Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
MACIEJA SZPUNARA
od 13. siječnja 2016.[1]

Predmet C-597/14 P

Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM)
protiv

Xaviera Graua Ferrera

„Žalba – Žig Zajednice – Prigovor nositelja ranijeg žiga – Dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite ranijeg žiga – Uzimanje u obzir od strane žalbenog vijeća nepravodobno podnesenog dokaza – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 74. stavak 2. – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 50. stavak 1. treći podstavak“

I – **Uvod**

1. Svojom žalbom Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) (OHIM) zatražio je ukidanje presude Općeg suda od 24. listopada 2014., Grau Ferrer/OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va)[2], kojom je Opći sud usvojio tužbu za poništenje odluke četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a koja se odnosi na postupak povodom prigovora između, s jedne strane, X. Graua Ferrera i, s druge strane, J. C. Rubija Ferrera i A. Rubija Ferrera[3].

2. Tom tužbom se osobito propituje važan postupovni aspekt OHIM-ove prakse, a to je opseg diskrecijske ovlasti žalbenih vijeća u slučaju prihvaćanja, primjenom članka 76. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 207/2009, nepravodobno podnesenog dokaza[4].

3. Ta problematika, kojom se Sud već imao priliku baviti[5], i dalje izaziva raspravu u pogledu sudske prakse i normi.

1 — Izvorni jezik: francuski

2 — T-543/12, EU:T:2014:911, u daljnjem tekstu: pobijana presuda

3 — Odluka od 11. listopada 2012. (spojeni predmeti R-274/2011-4 i R-520/2011-4, u daljnjem tekstu: sporna odluka)

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

5 — Presude OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); New Yorker SHK Jeans/OHIM (C-621/11 P, EU:C:2013:484); Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); Centrotherm Systemtechnik/OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593); Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628); Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

II – **Pravni okvir**

A – *Uredba br. 207/2009*

4. Članak 41. stavak 3. Uredbe br. 207/2009, koji se bavi podnošenjem prigovora na registraciju žiga Zajednice, određuje:

„Prigovor se mora podnijeti u pisanom obliku i mora sadržavati razloge na kojima se temelji. [...] U roku koji odredi [OHIM], podnositelj prigovora može podnijeti činjenice, dokaze i argumente koji podupiru razloge za prigovor."

5. Članak 76. stavak 2. te uredbe određuje:

„[OHIM] ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele."

B – *Uredba br. 2868/95*

6. Članak 15. stavak 2. Uredbe (EZ) br. 2868/95[6] predviđa:

„Prigovor sadržava:

[...]

(b) jasnu identifikaciju ranijeg žiga ili ranijeg prava na kojima se prigovor temelji, i to:

   i. [...] naznaku broja spisa ili registarskog broja ranijeg žiga, naznaku da je raniji žig registriran ili naznaku prijave za registraciju, kao i država članica, uključujući, ako je primjenjivo, zemlje Beneluksa u kojima ili za koje je raniji žig zaštićen ili, ako je primjenjivo, naznaku da se radi o žigu Zajednice;

[...]

(e) prikaz ranijeg žiga kako je registriran ili kako je za njega podnesena prijava; ako je raniji žig u boji, prikaz je u boji;

[...]"

7. Pravilo 19. te uredbe određuje:

„1. Ured daje podnositelju prigovora mogućnost da predoči činjenice, dokaze i argumente koji će poduprijeti njegov prigovor [...] u roku koji odredi Ured, a koji ne može biti kraći od 2 mjeseca, računajući od dana kada se smatra da počinje postupak povodom prigovora [...]

6 — Uredba Komisije od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice, kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. (SL L 172, str. 4.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 2868/95).

2. U roku iz stavka 1. podnositelj prigovora također podnosi dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njegova ranijeg znaka ili ranijeg prava, kao i dokaz o njegovoj ovlaštenosti da podnese prigovor. Podnositelj prigovora osobito osigurava sljedeće dokaze:

   (a) ako se prigovor temelji na žigu koji nije žig Zajednice, dokaz da je za njega podnesena prijava ili dokaz o registraciji, podnoseći:

   [...]

      ii. ako je žig registriran, presliku odgovarajuće potvrde o registraciji i, ovisno o slučaju, potvrdu o zadnjem produljenju registracije kojom se dokazuje da razdoblje zaštite žiga traje dulje od vremenskog roka iz stavka 1. i svako produljenje tog razdoblja ili jednakovrijedne dokumente koje je izdalo tijelo pred kojim je žig registriran;

[...]"

