# SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)
z dne 10. julija 2006*

V zadevi T-323/03,

**La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana**, s sedežem v Turísu (Španija), ki jo zastopa J. Carreño Moreno, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata S. Petrequin, zastopnica, in A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: francoščina.

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je

**Baron Philippe de Rothschild SA**, s sedežem v Pauillacu (Francija), ki jo zastopa K. Manhaeve, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. julija 2003 (zadeva R 57/2003-2) glede postopka z ugovorom med La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana in Baron Philippe de Rothschild SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi J. D. Cooke, predsednik, R. García-Valdecasas, sodnik, in V. Trstenjak, sodnica,

sodni tajnik: J. Plingers,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. novembra 2005

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Pravni okvir**

1 Členi 59, 62(1) in 74 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, določajo:

„*Člen 59*

Rok in oblika pritožbe

Pritožbe [pred odborom za pritožbe] se pisno vloži pri Uradu [za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)] v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba. Šteje se, da je pritožba vložena šele, ko je plačana pristojbina za pritožbo. V roku štirih mesecev po datumu obvestila o odločbi je treba vložiti pisno izjavo, ki navaja vzroke za pritožbo.

[…]

*Člen 62*

Odločitev o pritožbi

1. Po preučitvi utemeljenosti pritožbe Odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.

[…]

*Člen 74*

Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti

1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

2. Urad lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

## Dejansko stanje

2 Baron Philippe de Rothschild SA (v nadaljevanju: intervenient) je 26. januarja 2001 vložil prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe št. 40/94.

3 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak LA BARONNIE. Prijava znamke je bila 23. julija 2001 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti*.

4 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „alkoholne pijače (razen piva)“.

5 La Baronia de Turis, Cooperativa Valenciana je 2. oktobra 2001 vložila ugovor na registracijo prijavljene znamke Skupnosti. Nanašal se je na vse proizvode iz prijave znamke Skupnosti.

6 Razlog ugovora je bila verjetnost zmede, določena v členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko tožeče stranke. Zadevna prejšnja znamka je besedna znamka BARONIA, ki je bila registrirana v Španiji 3. novembra 1976 pod številko 699.163/7. Proizvodi, za katere je prejšnja znamka registrirana, izhajajo iž razreda 33 in ustrezajo naslednjemu opisu: „vse vrste vin“.

7 Ugovor je temeljil tudi na členu 8(4) Uredbe št. 40/94. Glede tega je tožeča stranka v rubriki 99 z naslovom „Pojasnitev razlogov“ obrazca za ugovor navedla izključne pravice, vezane na njeno trgovsko ime La Baronia de Turis, Coop. V. Nasprotno, rubrik od 82 do 85 in 97 obrazca za ugovore, ki omogočajo ugovarjajoči stranki, da navede obstoj prejšnjega znaka, ki se uporablja v gospodarskem življenju, kot pravni temelj ugovora, v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94, tožeča stranka ni izpolnila.

8 Tožeča stranka je 28. januarja 2002 predložila listine, ki naj bi dokazale uporabo prejšnje znamke, in sicer: plaketo zlate medalje mednarodne razstave v Barceloni iz leta 1929, izvod loterijske srečke iz leta 1946, štiri izvode nalepk brez datuma, pet vzorcev nalepk, eno iz leta 2000, dva izvoda nalepk iz leta 1929, brošuro o vinu BARONIA, dva izvoda reklamne fotografije, uporabljene na avtobusu v Španiji iz leta 1984, fotografijo steklenic vina brez datuma, izvod članka o vinih brez datuma in izvod nalepk za vinske steklenice brez datuma.

9 Intervenient se je z obvestilom z dne 5. julija 2002 obrnil na oddelek za ugovore UUNT, da bi v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zahteval, naj tožeča stranka predloži dokaz uporabe prejšnje znamke, na podlagi katere je temeljil ugovor. Intervenient je v dopisu podrobneje navedel:

„Zahtevamo, naj ugovarjajoča stranka predloži dokaz uporabe znamke, navedene v podporo ugovoru v zadnjih petih letih. Listine, ki jih je predložil 4. aprila 2002, ne dokazujejo dejanske uporabe in niso datirane za zadevno obdobje.“

10 UUNT je 9. julija 2002 od tožeče stranke zahteval, naj predloži ta dokaz pred 10. septembrom 2002, in ji pojasnil, da bo njen ugovor zavrnjen za vse proizvode in storitve, za katere ne bo predložila dokaza uporabe prejšnje znamke. Tožeča stranka ni predložila novih listin.

