravne nesigurnosti.

39. Oslanjajući se na navedeno, OHIM smatra da pobijanom presudom nije povrijeđen članak 47. stavak 3. Uredbe br. 207/2009. Opći sud pravilno ga je primijenio ustvrdivši da potpun zahtjev za produljenje, podnesen na jasan i nedvosmislen način u početnom roku, u skladu s dvije prve rečenice navedene odredbe, isključuje primjenu njegove treće rečenice. OHIM smatra da isti zaključak vrijedi ako se produljenje traži samo za neke proizvode i usluge zaštićene žigom: takav zahtjev ne bi valjalo obuhvatiti trećom rečenicom, osim ako nije riječ o slučaju usporedivom s nepostojanjem zahtjeva („ako se to ne učini").

40. OHIM navodi da je produljenje žiga, u skladu s člankom 47. stavkom 4. Uredbe br. 207/2009, moguće samo za one proizvode ili usluge koji su izričito navedeni u odgovarajućem zahtjevu. Na temelju tog pravila zaključuje da nositelj žiga, prilikom produljenja njegove registracije za neke registrirane proizvode ili usluge, prešutno izjavljuje ili prihvaća da ne želi produljiti zaštitu preostalih registriranih proizvoda ili usluga. Takav zaključak, tvrdi, ne znači da se zahtjevi za djelomično produljenje tretiraju kao djelomično odricanje u smislu članka 50. Uredbe br. 207/2009.

41. OHIM smatra da, ako zahtjev ispunjava uvjete prvih dviju rečenica iz članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, druga rečenica iz stavka 5. istog članka obvezuje na upis produljenja u registar bez čekanja isteka dodatnog roka. Zbog zahtjeva pravne sigurnosti nije moguće zahtijevati od nadležnih tijela vlasti ili javnosti da predvide eventualno naknadno proširenje već djelomično produljenog žiga na druge proizvode i usluge za koje nije bio podnesen konkretan zahtjev za produljenje.

22 — OHIM također upućuje na druge jezične verzije Uredbe br. 207/2009 u kojima se naglašava taj aspekt, konkretno, na verzije na engleskom i francuskom jeziku.

23 — OHIM upućuje na članak 2. stavak 16. Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 od 13. prosinca 1995. o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 303, str. 33.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 46.).

24 — U skladu s člankom 47. stavkom 5. Uredbe br. 207/2009

42. U konačnici, OHIM smatra da su za tumačenje sporne odredbe nevažni razlozi koje je Nissan naveo kako bi opravdao mogućnost postojanja interesa nositelja žiga da oteže s podnošenjem zahtjeva za produljenje u odnosu na određene proizvode ili usluge.

2. Analiza žalbenog razloga

a) Prethodna razmatranja i pristup

43. Ova žalba ukazuje na dva suprotstavljena shvaćanja postupka za produljenje žiga Zajednice prilikom odlučivanja o mogućnosti podnošenja uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje, u svjetlu članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009.

44. Prvi od tih pristupa, koji zagovara OHIM, a koji je potvrdio Opći sud, u skladu je s tumačenjem tog postupka koje bih okvalificirao „strogim”. Nositelj žiga koji ubrzo istječe može ga produljiti samo jednim činom, urednim popunjavanjem jednog obrasca koji zatim šalje OHIM-u unutar roka za produljenje (bilo početnog ili dodatnog). Osim toga, nositelj mora platiti pristojbe povezane s tim postupkom. Ako je nositelj slijedio navedene korake, OHIM će pristupiti registraciji zahtjeva za produljenje za one proizvode i usluge koji su navedeni u obrascu.

45. U okviru drugog pristupa, koji zagovara Nissan (i koji je, kako se čini, prihvatio OHIM u nekim prethodnim postupcima)[25], ističe se nepostojanje pravnih zapreka za podnošenje zahtjevâ za djelomično produljenje u različitim trenucima, ali uvijek uz poštovanje obveznih rokova i plaćanje pristojbi. Prema tom pristupu, članak 47. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 dopušta „dinamičnije” tumačenje s obzirom na to da nositelju žiga pruža određenu fleksibilnost pri odlučivanju o tome hoće li registracijsku zaštitu svojeg znaka produljiti za sve ili samo za neke proizvode i usluge koji su prethodno bili njime obuhvaćeni, pri čemu tu odluku može donijeti podnošenjem dvaju ili više uzastopnih zahtjeva u za to predviđenom zakonskom roku.