8. Pravilo 20. stavak 1. iste uredbe određuje:

„Ako do isteka roka navedenog u pravilu 19. stavku 1. podnositelj prigovora nije dokazao postojanje, valjanost i opseg zaštite ranijeg žiga ili ranijeg prava [...] prijava se odbacuje kao neosnovana."

9. Pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Uredbe br. 2868/95 određuje:

„Ako je žalba uložena protiv odluke Odjela za prigovore, žalbeno vijeće ograničuje svoje ispitivanje žalbe na činjenice i dokaze podnesene u roku koji odredi Odjel za prigovore sukladno s Uredbom i ovim pravilima, osim ako žalbeno vijeće smatra da se u obzir trebaju uzeti dodatne i dopunske činjenice i dokazi sukladno s člankom [76.] stavkom 2. Uredbe [br. 207/2009]."

III – **Okolnosti spora**

10. J. C. Rubio Ferrer i A. Rubio Ferrer su 23. listopada 2008. OHIM-u podnijeli zahtjev za registraciju žiga Zajednice koji se sastoji od figurativnog znaka koji sadrži verbalne elemente „Bugui va" za određene proizvode i usluge iz razreda 31., 35. i 39. Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena (u daljnjem tekstu: Nicanska klasifikacija).

11. X. Grau Ferrer je 10. kolovoza 2009. podnio prigovor protiv te registracije, navodeći dva ranija žiga, koja se oba sastoje od figurativnih znakova koji sadrže verbalni element „Bugui":

— španjolski žig br. 2600724, registriran za sve proizvode iz razreda 31 Nicanske klasifikacije i

— žig Zajednice br. 2087534, registriran za proizvode i usluge iz razreda 31, 32 i 39 Nicanske klasifikacije.

12. OHIM-ov Odjel za prigovore je 21. prosinca 2010. djelomično prihvatio prigovor.

13. S jedne strane odbio je prigovor koji se odnosi na španjolski žig, nakon što je utvrdio da tužitelj nije u propisanom roku dostavio dokument koji sadrži prikaz tog žiga te stoga ni dokaz o njegovu postojanju. S druge strane djelomično je usvojio prigovor koji se odnosi na žig Zajednice, uzimajući u obzir vjerojatnost dovođenja u zabludu sa žigom za koji je podnesena prijava za određene proizvode za koje je podnesena prijava.

14. Protiv te odluke podnesene su dvije žalbe 10. odnosno 14. veljače 2011., a to su učinili X. Grau Ferrer odnosno J. C. Rubio Ferrer i A. Rubio Ferrer.

15. Spornom odlukom četvrto žalbeno vijeće OHIM-a usvojilo je žalbu J. C. Rubija Ferrera i A. Rubija Ferrera, a odbilo žalbu X. Graua Ferrera.

16. Što se tiče prigovora koji se odnosi na španjolski žig, žalbeno vijeće potvrdilo je odluku Odjela za prigovore prema kojoj nije podnesen dokaz o postojanju tog žiga.

17. U pogledu prigovora koji se odnosi na žig Zajednice, ono je protivno Odjelu za prigovore smatralo da podneseni dokazi nisu bili dovoljni da bi se dokazalo da se taj žig stvarno upotrebljavao, na način kojim mu se ne mijenja razlikovni karakter. Posljedično, ono je poništilo odluku Odjela za prigovore i u cijelosti je odbilo prigovor koji je uputio X. Grau Ferrer.

IV – **Pobijana presuda**

18. X. Grau Ferrer je zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 18. prosinca 2012. podnio tužbu za poništenje sporne odluke.

19. U potporu toj tužbi istaknuo je tri tužbena razloga: kao prvo, povredu članaka 75. i 76. Uredbe br. 207/2009 kao i pravila 50. Uredbe br. 2868/95, kao drugo, pogrešnu ocjenu ozbiljne uporabe ranijeg žiga Zajednice i, kao treće, pogrešnu ocjenu vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

20. Opći sud je u točkama 17. do 52. pobijane presude usvojio prvi tužbeni razlog jer je, u pogledu prigovora koji se odnosi na španjolski žig, žalbeno vijeće propustilo izvršiti svoju diskrecijsku ovlast koja proizlazi iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95.