11 Oddelek za ugovore je 19. novembra 2002 zavrnil ugovor, češ da dokazi niso zadostovali, da bi se ugotovila resna in dejanska uporaba znamke BARONIA v zadnjih petih letih pred prijavo znamke Skupnosti. Poudaril je, da se plaketa, loterijska srečka in nalepke iz leta 1929 niso očitno nanašale na referenčno obdobje – med 23. julijem 1996 in 23. julijem 2001 – in da preostale listine niso označevale obdobja ali obsega uporabe prejšnje znamke za registrirane proizvode. Glede referenčnega obdobja je upošteval le eno nalepko z datumom leta 2000. Glede obsega uporabe je ugotovil, da naj iz predloženih listin ne bi izhajal noben podatek o količini. Glede tožbenega razloga, ki temelji na členu 8(4) Uredbe št. 40/94, je oddelek za ugovore zavrnil ugovor, češ da tožeča stranka ni predložila dokaza resnične uporabe trgovskega imena La Baronia de Turis, Coop. V., pomen katere ni bil le na lokalni ravni, v gospodarskem življenju v času, ko je bila vložena prijava znamke Skupnosti. Enako je povzel, da se iz listin, ki jih je predložila, ne more razbrati nobenega podatka glede obsega, obdobja in trajanja uporabe tega znaka.

12 Tožeča stranka je 8. januarja 2003 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. V podporo pritožbi je predložila nove dokaze, in sicer verodostojen akt, ki potrjuje, da je bila tožeča stranka znana pod imenom „La Baronia de Turis, Coop. V.“, verodostojen akt, ki potrjuje obstoj steklenic vina, ki se tržijo pod znamko BARONIA, račune z datumom iz let 1993 do 2002, ki so jih izdali dobavitelji tožeče stranke za proizvode z znamko BARONIA, račune, ki jih je izdala tožeča stranka več strankam za prodajo vina, ki so se tržila pod znamko BARONIA za obdobje od leta

1996 do 2002, in več svežnjev računov, ki jih je izdala tožeča stranka, z datumi od leta 1999 do 2002, ki dokazujejo prodajo vin znamke BARONIA.

13 Z odločbo z dne 9. julija 2003, R 57/2003-2 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil. Potrdil je presojo dokazov, ki jih je opravil oddelek za ugovore, in posledice, ki jih je ta ugotovil glede nezadostnega dokaza uporabe. Ugovor, ki temelji na trgovskem imenu, je odbor za pritožbe štel za dopustnega, vendar neutemeljenega, ker ugovarjajoča stranka ni predložila zadostnih dokazov uporabe trgovskega imena in ni predložila pravil nacionalnega prava, ki se uporablja. Dokaze, ki so bili predloženi prvič na pritožbeni stopnji, je štel za nedopustne, ker so bili predloženi po poteku roka, ki ga je določil oddelek za ugovore.

**Postopek in predlogi strank**

14 Tožeča stranka je 12. septembra 2003 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila to tožbo.

15 UUNT in intervenient sta 19. oziroma 8. marca 2004 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila odgovor na tožbo.

16 Po poročilu sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (prvi senat) odločilo, da začne ustni postopek.

17 Stranke so predstavile ustne izjave in odgovore na vprašanja, ki jim jih je zastavilo Sodišče prve stopnje na obravnavi 17. novembra 2005.

18 Tožeča stranka v bistvu Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— zavrne zahtevo za registracijo znamke Skupnosti LA BARONNIE.

19 Na obravnavi se je tožeča stranka odpovedala zahtevam za pridobivanje dokazov iz tožbe, razen tisti, ki je Oficina Española de Patentes y Marcas (španskemu uradu za patente in znamke, v nadaljevanju: OEPM) nalagala, naj opredeli sedanji status znamke BARONIA in navede, katera dokumentacija ji je bila predložena v podporo zahtevi za podaljšanje registracije št. 699.163/7.

20 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

21 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— razveljavi odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem ugotavlja ugovor tožeče stranke na temelju člena 8(4) Uredbe št. 40/94 kot dopustnega, in ga tako razglasi za nedopustnega v delu, v katerem temelji na tej določbi;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

**Pravo**

*Zahteva za zavrnitev registracije prijavljene znamke Skupnosti*

22 V okviru drugega predloga tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj zavrne registracijo prijavljene znamke.

23 Ob tem je treba opozoriti, da mora v skladu s členom 63(6) Uredbe 40/94 UUNT storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodnega organa Skupnosti. Sodišče prve

stopnje tako ni pristojno, da daje navodila UUNT. Naloga UUNT je, da izpelje posledice izreka in obrazložitve sodb Sodišča prve stopnje (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).