46. Stoga Sud mora utvrditi područje primjene sporne odredbe i odlučiti se za jedan od dvaju suprotstavljenih pristupa. Budući da je taj pravni problem potpuno nov, treba ga riješiti – bez pomoći prethodne sudske prakse – uporabom klasičnih hermeneutičkih kriterija, uz njihove prilagodbe izvedene iz prava Unije.

47. Žalba koju je podnio Nissan bit će ispitana na odgovarajući način analiziranjem dviju temeljnih točaka obrazloženja koje je ponudio Opći sud: 1.) iznimne prirode dodatnog roka, koja onemogućuje podnošenje dodatnih zahtjeva za produljenje, i 2.) potrebe za očuvanjem pravne sigurnosti nakon registracije prvog zahtjeva za produljenje. Stoga će moja analiza slijediti strukturu ponuđenog obrazloženja.

b) Postupak za produljenje, a osobito iznimna priroda dodatnog roka

48. Prema Općem sudu[26], iz teksta članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009, konkretno iz izraza „ako se to ne učini”, proizlazi da je produljenje moguće zahtijevati nakon početnog razdoblja samo ako tijekom tog razdoblja u tom smislu nije podnesen nikakav zahtjev. Produljenje je, u pravilu, potrebno zatražiti tijekom početnog razdoblja, a samo iznimno tijekom dodatnog razdoblja. Potonja mogućnost, postoji dakle isključivo ako u početnom roku nije podnesen nikakav zahtjev.

49. Nissan pobija taj argument Općeg suda i smatram da mu u tome treba dati za pravo.

25 — Opći je sud u točki 50. pobijane presude priznao postojanje tih prethodnih postupaka da bi odmah zatim ustvrdio da ga oni ne obvezuju.

26 — Točka 38. pobijane presude

50. Opći sud odredbu tumači doslovno, stavljajući naglasak na izraz „ako se to ne učini”, koji, prema njegovu shvaćanju, podrazumijeva nepostojanje zahtjeva za produljenje tijekom „redovnog” razdoblja, što je uvjet koji dopušta primjenu stavka 3.

51. Upotreba tog hermeneutičkog kriterija temelji se, međutim, na nekim jezičnim verzijama članka 47. Uredbe br. 207/2009 i ne uzima u obzir cjelovitu sliku koja proizlazi iz njegova teksta na drugim službenim jezicima Unije. Izraz „ako se to ne učini”, ili drugi slični izrazi, pojavljuje se u verziji na francuskom [27], engleskom [28], španjolskom [29] i talijanskom jeziku [30], ali se kao takav ne pojavljuje barem u verzijama na njemačkom [31], portugalskom [32] i nizozemskom jeziku [33], među ostalim.

52. Dobro je poznata sudska praksa Suda u skladu s kojom „[…] formulacija korištena u jednoj od jezičnih verzija neke odredbe prava Unije ne može služiti kao jedini temelj za tumačenje te odredbe ili imati prednost u odnosu na ostale jezične verzije. Odredbe prava Unije treba tumačiti i primjenjivati na ujednačen način, s obzirom na ostale verzije sastavljene na svim jezicima Europske unije. U slučaju neslaganja između različitih jezičnih verzija određenog teksta prava Unije, dotičnu odredbu treba tumačiti u odnosu na opću strukturu i krajnji cilj propisa kojih je ona dio” [34].

53. Međutim, ta okolnost sama po sebi nije dovoljna kako bi se razjasnilo je li Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava. U skladu sa sudskom praksom navedenom u prethodnoj točki, neslaganje između verzija sporne odredbe u okviru normativnog teksta Unije naprosto onemogućava upotrebu jezičnog hermeneutičkog kriterija u ovom konkretnom slučaju [35], zbog čega bi trebalo pribjeći sustavnom i teleološkom kriteriju.

54. Budući da je Opći sud na temelju izraza „ako se to ne učini” zaključio da je riječ o iznimnoj prirodi drugog roka za produljenje, u vezi s prvim rokom, zbog navedenih jezičnih neslaganja ne može se smatrati, *eo ipso*, da tekst članka 47. stavka 3. Uredbe br. 207/2009 drugom razdoblju pripisuje „iznimnu” prirodu.