21. Opći sud je zaključio da je na žalbenom vijeću da uz obrazloženje odluči valja li uzeti u obzir dokaz o valjanosti ranijeg španjolskog žiga, iako je taj dokaz prvi put podnesen tek njemu i stoga nepravodoban.

22. Što se tiče posljedica te postupovne povrede, Opći sud je pojasnio da nije na njemu da po prvi put ispituje valja li uzeti u obzir nepravodoban dokaz o valjanosti ranijeg žiga, s obzirom na to da to treba ocijeniti žalbeno vijeće u okviru odluke koju donosi nakon poništenja sporne odluke.

23. Usto, Opći sud je također u točkama 72. do 88. pobijane presude usvojio treći dio drugog tužbenog razloga, nakon što je utvrdio da je, kada je riječ o prigovoru koji se odnosi na raniji žig Zajednice, dokaz o stvarnoj uporabi koji je X. Grau Ferrer podnio OHIM-u bio dovoljan jer se odnosio na znakove koji su globalno bili istovjetni tom ranijem žigu kakav je bio registriran.

24. Stoga je Opći sud poništio spornu odluku a da nije bilo potrebno ispitati treći tužbeni razlog.

V – **Zahtjevi stranaka**

25. OHIM svojom žalbom zahtijeva od Suda da ukine pobijanu presudu i, ako žalba bude usvojena, da odbije tužbu protiv sporne odluke ili, podredno, vrati predmet Općem sudu kao i da naloži X. Grauu Ferreru snošenje troškova. Druge stranke u postupku pred Općim sudom nisu podnijele očitovanja.

VI – **Analiza**

26. OHIM ističe tri žalbena razloga.

27. Prvi i drugi žalbeni razlog temelje se, s dva različita stajališta, na povredi odredaba kojima se žalbenom vijeću dodjeljuje ovlast prihvaćanja nepravodobno podnesenog dokaza, to jest članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95.

28. U svojoj analizi usredotočit ću se na ta dva žalbena razloga. Naime, treći žalbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009, treba, zbog razloga koje ću niže ukratko navesti odmah odbaciti kao nedopušten.

A – *Obrazloženje pobijane presude*

29. Najprije smatram da po službenoj dužnosti valja utvrditi pogrešku u obrazlaganju koju sadrži obrazloženje navedeno u točkama 43. do 46. pobijane presude, a o kojem govore prvi i drugi žalbeni razlog.

30. Te razloge je Opći sud naveo kao odgovor na OHIM-ov argument prema kojem žalbeno vijeće s pravom nije izvršilo svoju diskrecijsku ovlast u slučaju kada je nepravodobno podnesen dokaz potpuno nov i nije samo dopuna.

31. Opći sud je u tom pogledu zaključio da je žalbeno vijeće odbilo dokaz u pitanju „a da nije ispitalo je li riječ o novom ili dopunskom dokazu” (točka 43. pobijane presude) i da osim toga taj dokaz nije bio „potpuno nov” (točka 44. te presude). Nadalje je Opći sud zaključio da „štoviše, čak neovisno i o tome je li dokument u pitanju dodatan dokaz ili ne”, žalbeno vijeće ima diskrecijsku ovlast koja mu omogućuje da prihvati (točka 45.) ili odbije OHIM-ov argument prema kojem su novi dokazi isključeni iz te diskrecijske ovlasti (točka 46. spomenute presude).

32. Primjećujem da iz obrazloženja pobijane presude ne proizlazi jasno logičan slijed tih razloga.

33. Naime, Opći sud s jedne strane kritizira žalbeno vijeće jer je odbilo dokument u pitanju a da nije ispitalo je li on „nov ili dopunski” i primjećuje da spomenuti dokument nije bio „potpuno nov” (točke 43. i 44. pobijane presude). S druge pak strane Opći sud navodi da „štoviše”, to pitanje nije relevantno jer se navedene odredbe primjenjuju „neovisno o tome je li dokument u pitanju dodatan dokaz ili ne” i pokrivaju također „nove dokaze” (točke 45. i 46. spomenute presude).

34. Budući da su ta dva razloga proturječna, valja smatrati da je jedan od njih odlučujući, a drugi suvišan.

35. Naime, Opći sud je propustio jednoznačno odgovoriti na OHIM-ov argument prema kojem žalbena vijeća nemaju nikakvu diskrecijsku ovlast u slučaju novog dokaza i stoga je propustio objasniti sadržaj postupovnog pravila koje je namjeravao primijeniti.