24 Zahteva tožeče stranke, naj Sodišče prve stopnje zavrne zahtevo za registracijo znamke Skupnosti LA BARONNIE, je torej nedopustna.

*Zahteva za delno razveljavitev izpodbijane odločbe, ki jo je vložil intervenient*

25 V okviru drugega predloga intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj razveljavi odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem ugotavlja ugovor tožeče stranke na temelju člena 8(4) Uredbe št. 40/94 kot dopustnega, in ga tako razglasi kot nedopustnega v delu, v katerem temelji na tej določbi.

26 Opozoriti je treba, da lahko glede na člen 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje, intervenient, ki je bil udeležen v postopku pred odborom za pritožbe, v odgovoru na tožbo predlaga razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno, in na podlagi razlogov, ki v tožbi niso navedeni. Drugi predlog intevenienta je torej dopusten.

27 Intervenient navaja, da je tožeča stranka nepravilno izpolnila obrazec za ugovor, zlasti v delih glede pravne obrazložitve, na katerih temelji ugovor. Natančneje navaja, da tožeča stranka ni izpolnila rubrik 82 do 85 in 97, glede obstoja trgovskega imena prejšnjega znaka, ki se uporablja v gospodarskem življenju. Dodaja, da če je tožeča stranka navedla obstoj svojega trgovskega imena La Baronia de Turis, Coop. V. v rubriki 99, z naslovom „Pojasnitev razlogov“, obrazca za ugovor, iz navedb tožeče stranke izhaja, da je bil pravna podlaga ugovora člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Meni, da v delu, v katerem temelji na členu 8(4)(b) Uredbe št. 40/94, ugovor ni zadovoljil pogojev, ki se uporabljajo glede dopustnosti ugovorov. Iz tega sklepa, da bi moral odbor za pritožbe zavrniti ugovor kot nedopustnegav delu, v katerem temelji na trgovskem imenu La Baronia de Turis, Coop. V.

28 Sodišče prve stopnje navaja, da na podlagi pravila 18(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) UUNT zavrže ugovor kot nedopusten, če ugovor „ne določa jasno […] prejšnje pravice na podlagi […], katere je vložen“.

29 Čeprav se v konkretnem primeru ne ugovarja, da tožeča stranka ni izpolnila rubrik od 82 do 85 in 97 obrazca za ugovor, ki nasprotniku omogočijo, da navedejo obstoj prejšnjega znaka, ki se je uporabljal v gospodarskem življenju kot pravna podlaga ugovora, je nesporno, da je v rubriki 99 navedla varstvo, povezano z njenim trgovskim imenom La Baronia de Turis, Coop. V.

30 Sicer je res, da UUNT ni bil nikoli mnenja, da ugovor ni bil natančen glede navajanja trgovskega imena La Baronia de Turis, Coop. V. kot temelja ugovora, in to kljub trditvam, ki jih je v tem smislu navedel intervenient v dopisu z dne 5. julija 2002. Dopis UUNT z dne 9. julija 2002, ki tožečo stranko obvešča o zahtevi intervenienta

za dokaz resne in dejanske uporabe znamke BARONIA, glede tega ni vseboval nobene zahteve po pojasnitvi.

31 Zato je pravilno, da je izpodbijana odločba razglasila ugovor za dopustnega, ker je temeljil na uporabi trgovskega imena La Baronia de Turis, Coop. V., na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

32 Drugi del predlogov intervenienta je treba torej zavrniti kot neutemeljenega.

*Predlog za razveljavitev izpodbijane odločbe*

33 Tožeča stranka navaja tri razveljavitvene tožbene razloge. Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev določb člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in pravila 22(1) Uredbe št. 2868/95. V okviru drugega in tretjega tožbenega razloga tožeča stranka navaja kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94 in člena 8(1)( b) Uredbe št. 40/94.

34 V okviru prvega tožbenega razloga tožeča stranka po eni strani zatrjuje, da so bili dokazi, ki jih je predložila oddelku za ugovore za utemeljitev resne in dejanske uporabe prejšnje znamke in uporabe trgovskega imena, zadostni, in po drugi strani, da je odbor za pritožbe kršil obveznost preučitve dokazov, ki jih je prvič predložila v prilogi izjave, ki navaja vzroke za pritožbo.