55. Štoviše, izraz koji se pojavljuje u ranije navedenim verzijama (na francuskom, španjolskom, engleskom i talijanskom jeziku, među ostalim) uopće nema jedinstveno značenje koje mu, kako se čini, pripisuje pobijana presuda i dopušta, bez forsiranja njegova značenja, da je drugo razdoblje alternativno prvomu.

56. Čak i kad bi člankom 47. stavkom 3. bilo uvedeno „pravilo” podnošenja zahtjeva za produljenje u početnom razdoblju od šest mjeseci, navođenje dodatnog razdoblja nije popraćeno nikakvim uvjetom koji bi omogućio utvrđivanje u kojim bi slučajevima ono moglo predstavljati iznimku. Jedini stvaran razlikovni element među dvama rokovima dodatna je pristojba koja je uključena u drugi rok.

27 — „À défaut“

28 — „Failing this“

29 — „A falta de ello“

30 — „In caso contrario“

31 — „Der Antrag und die Gebürhen können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten […] eingereicht oder gezahl warden […]“.

32 — „O pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses […]“.

33 — „De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binen een extra termin van zes maanden […]“.

34 — Presude Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536), t. 16.; Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721), t. 48.; i GSV (C-74/13, EU:C:2014:243), t. 27.

35 — Bila bi riječ o prilagodbi koju sam spomenuo u točki 46., a do koje dolazi zbog posebnosti prava Unije.

57. Ukratko, na temelju verzija koje sadržavaju izraz „ako se to ne učini”, ili slične izraze, ne može se potpuno jasno zaključiti da uzastopni zahtjevi za djelomično produljenje moraju biti automatski odbačeni. Predmnijevam da je pronalaženje zabrane ove vrste u spornoj odredbi rezultat projiciranja u normativni tekst, možda i nesvjesno, „strogog” pristupa koji sam ranije spomenuo, a ne logičkog zaključka do kojeg se došlo čitanjem te odredbe.

58. Ni s gledišta sustavnog tumačenja Uredbe br. 207/2009 ne mogu zaključiti da su uzastopni zahtjevi za djelomično produljenje zabranjeni, upravo suprotno. OHIM je u argumentaciji naveo stavke 4. i 5. članka 47. Uredbe br. 207/2009, a Nissan, suprotno tomu, pravilo 30. stavak 5. provedbene uredbe. Međutim, smatram da nijedan od tih argumenata nije dovoljan kako bi se, sa sustavnog gledišta, zaključila rasprava o članku 47. stavku 3. Uredbe br. 207/2009.

59. Kad je riječ o članku 47. stavku 4. Uredbe br. 207/2009, njegova svrha nije ograničiti zahtjeve za produljenje samo na jedan zahtjev, niti pridonosi tomu da stavak 3. ima takav učinak. On samo utvrđuje, primjenjujući načelo dispozitivnosti [36] i načelo odlučivanja u granicama zahtjeva [37], da će, ako nositelj registriranog žiga to zatraži (i plati odgovarajuću pristojbu), OHIM izvršiti produljeni upis za proizvode ili usluge u odnosu na koje je podnesen zahtjev za produljenje. Stoga je riječ o pukom upozorenju, danom na normativnoj razini, svim zainteresiranim strankama, kojim se od njih traži da prilikom podnošenja svojih zahtjeva za produljenje djeluju s dužnom pažnjom i preciznošću. Istodobno pruža smjernice za djelovanje OHIM-a u vezi s tim zahtjevima. Nigdje nema riječi, ni u jednom ni u drugom smislu, o mogućnosti ili zabrani podnošenja uzastopnih zahtjeva.

60. Članak 47. stavak 5. Uredbe br. 207/2009 ne obvezuje OHIM, suprotno tezi tog tijela, da pristupi registraciji zahtjeva za produljenje prije nego što završi dodatni rok. Propisujući da produljenje proizvodi pravni učinak od dana koji slijedi datum na koji istječe postojeća registracija, u navedenom se stavku naprosto izlaže da, jednom kad je izvršena, registracija produljenja ne skraćuje razdoblje od deset godina valjanosti žiga (ako je zahtjev predan prije datuma isteka), niti ga neosnovano produljuje (ako se registracija, zbog bilo kojeg razloga, izvrši nakon tog datuma). Drugim riječima, zakonodavac je želio zajamčiti da će se, bez obzira na vrijeme registracije produljenja, zaštita registriranog žiga primjenjivati bez prekida od dana koji slijedi datum na koji je istekla registracija.