36. Međutim, primjećujem da pogreška u obrazlaganju ne dovodi do ukidanja pobijane presude ako se čini da se njezina izreka temelji na drugim pravnim razlozima[7]. Prema mojem mišljenju u ovom je slučaju takva situacija[8].

7 — Presude Komisija/Sytraval i Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, t. 47.) kao i Biret International/Vijeće (C-93/02 P, EU:C:2003:517, t. 60.)

8 — Vidjeti t. 99. ovog mišljenja.

B – *Povreda članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95 (prvi i drugi žalbeni razlog)*

37. Svojim prvim žalbenim razlogom OHIM tvrdi da se Opći sud prilikom utvrđivanja toga je li nepravodobno podnesen dokaz „potpuno nov" oslonio na pogrešne kriterije (točke 43. i 44. pobijane presude). Svojim drugim žalbenim razlogom OHIM kritizira obrazloženje pobijane presude prema kojem je žalbeno vijeće imalo diskrecijsku ovlast koja mu je omogućila da prihvati nepravodobno podnesen dokaz, neovisno o činjenici je li on bio nov ili ne (točke 45. i 46. spomenute presude).

38. Predlažem da se izmijeni redoslijed tih žalbenih razloga i da se na prvom mjestu ispita pitanje imaju li žalbena vijeća u postupcima povodom prigovora diskrecijsku ovlast prilikom uzimanja u obzir potpuno novih dokaza.

1. Podsjetnik sudske prakse

39. Rasprava povodom prvog i drugog žalbenog razloga odnosi se u bitnome na tumačenje presude OHIM/Kaul [9] i sudske prakse koja proizlazi iz nje.

40. U toj je presudi Sud presudio da iz odredbe članka 74. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 40/94 [10], trenutačno sadržane u članku 76. stavku 2. Uredbe br. 207/2009, proizlazi da je u pravilu, i ako ne postoji suprotna odredba, moguće da stranke i nakon isteka određenih rokova iskazuju činjenice i podnose dokaze na temelju spomenute uredbe [11].

41. Tom odredbom se stranci ne dodjeljuje bezuvjetno pravo, već se OHIM-u daje široka diskrecijska ovlast, koju je on dužan izvršiti vodeći računa o relevantnosti dokaza s jedne strane i fazi postupka te drugim okolnostima vezanima uz njegovo podnošenje s druge strane [12].

42. Neizvršavanje te diskrecijske ovlasti na učinkovit i objektivan način s obrazloženjem nepravilnost je koja može dovesti do poništenja odluke [13].

43. Članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 primjenjuje se na sve postupke u okviru OHIM-a.

44. Iz toga proizlazi da žalbena vijeća OHIM-a načelno nisu vezana rokovima određenima tijekom prvostupanjskog postupka i da na temelju svoje diskrecijske ovlasti predviđene člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 mogu prihvatiti naknadno podnesene dokaze, pod uvjetom da spomenutu ovlast izvršavaju na učinkovit i objektivan način s obrazloženjem.

45. Što se tiče postupaka povodom prigovora, takav zaključak izričito proizlazi iz pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95, prema kojem žalbeno vijeće ograničuje svoje ispitivanje žalbe na činjenice i dokaze podnesene u roku određenom u prvostupanjskom postupku, osim ako žalbeno vijeće smatra da se u obzir trebaju uzeti „dodatne i dopunske" [14] činjenice i dokazi u skladu s člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162

10 — Uredba Vijeća od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL L 11, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

11 — Presuda OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 42.)

12 — *Ibidem* (t. 43. i 44.)

13 — Vidjeti osobito presudu Centrotherm Systemtechnik/OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 110. i 111.).

14 — Taj izričaj se značajno razlikuje u jezičnim verzijama Uredbe, vidjeti osobito bilješku na dnu stranice 26. ovog mišljenja.

46. Presuda OHIM/Kaul [15] ne bavi se pitanjem može li žalbeno vijeće također prihvatiti dokaze podnesene nakon isteka roka kada su oni prvi podneseni dokaz, u smislu da u određenom roku nije podnesen nijedan relevantan dokaz.

47. Sud je to pitanje ispitao u predmetima koji se s jedne strane odnose na dokaz o uporabi žiga i s druge strane na dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite.