1. Zadostnost dokazov, predloženih oddelku za ugovore

– Trditve strank

35 Tožeča stranka meni, da izpodbijana odločba krši določbe, ki se uporabljajo kot dokaz uporabe prejšnje znamke, in navaja člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in pravilo 16(2), pravilo 22(1), ter pravilo 92(1) Uredbe št. 2868/95. Po njenem mnenju so dokazi, ki so priloga ugovora, zadostovali za dokaz učinkovite uporabe znamke, na katero se nanaša španska registracija št. 699.163/7, ker naj bi jasno dokazovali, da že petinsedemdeset let uporablja ime BARONIA za trženje vin vseh vrst. Prav tako naj bi bile formalnosti, ki jih je predložila za podaljšanje, dokaz, da je ta znamka še vedno v veljavi.

36 Tožeča stranka omenja posebej potrdilo o španski registraciji št. 699.163/7, v katerem je navedeno, da je bila prijava za registracijo vložena 16. januarja 1973 in da je bila znamka BARONIA podaljšana 25. oktobra 1996. Podrobno navaja, da je v skladu s špansko zakonodajo o znamkah za podaljšanje znamke treba nujno prikazati uporabo zadevne znamke v letih neposredno pred datumom zahteve za podaljšanje. Potrdilo o registraciji št. 699.163/7 naj bi torej nedvomno dokazovalo uporabo navedene prejšnje znamke.

37 UUNT in intervenient menita, da je presoja odbora za pritožbe o nezadostnih dokazih pred oddelkom za ugovore utemeljena.

38 UUNT meni tudi, da so organi UUNT pravilno izločili vse listine z datumom pred referenčnim obdobjem. Druge listine, razen ene nalepke iz leta 2000, ne vsebujejo datumov in iz njih ni mogoče razbrati, ali se nanašajo na upoštevno obdobje. Sicer pa naj iz teh listin ne bi bil razviden obseg uporabe prejšnje znamke, ker naj v konkretnem primeru noben dokaz ne bi dokazoval količine prodanih steklenic vina.

39 Glede dokazne vrednosti potrdila o španski registraciji št. 699.163/7 UUNT navaja, da OEPM za podaljšanje registracije zadostuje častna izjava zainteresiranega podjetja in ne preučuje dejanske uporabe znamke, za katero se zahteva podaljšanje. Potrdilo o registraciji naj bi bilo le indic resnične in resne uporabe, ki ni bil podprt z nobenim očitnim in preverljivim dokazom.

40 Intervenient doda, da tožeča stranka ni niti utemeljila obstoja pogojev, ki naj bi jih domnevno naložila španska vlada za podaljšanje registracije, niti predložila dokaza listin, ki bi jih morala predložiti OEPM. Intervenient podrobno navaja tudi, da če bi se moralo upoštevati podaljšanje znamke, do katerega je prišlo 25. oktobra 1996, bi tožeča stranka lahko zahtevala resno in dejansko uporabo svoje prejšnje znamke v vseh petih upoštevnih letih le za trimesečno obdobje.

– Presoja Sodišča prve stopnje

41 Po ustaljeni sodni praksi je resna uporaba znamke dejanska uporaba, ki ni namenjena le ohranitvi pravic, ki jih podeli znamka. Uporaba mora biti v skladu z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, tako da lahko brez možnosti zmede razlikuje ta proizvod ali storitev od proizvodov, ki izvirajo od drugod. Varstvo znamke in učinki registracije, ki so v razlikovanju od tretjih oseb, ne morejo trajati, če bi

znamka izgubila gospodarski razlog, ki je ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za proizvode ali storitve, ki nosijo znak, ki jih predstavlja glede na proizvode ali storitve, ki izhajajo iz drugih podjetij (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Recueil, str. II-2787, točka 33; analogno glej sodbo Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točke 36, 37 in 43).

42 Uporaba znamke, katere cilj ni nujno ustvarjanje ali ohranjanje deležev trga za proizvode ali/in storitve, ki jih varuje, je treba preučiti, kot da je v bistvu njen namen spodnesti morebitno zahtevo za razveljavitev. Taka uporaba ne more biti opredeljena kot „resna in dejanska“ (analogno glej sklep Sodišča z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 26).

43 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke se upošteva celota dejstev in okoliščin za ugotavljanje, če se resnično uporablja na trgu, zlasti če se šteje, da uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju zagotavlja ohranitev ali ustvarjanje tržnih deležev v korist proizvodov ali storitev, ki jih znamka varuje, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga, obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedena sodba v zadevi HIPOVITON, točka 34; prav tako glej analogno zgoraj navedeno sodbo v zadevi Ansul, točka 43).