61. Slijedom navedenog, jedini cilj članka 47. stavka 5. Uredbe br. 207/2009 jest osigurati strogo poštovanje razdoblja registracijske zaštite, odnosno deset godina za svaku registraciju i to bez prekida. Na taj se način, među ostalim, sprječava to da se bilo kakvim kašnjenjem s podnošenjem zahtjeva za produljenje našteti kontinuitetu registracijske zaštite žiga. Ukratko, iz tog stavka ne proizlazi nikakva obveza za OHIM da izvrši registraciju produljenja prije završetka dodatnog razdoblja, kao što to tvrdi navedeni ured.

62. Što se tiče pravila 30. stavka 5. provedbene uredbe, koji je Nissan naveo u prilog svojoj tezi, smatram da ta odredba ne predstavlja argument niti u korist niti protiv uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje. Navedeno pravilo, u prvome redu, predviđa slučajeve (nepodnošenje zahtjeva ili njegovo podnošenje nakon isteka roka odgode, neplaćanje pristojbi, neotklanjanje uočenih nedostataka) u kojima OHIM mora odrediti da je registracija istekla. Nakon toga dodana je odredba u vezi s uplaćenim pristojbama koje su „nedostatne za pokrivanje svih razreda proizvoda i usluga u odnosu na koje se traži produljenje”, u kojem slučaju OHIM ne mora proglasiti registraciju isteklom „ako je jasno koji razred ili razredi se trebaju pokriti”. Mišljenja sam da nijedna od tih preventivnih mjera ne pretpostavlja ni prihvaćanje ni odbijanje mogućnosti podnošenja uzastopnih zahtjeva.

36 — To načelo, koje podrazumijeva odlučivanje samo na zahtjev stranke, jedno je od najsvojstvenijih pravu žiga.

37 — Načelo odlučivanja u granicama zahtjeva (ili procesne usklađenosti) obvezuje na odlučivanje o zahtjevima na način na koji su oblikovani, a ne *ultra petita*.

63. Iako ne smatram da je kriterij sustavnog tumačenja pretjerano koristan za ovaj spor, uzimajući u obzir sve ranije izneseno, možda bi članak 47. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 valjalo dovesti u vezu s obvezom OHIM-a, koja mu je dodijeljena na temelju stavka 2. istog članka, da nositelja žiga obavijesti o skorom isteku zaštite njegova znaka. Budući da je u stavku 2. utvrđeno da „izostanak ove obavijesti ne podrazumijeva odgovornost" OHIM-a, čini se logičnim smatrati da je zakonodavac, podijelivši početni rok, želio ublažiti strogost do koje bi moglo doći zbog brisanja registracije žigova bez prethodne obavijesti o njihovu isteku. Oslobađanje OHIM-a od odgovornosti zbog izostanka te obavijesti na neki se način nadoknađuje uvođenjem dodatnog razdoblja za nositelje žigova, kojima na raspolaganju stoji dodatnih šest mjeseci kako bi sami mogli uvidjeti da će njihovi zaštićeni znakovi isteći te odgovarajuće reagirati.

64. Jezični i sustavni kriterij stoga ni na koji način ne pogoduju tumačenju odredbe prema kojemu bi se moglo zaključiti da postoji zabrana uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje. Zbog toga treba pribjeći teleološkom kriteriju i cilju koji je svojstven postupcima za produljenje žigova Zajednice. Ako se u tim postupcima zahtijeva poštovanje određenih formalnosti i rokova, tomu je tako ne zato da bi se nositelje žigova opteretilo obvezama koje je teško protumačiti, nego da bi im se, na dosljedan i uredan način, olakšalo produljenje razdoblja tijekom kojeg će žigovi i dalje biti zaštićeni.