48. Što se tiče uporabe, Sud je u presudi New Yorker SHK Jeans/OHIM [16] presudio da u slučaju kada dokaz o uporabi predmetnog žiga ne bude podnesen u određenom roku, prigovor valja odbaciti po službenoj dužnosti. Suprotno tomu, kada su određeni relevantni dokazi o uporabi podneseni u tom roku, moguće je nepravodobno podnošenje dodatnih dokaza, što potpada pod diskrecijsku ovlast predviđenu člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009.

49. Sud je u presudama Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions i Centrotherm Systemtechnik/OHIM [17] isto tako tumačio članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, u pogledu podnošenja dokaza o uporabi žiga u okviru postupka opoziva. Sud je presudio da je izvršavanje predmetne diskrecijske ovlasti uvjetovano time je li riječ o dodatnim dokazima, koji su u određenom roku podneseni kao dopuna relevantnim dokazima.

50. Što se tiče dokaza o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite žiga, Sud je u presudama Rintisch/OHIM presudio da žalbeno vijeće OHIM-a raspolaže diskrecijskom ovlašću koja proizlazi iz pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95 kao i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 kako bi odlučio valja li voditi računa o „dodatnim i dopunskim" činjenicama i dokazima podnesenima nakon isteka roka [18].

51. Valja istaknuti da Sud što se tiče tog pitanja nije slijedio prijedlog nezavisne odvjetnice Sharpston u tim predmetima [19], koja je navela razlike između dokaza o uporabi s jedne strane i dokaza o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite žiga s druge strane. Za potonju kategoriju dokazni je prag predviđen pravilom 19. Uredbe br. 2868/95, koje među ostalim zahtijeva podnošenje dokaza o registraciji ranijeg žiga. Prema nezavisnoj odvjetnici Sharpston, kada je riječ o dokumentu koji se izričito određuje kao neophodan u okviru nekog prigovora, nema manevarskog prostora za diskusiju o tome je li zakašnjeli dokaz nov ili dodatan. Dokument koji svjedoči o registraciji ranijeg žiga se ni u kojem slučaju ne može prihvatiti u žalbenom dijelu postupka.

52. Premda je odbio taj pristup, Sud je ipak uzeo u obzir posebnost kategorije dokaza o kojoj je riječ, to jest činjenicu da je riječ o dokumentima navedenima u pravilu 19. stavku 2. točki (a) pod ii. Uredbe br. 2868/95.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, t. 27. do 30. i 34.

17 — U pogledu roka predviđenog pravilom 40. stavkom 5. drugom rečenicom Uredbe br. 2868/95 vidjeti presude Centrotherm Systemtechnik/centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) i Centrotherm Systemtechnik/OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, t. 33. i t. 34.), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, t. 32. i 33.) kao i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, t. 33. i 34.)

19 — Mišljenje nezavisne odvjetnice Sharpston u predmetima Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312) i C-122/12 P, EU:C:2013:313, t. 71. do 74.)

53. Sud je pojasnio da se za kategoriju dokaza o kojoj je riječ diskrecijska ovlast koja proizlazi iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 treba restriktivno izvršavati, zbog čega se ne može prihvatiti nepravodobno podnošenje dokaza, osim ako okolnosti opravdavaju zakašnjenje, a što treba dokazati zainteresirana osoba [20]. U tom pogledu Sud se ogradio od stajališta prema kojem se radi prihvaćanja dokaza na temelju primjene članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 ne zahtijeva opravdanje zakašnjenja [21].

2. Opseg diskrecijske ovlasti žalbenih vijeća u pogledu potpuno novog dokaza

54. Iz ustaljene sudske prakse u vezi s dokazom o uporabi ranijeg žiga proizlazi da članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 ne dopušta žalbenom vijeću uzeti u obzir potpuno nov dokaz koji je nepravodobno podnesen – ako u određenom roku nije podnesen nijedan relevantan dokaz.

55. Smatram da, kao što to u okviru ove žalbe tvrdi OHIM, valja jednako tumačiti dotičnu odredbu u dijelu koji se odnosi na postojanje, valjanost i opseg zaštite žiga.

56. Čini mi se da je takav pristup najprije opravdan strukturom relevantnih odredaba.

57. Naime, članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 sadržava u sustavu te uredbe horizontalno pravilo jer se primjenjuje neovisno o vrsti dotičnog postupka.

58. Ne vidim razlog zašto bi se trebala praviti razlika s obzirom na prirodu dokaza radi njegove primjene.

59. U tom pogledu prema mojem mišljenju nema značajne razlike između dokaza o uporabi žiga predviđenog pravilom 22. Uredbe br. 2868/95 i dokaza o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite žiga predviđenog pravilom 19. stavkom 2. iste uredbe.