44 Glede obsega uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe, trajanje obdobja uporabe ter pogostost uporabe. Vendar, manjši kot je tržni delež uporabe znamke, bolj se zahteva, naj stranka, ki je vložila ugovor,

predloži dodatne podatke, ki omogočijo, da se izključijo morebitni dvomi glede resne in dejanske uporabe zadevne znamke (zgoraj navedena sodba v zadevi HIPOVITON, točki 35 in 37).

45 V konkretnem primeru so organi UUNT pravilno šteli za nezadostne dokaze, predložene oddelku za ugovore, uporabe znamke BARONIA v petletnem obdobju pred vložitvijo prijave za znamko Skupnosti intervenienta. Oddelek za ugovore je pravilno ugotovil, da se plaketa, loterijska srečka in nalepke iz leta 1929 ne nanašajo očitno na referenčno obdobje – od 23. julija 1996 do 23. julija 2001 – in da preostale listine – torej preostale nalepke, brošura o vinih BARONIA, fotografija vinskih steklenic in članek iz časopisa – razen ene izmed njih ne dajo nobene informacije glede obdobja ali obsega uporabe prejšnje znamke za registrirane proizvode. Glede obdobja, ki ga je treba upoštevati, je edina upoštevna listina nalepka za vinsko steklenico, ki nosi datum iz leta 2000. Glede obsega prejšnje znamke, kot je pravilno ugotovil oddelek za ugovore, iz predloženih listin ni bilo mogoče dobiti nobenega podatka glede količine. Sama nalepka namreč ne da nobenega podatka o prodani količini.

46 Kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe, tožeča stranka, sklicujoč se na predložene dokaze, ni predložila nobenega pojasnila glede obsega uporabe znamke BARONIA, zlasti glede prodane količine, geografskega obsega prodaje – zlasti števila distributerjev in distribucijskih poti –, dolžine obdobja, v katerem se je znamka uporabljala, ter pogostosti te uporabe.

47 Podaljšanje španske registracije št. 699.163/7 in dejstvo, da španska zakonodaja za podaljšanje registracije zahteva prikaz uporabe znamke med leti tik pred zahtevo za

podaljšanje, ne morejo zadostovati za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke po 25. oktobru 1996, datumu podaljšanja španske registracije. Podaljšanje španske registracije št. 699.163/7 kaže le, da je bila znamka BARONIA v Španiji še vedno v veljavi, ko je intervenient vložil prijavo za znamko Skupnosti. Poleg tega tožeča stranka ni predložila nobenega podatka o listinah, ki jih je predložila OEPM. Končno in v vsakem primeru, tožeča stranka oddelku za ugovore ni predložila nobenega dokaza, ki bi utemeljil uporabo njegove znamke BARONIA po 25. oktobru 1996, datumu podaljšanja španske registracije.

48 Če OEPM preučuje dokaze nedavne uporabe znamke, za katero se zahteva podaljšanje, to ne more razbremeniti tožeče stranke njene obveznosti predložitve dokaza resne in dejanske uporabe pravic, ki jih navaja v podporo ugovoru, če je bila taka zahteva intervenienta. Učinek vložitve take vloge je, da mora ugovarjajoča stranka dokazati resno in dejansko uporabo – ali obstoj utemeljenih razlogov za neuporabo –, da se njen ugovor ne zavrne, in ta dokaz je treba predložiti v roku, ki določi UUNT v skladu s členom 22 Uredbe št. 2868/95 (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 38).

49 Končno je treba opozoriti, da je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodni organ Skupnosti, in ne na podlagi predhodne prakse odločanja države članice (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točka 53).

50 Ugotoviti je treba, da tožeča stranka glede na dokaze, ki so bili predloženi oddelku za ugovore, niti pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe ni dokazala obstoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Prvi del tega tožbenega razloga je treba torej zavrniti kot neutemeljenega.

2. Dopustnost dokazov, ki so bili prvič predloženi pred odborom za pritožbe

– Trditve strank

51 Tožeča stranka meni, da bi moral odbor za pritožbe sprejeti dokaze, ki so bili predloženi v prilogi izjave, ki navaja vzroke za pritožbo. Po mnenju tožeče stranke ne gre za nove listine, ki naj bi bile nedopustne, ampak nasprotno za listine, ki dopolnjujejo dokaze, ki so bili v ustreznem času predloženi oddelku za ugovore.

52 UUNT meni, da se sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, ne more razlagati tako, da se stranki dopusti, da predloži dejstva in dokaze v podporo ugovora prvič – ali v skrajnem primeru drugič – pred odborom za pritožbe, čeprav ta stranka ni spoštovala roka, ki ji je bil določen za predložitev teh dejstev in dokazov pred oddelkom za ugovore.