65. Svrha je Uredbe br. 207/2009 u tom području omogućiti uzastopna produljenja, u razdobljima od deset godina, valjanosti već registriranih razlikovnih znakova, s obzirom na njihov gospodarski značaj za poslovanje poduzeća nositelja i okolnost da navedena poduzeća imaju pravo vlasništva nad tim znakovima. Na taj je način moguće bolje razumjeti utvrđivanje dvostrukog uzastopnog roka, kao i to da je zakonodavac Unije nositelju žiga dopustio, kao posljednju mogućnost, nakon što isteknu oba razdoblja (redovno razdoblje i razdoblje odgode), naknadni zahtjev za povrat u prijašnje stanje, ako se ispune uvjeti iz članka 81. Uredbe br. 207/2009 (*restitutio in integrum*).

66. Stoga članak 47. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 valja tumačiti na podlozi mjerila kojima se, ako je to pravno moguće, olakšava produljenje žigova Zajednice. Jednako kao što se u sudskim postupcima, općenito, primjenjuje načelo *pro actione* (ili *favor actionis*) kao smjernica za rješavanje mogućih hermeneutičkih dvojbi, ovo se načelo može primijeniti na upravne postupke radi ishođenja, na zahtjev stranke, produljenja važećih registracijskih upisa za novo razdoblje.

67. S toga gledišta, stajalište OHIM-a – koje je potvrdio Opći sud – moglo bi se prihvatiti samo za slučaj da postoji izričita zabrana podnošenja uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje, koja bi se, bez poteškoća, mogla iščitati iz članka 47. Uredbe br. 207/2009. Budući da takva zabrana ne postoji, ne pronalazim pravnu zapreku za podnošenje dvaju zahtjeva u kojima se, kao što je to slučaj u ovom predmetu, zasebno i uzastopno nabrajaju proizvodi i usluge, dokle god se to čini u zadanim rokovima uz plaćanje pristojbi i dodatnih pristojbi.

68. Ukratko, članak 47. stavak 3. Uredbe br. 207/2009 nositelju već registriranog žiga u biti daje godinu dana za njegovo produljenje, a to je razdoblje podijeljeno na dva polugodišta, pri čemu *dies a quo* roka započinje šest mjeseci prije posljednjeg dana mjeseca u kojem istječe razdoblje zaštite, dok drugo razdoblje istječe protekom šest mjeseci nakon tog istog dana. Ni podjela roka na dva intervala, koji se razlikuju samo u plaćanju dodatne pristojbe za zahtjeve podnesene u drugom intervalu, ni tekst odredbe ni njegova sustavnost ne protive se podnošenju uzastopnih zahtjeva za djelomično produljenje, osobito kada je njihova svrha odrediti robe i usluge na koje će se navedeno produljenje odnositi.

c) Pravna sigurnost u postupku za produljenje

69. Nissan kritizira ocjenu Općeg suda [38] prema kojoj je podnošenje zahtjeva za djelomično produljenje, kojim se dopunjava prethodni zahtjev, protivno pravnoj sigurnosti ako je u registar već izvršen upis prvog zahtjeva. U točki 41. pobijane presude taj sud podupire nužnost zaštite pravne sigurnosti, s obzirom na učinke *erga omnes* koje registracija produljenja ima od dana koji slijedi datum na koji istječe žig.

70. I po tom pitanju podupirem Nissanovo stajalište. Kao što sam već naveo [39], u članku 47. stavku 5. Uredbe br. 207/2009 nije sadržana nikakva dužnost koja bi obvezivala OHIM na registraciju produljenja prije završetka dodatnog roka. U slučaju da dođe do odlaganja, bilo zbog toga što je potrebno ispraviti nedostatke [40], bilo zbog drugih razloga koji sprječavaju pravodobnu registraciju, ali prije isteka dodatnog roka, mora postojati mogućnost da produljenje, putem zabilješke u registru, ostane otvoreno do razrješenja utvrđenog problema.

71. Osim toga, kad je riječ o pravnoj sigurnosti, smatram da valja podsjetiti na to da u Uredbi br. 207/2009 i u provedbenoj uredbi postoje različite odredbe u kojima je sadržan interes zakonodavca za to da registracija žigova Zajednice bude prilagođena stvarnim potrebama. Ta se ideja ogleda u mehanizmima predviđenim za dokidanje razlika između realnosti zaštite, na način na koji je doživljava nositelj žiga, i njezina bilježenja u registru. Tako pravilo 30. stavak 4. provedbene uredbe obvezuje OHIM da obavješćuje podnositelja prijave o utvrđenim nedostacima u njegovu zahtjevu; članak 26. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 dopušta, uz određena ograničenja, izmjenu zahtjeva za registraciju žiga, čak i nakon objave; članak 81. te uredbe predviđa mogućnost da se pod određenim uvjetima zatraži *restitutio in integrum* (povrat u prijašnje stanje) ako nositelj žiga nije bio u mogućnosti poštovati rok.