60. Štoviše, čak postoji određeno preklapanje između tih dviju kategorija dokaza u pogledu dokaza o dobro poznatom žigu ili žigu koji ima ugled predviđenih spomenutim pravilom 19. stavkom 2. točkom (b) odnosno (c). Dokazi koji potvrđuju ugled žiga mogu biti istovjetni onima koji dokazuju uporabu žiga, što u potpunosti opravdava da se u odnosu na ta dva slučaja odnosi na isti način.

61. Usto, čini mi se da cilj te odredbe u potpunosti podupire ujednačeno tumačenje članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, neovisno o kategoriji dokaza.

62. Naime, dotična odredba ima dvostruki cilj. S jedne strane potiče stranke da poštuju rokove jer se, ako nepravodobno podnesu dokaz, izlažu riziku odbijanja. S druge strane njome se čuva OHIM-ova ovlast da vodi računa o relevantnom dokazu, iako je nepravodobno podnesen, u interesu pravne sigurnosti i dobre uprave [22].

63. Prilikom izvršavanja predmetne diskrecijske ovlasti, OHIM također treba poštovati dvostruku ulogu postupovnih rokova koji, s jedne strane, služe tomu da se osigura učinkovito vođenje postupaka i, s druge strane, omogućuju jamčenje poštovanja prava na obranu u *inter partes* postupcima.

64. Smatram da sva ta razmatranja isto tako vrijede za dokaz o uporabi žiga kao i za dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite.

20 — Vidjeti osobito presudu Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, t. 40. i 41.).

21 — Vidjeti osobito presudu Centrotherm Systemtechnik/OHIM (C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 117.).

22 — Vidjeti presudu OHIM/Kaul (C-29/05, EU:C:2007:162, t. 47. i 48.).

65. Naime, u tom bi pogledu sama mogućnost prihvaćanja novog dokaza o postojanju, valjanosti i opsegu ranijeg prava, u žalbenom dijelu postupka, u situaciji u kojoj u prvotno određenom roku u tu svrhu nije podnesen nijedan relevantan dokaz, u znatnoj mjeri oduzela strankama poticaj da poštuju taj rok.

66. Osim toga, prihvaćanje nepravodobno podnesenog dokaza u takvim okolnostima uzrokovalo bi znatnu neravnotežu između stranaka jer bi omogućilo podnositelju prigovora da u potpunosti odgodi raspravu o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njegova ranijeg prava do žalbenog dijela postupka.

67. Stoga se, prema mojem mišljenju, u žalbenom dijelu postupka ne bi smjelo prihvatiti potpuno nov dokaz, osim ako bi se time htjelo dovesti u pitanje sustav postupovnih rokova, koji među ostalim ima za cilj uspostaviti ravnotežu između stranaka.

68. Naposljetku valja ispitati je li takvo rješenje doista u skladu s načelima na kojima se temelje presude Rintisch/OHIM [23].

69. U tim je presudama Sud presudio da, što se tiče dokaza o valjanosti ranijeg žiga, žalbeno vijeće na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 raspolaže diskrecijskom ovlašću prilikom odlučivanja o tome valja li uzeti u obzir nepravodobno podnesene „nove i dodatne” činjenice i dokaze [24].

70. Odmah primjećujem da se verzija presuda Rintisch/OHIM [25] na jeziku postupka, engleskom jeziku, kao i većina drugih jezičnih verzija – osim, ako ne griješim, španjolske, francuske, rumunjske i finske – odnosi na činjenice i dokaze koji nisu „novi i dodatni”, već „dopunski i dodatni” [26].

71. Čini se da ta razlika dotičnih točaka presuda Rintisch/OHIM [27] između različitih jezičnih verzija, koja proizlazi iz same razlike jezičnih verzija pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95, stvara sumnju u pogledu toga dopušta li ta odredba žalbenim vijećima prihvatiti nepravodobno podnesen dokaz uključujući one koji su potpuno novi.

72. To, međutim, nije tako.

73. Prema ustaljenoj sudskoj praksi, formulacija korištena u jednoj od jezičnih verzija neke odredbe prava Unije ne može služiti kao jedini temelj za tumačenje te odredbe. Ako postoji razlika između različitih jezičnih verzija, odredba se mora ujednačeno tumačiti s obzirom na opću strukturu i cilj propisa kojeg je dio [28].