53 UUNT kot intervenient meni, da je bil odbor za pritožbe upravičen razglasiti te dokaze kot nedopustne, ker so bili predloženi po poteku roka, ki ga je oddelek za ugovore določil tožeči stranki na podlagi pravila 22(1) Uredbe št. 2868/95 za predložitev dokaza uporabe znamke BARONIA. UUNT navaja sodno prakso, ki izhaja iz sodbe 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, in dodaja, da se je tožeča stranka odločila, da ne bo dopolnila dokumentacije, ki jo je predložila 28. januarja 2002, čeprav jo je UUNT formalno pozval, naj to stori.

54 UUNT meni, da v postopku *inter partes* obstoj roka, določenega na podlagi pravila 22(1) Uredbe št. 2868/95, ovira diskrecijsko pravico, ki jo ima, da bodisi sprejme bodisi zavrne dokaze, ki niso bili predloženi v predpisanem roku v skladu s členom 74(2) Uredbe št. 40/94. Ta analiza naj bi bila potrjena v besedilu te določbe, ki bi se lahko uporabil le, če bi bili dokazi predloženi v „ustreznem roku“, in ne, če so predloženi „po poteku roka“. Sicer naj bi se možnost, da se predložijo dokazi po poteku določenega roka, izrazila s podaljšanjem postopkov ugovora, ki ni v skladu z ekonomskim načelom postopka. Zato UUNT meni, da vložitev pritožbe na odbor za pritožbe ne more povzročiti ponovnega odprtja rokov, ki jih je potrdil oddelek za ugovore po poteku omenjenih rokov. Dejstvo, da obstaja kontinuiteta nalog med oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe, naj na to presojo ne bi imelo učinka. Kakršnakoli drugačna razlaga naj bi bila v nasprotju z načelom enakosti moči med strankami in škodljiva interesom druge stranke.

55 Intervenient dodaja, da tudi če so novi dokazi pred odborom za pritožbe dopustni, naj bi bili v vsakem primeru nezadostni za dokaz resne in dejanske uporabe znamke BARONIA med upoštevnim obdobjem. Računi za tiskanje nalepk naj ne bi dokazovali intenzivnosti trženja proizvodov, ki se prodajajo pod znamko BARONIA. Obstajalo naj bi le zelo omejeno število računov, kjer so navedena vina, ki so se pod to znamko prodajala, število steklenic, ki so navedene na teh računih, pa naj bi presegalo nekaj ducatov.

– Presoja Sodišča prve stopnje

56 Člen 62(1) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko odbor za pritožbe bodisi izvršuje katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo. Iz te

določbe in iz besedila Uredbe št. 40/94 izhaja, da ima odbor za pritožbe na voljo za odločanje o pritožbi enake pristojnosti kot organ, ki je sprejel izpodbijano odločbo, in da se njegova presoja nanaša na celoten spor, kakršen je na dan, ko se odloča.

57 Prav tako iz tega člena in ustaljene sodne prakse izhaja, da obstaja funkcionalna kontinuiteta med različnimi organi UUNT, namreč med preizkuševalcem, oddelkom za ugovore, oddelkom za upravljanje znamk in pravne zadeve ter oddelkom za izbris, po eni strani in odbori za pritožbe po drugi strani (glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi KLEENCARE, točka 25, in navedeno sodno prakso).

58 Iz te funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT izhaja, da morajo v okviru ponovnega preizkusa, ki so ga odbori za pritožbe zavezani opraviti glede odločb, ki so jih sprejeli prvostopenjski organi UUNT, odločitve odborov za pritožbe temeljiti na vseh dejanskih in pravnih elementih, ki so jih stranke navedle pred prvostopenjskim organom ali v pritožbenem postopku (zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje v zadevi KLEENCARE, točka 32; sodbi z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Recueil, str. II-287, točka 18, in z dne 9. novembra 2005 v zadevi Focus Magazin Verlag proti UUNT – ECI Telecom (Hi-FOCuS), T-275/03, ZOdl., str. II-4725, točka 37).

59 Tako lahko odbori za pritožbe, razen na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94, potrdijo pritožbo na podlagi novih dejstev, na katere se sklicuje stranka, ki je vložila pritožbo, ali tudi na podlagi novih dokazov, ki jih je predložila (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. decembra 2003 v zadevi Audi proti UUNT (TDI), T-16/02, Recueil, str. II-5167, točka 81, in zgoraj navedena sodba v zadevi KLEENCARE, točka 26). Ker nadzor odborov za pritožbe ni omejen na nadzor zakonitosti izpodbijane odločbe, vendar zaradi prenosnega učinka pritožbenega postopka obsega novo presojo spora v celoti, morajo odbori za pritožbe v celoti ponovno preizkusiti prvotno vlogo in upoštevati dokaze, ki so bili predloženi v ustreznem času.