72. Slijedom navedenog, jedini argument koji je Opći sud istaknuo u vezi s pravnom sigurnošću ne čini mi se uvjerljiv; baš naprotiv, potvrđuje da upravo djelovanje OHIM-a, time što se požurio registrirati zahtjev za produljenje i prije samog isteka dodatnog roka, predstavlja ishodište navodne pravne nesigurnosti na koju se poziva. U konačnici, OHIM-ovo „automatsko” i preuranjeno postupanje u pogledu registracije zahtjeva bilo je uzrok odbijanja naknadnog zahtjeva za djelomično produljenje kako se ne bi stvarala pravna nesigurnost.

73. Osim toga, Nissan tvrdi [41] da je u predmetnom slučaju već na samom početku platio iznos pristojbi za pokrivanje troškova produljenja za tri razreda zaštićenih njegovim žigom, što je OHIM trebalo nagnati na to da se uvjeri u cjelovitost podnesenog zahtjeva. Iako taj podatak ne može biti upotrijebljen u žalbi, zato što nije naveden u pobijanoj presudi, protivna ga stranka isto tako nije izričito osporila.

74. Uzimajući u obzir navedena razmatranja, smatram da je prvi žalbeni razlog pravno utemeljen, zbog čega ga treba prihvatiti. Posljedično, pobijanu presudu treba ukinuti.

75. Iako bi analiza drugog žalbenog razloga bila nepotrebna ako se prihvati prvi, u nastavku ću vrlo jezgrovito izložiti svoju ocjenu tog drugog razloga, za slučaj da Sud odluči odbaciti prvi.

38 — Točka 40. pobijane presude

39 — Točka 61. ovog mišljenja

40 — Vidjeti pravilo 30. stavak 4. provedbene uredbe.

41 — Točka 2. žalbe

B. *Drugi žalbeni razlog utemeljen na povredi članka 48. Uredbe br. 207/2009*

1. Argumenti stranaka

76. Nissan smatra da djelomično produljenje koje je registrirao OHIM, čime je ukinuta zaštita za proizvode iz razreda 9., predstavlja promjenu žiga protivnu zabrani iz članka 48. Uredbe br. 207/2009. U skladu s tekstom te odredbe, žig Zajednice ne može se mijenjati tijekom razdoblja registracije ili pri njezinu produljenju.

77. Suprotno tezi Općeg suda [42], Nissan navodi da se članak 48. ne odnosi isključivo na znak od kojega se sastoji žig, s obzirom na to da se, s jedne strane, ne spominje riječ „znak" i da je, s druge strane, žig Zajednice pravo na navođenje komercijalnog podrijetla posebnih proizvoda ili usluga.

78. OHIM odgovara da tumačenje članka 48., kako ga predlaže Nissan, nije u skladu s tekstom njegova stavka 3. Osim toga, tumačenje Općeg suda moglo bi pronaći potvrdu u članku 43. stavcima 1. i 2. Uredbe br. 207/2009, koji nositelju žiga dopuštaju da ograniči, odnosno izmijeni popis proizvoda i usluga. Prema mišljenju OHIM-a, Opći je sud pravilno utvrdio da registracija potpunog zahtjeva za produljenje, podnesenog unutar roka, ali samo za određeni dio proizvoda i usluga koji su njome bile obuhvaćeni u razdoblju prethodne registracije, nužno pretpostavlja da navedeni nositelj nije imao namjeru produljiti žig Zajednice za preostale proizvode i usluge, izvan okvira razdoblja zaštite koje se bližilo svojemu kraju.