74. U ovom slučaju, pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Uredbe br. 2868/95, primjenjivo na postupak povodom prigovora, upućuje jedino na članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009. Stoga, kada je riječ o odredbi Provedbene uredbe, spomenuto pravilo 50. nije temelj predmetne diskrecijske ovlasti niti može proširiti opseg ovlasti koje žalbena vijeća izvršavaju na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

23 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

24 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628, t. 33.), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638, t. 32.) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639, t. 33.)

25 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

26 — Tako, primjerice, verzija na njemačkom jeziku („zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel“), engleskom („additional or supplementary facts and evidence“), talijanskom („fatti e prove ulteriori o complementari“), litavskom („papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai“) ili poljskom („dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody“)

27 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

28 — Presude Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, t. 18. i 19.) kao i Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, t. 74.)

75. Kao što sam već utvrdio, potonju odredbu treba ujednačeno tumačiti uzimajući u obzir njezin cilj i njezin kontekst, bez obzira na prirodu dokaza u pitanju.

76. Stoga razliku u jezičnim verzijama pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Uredbe br. 2868/95, a koja također utječe na dotične točke presuda Rintisch/OHIM [29], treba promatrati na način da se diskrecijska ovlast žalbenih vijeća koja proizlazi iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 odnosi samo na uzimanje u obzir dopunskih dokaza i ne proširuje se u slučaju kada u propisanom roku nije podnesen nijedan relevantan dokaz.

3. Primjena tog tumačenja na analizu drugog žalbenog razloga

77. Svojim drugim žalbenim razlogom OHIM tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava zbog toga što je u točkama 45. i 46. pobijane presude smatrao da žalbeno vijeće, na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, raspolaže diskrecijskom ovlašću i u pogledu novih dokaza.

78. Uzimajući u obzir moja prethodna razmatranja, takav OHIM-ov stav je utemeljen.

79. Posljedično, pobijana presuda sadrži pogrešku koja se tiče prava, zato što je Opći sud u točkama 45. i 46. te presude utvrdio da se predmetna diskrecijska ovlast izvršava neovisno o tome je li dokaz dodatan ili ne te se također odnosi i na nove dokaze.

80. Međutim, podsjećam da prema ustaljenoj sudskoj praksi, ako obrazloženje presude Općeg suda sadržava povredu prava Unije, ali je izreka osnovana iz drugih pravnih razloga, takva povreda nije takve prirode da podrazumijeva ukidanje presude [30].

81. U tom pogledu primjećujem da se Opći sud, prilikom prihvaćanja prvog tužbenog razloga prvostupanjske tužbe, nije oslonio samo na predmetno obrazloženje, već također na činjenicu da je žalbeno vijeće odbilo predmetni dokaz a da nije ispitalo može li ga se smatrati „dopunskim” (t. 43. pobijane presude).

82. Prema pristupu koji sam upravo izložio, žalbeno je vijeće trebalo u ovom slučaju, radi primjene članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, ispitati može li se nepravodobno podnesen dokaz smatrati dopunskim.

83. Time što je propustilo ispitati je li predmetni zakašnjeli dokaz dopunski, žalbeno vijeće povrijedilo je članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

84. Stoga se taj odgovarajući zaključak Općeg suda može potvrditi tim čisto pravnim razlogom, koji se može zamijeniti razlogom iz točke 43. pobijane presude.

4. Primjena tog tumačenja na analizu prvog žalbenog razloga

85. OHIM svojim prvim žalbenim razlogom tvrdi da se predmetni nepravodobno podnesen dokaz ne može smatrati dopunskim i da se Opći sud prilikom utvrđivanja suprotnog u točkama 43. i 44. pobijane presude oslonio na pogrešne kriterije.

29 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

30 — Presude Lestelle/Komisija (C-30/91 P, EU:C:1992:252, t. 28.) kao i FIAMM i dr./Vijeće i Komisija (C-120/06 P i C-121/06 P, EU:C:2008:476, t. 187.)

86. Iz pobijane presude proizlazi da je X. Grau Ferrer, podnositelj prigovora pred OHIM-om, u za to predviđenom roku dostavio potvrdu o registraciji svojeg španjolskog žiga, koja je bila nepotpuna jer nije sadržavala grafički prikaz žiga i spominjala je samo njegove boje. Predmetni crno-bijeli prikaz nalazio se u obrazloženju prigovora koji je podnesen Odjelu za prigovore. Potpuna službena potvrda s tim prikazom je, sa zakašnjenjem, podnesena žalbenom vijeću.