60 Nasprotno od trditev UUNT, ker gre za postopek *inter partes*, funkcionalna kontinuiteta, ki obstaja med različnimi stopnjami UUNT, nima za posledico, da stranki na osnovi člena 74(2) Uredbe št. 40/94 ne bi bilo dopuščeno, da pred odborom za pritožbe uporabi nove dejanske ali pravne elemente, ki jih ni predložila na prvi stopnji (zgoraj navedena sodba v zadevi Hi-FOCuS, točka 37). Trditev UUNT zanika splošno pooblastilo odbora za pritožbe, da odloča o sporu.

61 Pravilo iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim UUNT preveri dejstva po uradni dolžnosti, ima dve omejitvi. Po eni strani je v okviru postopka v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije preizkus omejen na dejstva, ki se nanašajo na razloge in predloge strank. Po drugi strani odstavek 2 tega člena podredno podeljuje UUNT pooblastilo, da spregleda dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile „v ustreznem času“.

62 Vendar iz funkcionalne kontinuitete, ki označuje odnos med stopnjami UUNT, izhaja, da je izraz „ustrezen čas“ treba razlagati v okviru pritožbenega postopka pred odborom za pritožbe, kot da se nanaša na rok, ki velja ob vložitvi pritožbe, in na roke, ki so določeni med zadevnim postopkom. Ta izraz se uporablja v okviru vsakega postopka, ki poteka pred UUNT, tako da potek rokov, ki jih je določil prvostopenjski organ za predložitev dokaznih elementov, ne vpliva na vprašanje, ali so bili ti „v ustreznem času“ predloženi pred odborom za pritožbe. Odbor za pritožbe je tako zavezan upoštevati dokazne elemente, ki so mu predloženi, ne glede na dejstvo, ali so bili predloženi pred oddelkom za ugovore ali ne.

63 V konkretnem primeru je tožeča stranka odboru za pritožbe predložila dve notarsko overjeni potrdili in vrsto računov z navedbo vin, ki se prodajajo pod znamko BARONIA v obdobju od 1996 do 2002, ki jih je izdala ona sama oziroma njen dobavitelj nalepk za vina. Te listine so bile predložene v podporo trditvam, ki so že bile predložene oddelku za ugovore, po mnenju katerega se je ta znamka resno in dejansko uporabljala.

64 Ker je tožeča stranka sporne listine predložila v prilogi k svoji izjavi oddelku za pritožbe v štirimesečnem roku, ki ga določa člen 59 Uredbe št. 40/94, se predložitev teh ne bi smela šteti za prepozno v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94. Zato odbor za pritožbe ne bi smel zavrniti obravnavanja le-teh (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi Hi-FOCuS, točka 38).

65 Ravno tako naj ne bi uspelo sklicevanje UUNT na zgoraj navedeno sodbo ELS, ki se nanaša na predložitev dokazovglede uporabe prejšnje znamke pred oddelkom za ugovore 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 pritožbe (zgoraj navedeni sodbi KLEENCARE, točka 32, in zgoraj navedena sodba Hi-FOCuS, točka 40). V tem primeru oddelek za ugovore od tožeče stranke ni zahteval, naj mu predloži določene listine, ki dokazujejo prejšnjo uporabo znamke. Ker je tožeča stranka predložila določene listine, ki jih oddelek za ugovore ni štel za tako, da bi dokazovali prejšnjo uporabo znamke, je odboru za pritožbe seveda lahko predložila nove listine.

66 V nasprotju s tem, kar trdi UUNT, sprejetje novih dokazov pred odbor za pritožbe nikakor ne pomeni kršitev pravic do obrambe prijavitelja registracije, če se ta lahko prepriča o natančnem obstoju in obsegu varstva prejšnje pravice, na katero se

sklicuje v podporo ugovoru. Pravice do obrambe prijavitelja registracije niso kršene, če se ti dokumenti obravnavajo le na stopnji pritožbenega postopka, če lahko ta pred odborom za pritožbe oporeka obstoju in obsegu prejšnjih pravic, na podlagi člena 61(2) Uredbe št. 40/94. V tem primeru je lahko intervenient podal vsa potrebna stališča o teh listinah pred oddelkom za pritožbe. Glede zgoraj povedanega UUNT ne bi mogel trditi, da se intervenient ni mogel prepričati o obstoju in natančnem obsegu varstva prejšnjih pravic, ki so bile predložene v podporo ugovoru. Ugotoviti je treba, da dopustnost listin na stopnji pritožbenega postopka nima škodljivega vpliva na pravice do obrambe intervenienta v postopku pred UUNT ali na načelo razpolaganja strank z enakimi pravnimi sredstvi.