2. Analiza žalbenog razloga

79. Iako se u potpunosti ne slažem s posljednjim dijelom OHIM-ova odgovora na drugi žalbeni razlog, slažem se s njegovim shvaćanjem članka 48. Uredbe br. 207/2009. Zabrana promjene žiga tijekom razdoblja registracije odnosi se kako na znak kao takav tako i na popis roba i usluga [43]. Stavak 2. navedene odredbe navodi samo promjenu „imena i adrese nositelja" žiga, za slučaj da on obuhvaća oba elementa. Promjena tih dvaju podataka moguća je jedino ako „ne utječe bitno na identitet žiga kako je on prvotno upisan u registar".

80. Poteškoće koje se javljaju u vezi s člankom 48. Uredbe br. 207/2009 drukčije su od poteškoća koje proizlaze iz upravnih radnji koje se provode radi upisa produljenja žigova. Jednako kao što djelomično produljenje usklađeno s člankom 47. (primjerice, u slučaju očiglednog isteka roka za podnošenje „drugog" zahtjeva) ne pretpostavlja to da je ishod protivan članku 48. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, drugim riječima, ne znači zabranjenu „promjenu" žiga, tako ni članak 48. nije povrijeđen zbog toga što je OHIM u ovom slučaju pogrešno tumačio članak 47. i dopustio samo ograničeno produljenje.

81. Zabrana promjene žigova Zajednice, utvrđena u članku 48. Uredbe br. 207/2009, ne protivi se mogućnosti da se područje zaštite, nakon njihova produljenja, ograniči na određene razrede proizvoda ili usluga, a ne na sve koji su do tada uživali navedenu zaštitu. Ta se odredba odnosi isključivo na promjene znaka, koji je potrebno mijenjati u okviru ograničenja utvrđenih u samoj odredbi i bez utjecaja na razlikovni karakter [44]. Osim toga, ne bi imalo smisla primjenjivati stavak 2. na proizvode i usluge zato što se, ponavljam, on isključivo tiče promjene imena i adrese kako su prvotno sadržani u žigu.

82. Stoga se u slučaju odbijanja prvog žalbenog razloga, drugi ne može prihvatiti, pa ga treba odbiti.

42 — Točka 48. pobijane presude

43 — Bender, A., „Eintragung und Verlängerung einer Gemeinschaftsmarke", u: Fezer, K.-H., *Handbuch der Markenpraxis, Band I – Markenverfahrensrecht*, izdavač C. H. Beck, München, 2007. str. 651.

44 — *Idem*; vidjeti i Geroulakos, P., „Título V: Vigencia, renovación y modificación de la marca comunitaria – Artículo 48", u: Casado Cerviño, A./Llobregat Hurtado, M.-L., *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, izdavač La Ley, 2. izdanje, Madrid, 2000., str. 442.

VI. Posljedice ukidanja pobijane presude

83. Prihvaćanje prvog žalbenog razloga značilo bi potrebu ukidanja pobijane presude u dijelu u kojem se potvrđuje odluka o odbijanju zahtjeva za djelomično produljenje koji je podnio Nissan.

84. Logično je da također treba ukinuti odluku prvog žalbenog vijeća. Međutim, budući da je ta odluka bila utemeljena na argumentaciji da se nenavođenje razreda 9. proizvoda i usluga u početnom zahtjevu za produljenje koji je podnio Nissan smatra odricanjem, razmatranja izložena u točkama 25. do 30. pobijane presude, koje smatram pravilnima, i dalje ostaju potpuno valjana i opravdavaju ukidanje odluke koju je Nissan pobijao pred Općim sudom. Vijeće Suda koje odlučuje o ovoj žalbi moglo bi ih preuzeti u svojoj presudi, pri čemu ih može izmijeniti ovisno o vlastitom razumijevanju spora.

85. U konačnici, ukidanje pobijane presude obvezuje Sud na odlučivanje o troškovima prvostupanjskog postupka. U skladu s člankom 137. stavkom 1., u vezi s člankom 184. stavkom 2., Poslovnika Suda, OHIM-u valja naložiti snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka zato što su njegovi zahtjevi odbijeni i zato što je žalitelj to zahtijevao u ovom postupku.

VII. Zaključak

86. U skladu s prethodnim razmatranjima, predlažem Sudu da odluči sljedeće:

1) Ukida se presuda Općeg suda od 4. ožujka 2015. u predmetu T-572/12, Nissan Jidosha protiv OHIM-a.

2) Ukida se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) od 6. rujna 2012. u predmetu R 2469/2011-1).

3) Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) nalaže se snošenje troškova obaju postupaka.