67 Med drugim UUNT s trditvijo, da bi bil postopek registracije znamk Skupnosti veliko daljši, če bi stranke lahko prvič predložile dejanske in pravne elemente šele pred odborom za pritožbe, v tem primeru ne bi uspel. Nasprotno pa je dejstvo, da je zavrnil dodatne dokaze, predložene odboru za pritožbe, povzročilo podaljšanje tega postopka (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi Hi-FOCuS, točka 42).

68 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe, s tem ko ni upošteval vseh dokazov, ki mu jih je predložila tožeča stranka v roku, ki ga določa člen 59 Uredbe št. 40/94, kršil člen 74 Uredbe št. 40/94 (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi Hi-FOCuS, točka 43).

69 Vendar je treba preučiti posledice, ki morajo izhajati iz te napačne uporabe prava. Dejansko po ustaljeni sodni praksi nepravilnost postopka ne pomeni razveljavitve odločbe delno ali v celoti, če velja, da bi ob neobstoju te nepravilnosti vsebina izpodbijane odločbe lahko bila drugačna (sodbi Sodišča z dne 29. oktobra 1980

v združenih zadevah Van Landewyck in drugi proti Komisiji, od 209/78 do 215/78 in 218/78, Recueil, str. 2111, točka 47, in z dne 23. aprila 1986 v zadevi Bernardi proti Parlamentu, 150/84, Recueil, str. 1375, točka 28; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 6. julija 2000 v zadevi Volkswagen proti Komisiji, T-62/98, Recueil, str. II-2707, točka 283, in z dne 5. aprila 2006 v zadevi Degussa proti Komisiji, T-279/02, ZOdl., II-897, točka 416). Enako iz povezanih odstavkov člena 63(2) in 63(3) Uredbe št. 40/94 izhaja, da je razveljavitev in sprememba odločbe odbora za pritožbe mogoča le, če ta odločba vsebuje materialne ali procesno pravne nepravilnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46).

70 V tem primeru naj ne bi bilo izključeno, da lahko dokazi, katerih obravnavanje je odbor za pritožbe neupravičeno zavrnil, spremenijo vsebino izpodbijane odločbe. Nanašajo se na referenčno obdobje – od 23. julija 1996 do 23. julija 2001 –, medtem ko je oddelek za ugovore zavrnil ugovor zlasti, ker naj bi se med predloženimi dokazi ena sama nalepka z datumom iz leta 2000 nanašala na referenčno obdobje. Zato Sodišče prve stopnje ne more nadomestiti UUNT pri presoji zadevnih dokazov.

71 Ob upoštevanju povedanega je treba razveljaviti izpodbijano odločbo, ne da bi bilo treba presojati preostale tožbene razloge niti upoštevati zahteve tožeče stranke po pridobivanju dokazov. Sodišče prve stopnje navaja, da tožeča stranka ne navaja razloga, zaradi katerega ni mogla predložiti zadevnih dokazov, in bi bila potrebna intervencija Sodišča prve stopnje.

**Stroški**

72 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s členom 87(4), tretji

pododstavek, poslovnika lahko Sodišče prve stopnje odredi, naj intervenient nosi svoje stroške.

73 V tem primeru UUNT in intervenient s tožbenimi predlogi nista uspela. Vendar tožeča stranka ni zahtevala, naj se UUNT in intervenientu naloži plačilo stroškov.

74 Zato se odredi, naj vsaka stranka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

**1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 9. julija 2003 (zadeva R 57/2003-2) se razveljavi.**

**2. Zahteva tožeče stranke, La Baronie de Turis, Cooperativa Valenciana, za zavrnitev registracije prijavljene znamke Skupnosti se kot nedopustna zavrže.**

**3. Zahteva intervenienta, Baron Philipp de Rothschild SA, naj se ugovor, kolikor temelji na členu 8(4) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, razglasi za nedopustnega, se zavrne.**

**4. V preostalem se tožba zavrne.**

**5. Vsaka stranka nosi svoje stroške.**

Cooke García-Valdecasas Trstenjak

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. julija 2006.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon R. García-Valdecasas