87. Opći sud je u točki 44. pobijane presude smatrao da službeni grafički prikaz, koji je prvi put podnesen pred žalbenim vijećem, nije bio „potpuno nov" s obzirom na to da se crno-bijeli prikaz nalazio u pismenima podnesenima Odjelu za prigovore i da su u nepotpunoj potvrdi navedene boje.

88. OHIM ističe da je grafički prikaz ranijeg žiga bitan element u okviru postupka povodom prigovora jer se samo njime može utvrditi točan predmet i opseg zaštite koju dodjeljuje raniji figurativni žig – bez takvog prikaza opseg zaštite tog žiga ne može se utvrditi na relevantan način.

89. U tom pogledu OHIM, po meni s pravom, navodi da se znak treba službeno utvrditi dokumentom izričito predviđenim pravilom 19. stavkom 2. točkom (a) pod ii. Uredbe br. 2868/95, u ovom slučaju potvrdom o registraciji.

90. Stoga se samo umetanje grafičkog prikaza u pismena podnesena OHIM-u ne može smatrati relevantnim dokazom, s obzirom na to da su u tom pogledu zahtijevani načini dokazivanja izričito propisani pravilom19. stavkom 2. Uredbe br. 2868/95.

91. Međutim, nije me uvjerila OHIM-ova teza prema kojoj se nepravodobno podnesen službeni grafički prikaz koji je podnesen kako bi dopunio nepotpunu potvrdu ni na koji način ne može smatrati dopunskim dokazom.

92. Doduše, može biti teško razlikovati prvotni dokaz u odnosu na dopunski dokaz kada je riječ o dokazima predviđenima pravilom 19. stavkom 2. Uredbe br. 2868/95.

93. Ipak, smatram da, kako bi žalbeno vijeće počelo izvršavati diskrecijsku ovlast koja proizlazi iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, dovoljno je da dotična stranka u propisanom roku dostavi određene dokaze relevantne za dokazivanje postojanja, valjanosti i opsega zaštite ranijeg prava, u skladu s pravilom 19. stavkom 2. Uredbe br. 2868/95, iako su ti dokazi nedovoljni da bi se dokazali svi ti elementi.

94. Taj pristup čini se koherentnim onomu koji je Sud usvojio u predmetima u kojima su donesene presude Rintisch/OHIM [31], u kojima je podnositelj prigovora dostavio potvrdu o registraciji ranijeg žiga, ali je dokaz o njezinu obnavljanju priložio tek u žalbenom dijelu postupka, zbog čega je dokaz o valjanosti žiga nepravodobno podnesen.

95. Ta hipoteza također obuhvaća slučaj iz sudske prakse Općeg suda u kojem podnositelj prigovora dostavlja potvrdu o registraciji, ali je propušta u propisanom roku upotpuniti dokazom o prijenosu vlasništva, zbog čega je dokaz o nositelju ranijeg prava podnesen nakon isteka roka [32].

31 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

32 — Vidjeti presudu You-View.tv/OHIM – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

96. Naime i sam OHIM priznaje da se i dokaz koji je nepotpun jer sadržava samo elemente iz pravila 19. stavka 2. Uredbe br. 2868/95, kao što su valjanost, opseg zaštite žiga ili pravo na podnošenje prigovora, može smatrati relevantnim. Naime, OHIM u svojoj žalbi primjećuje da su u činjenicama u presudama Rintisch/OHIM [33] potvrde o registraciji podnesene u propisanom roku bile relevantne, ako ništa barem radi utvrđivanja ranijeg žiga i dokazivanja opsega njegove zaštite, iako valjanost tog žiga nije bila dokazana.

97. Prema mojem mišljenju, ta analiza koja se odnosi na nedostatan, iako relevantan, dokaz također vrijedi u slučaju kao što je ovaj, kada je podnositelj prigovora podnio nepotpunu potvrdu o registraciji koja nije sadržavala grafički prikaz žiga, zbog čega se relevantnost dokaza ograničava na postojanje ranijeg žiga, njegov verbalni element, nositelja ranijeg žiga, ali predmet i opseg zaštite nisu dokazani na precizan i relevantan način.

98. To rasuđivanje, koje se može zamijeniti za pogrešno obrazloženje pobijane presude koje OHIM kritizira, dovodi do zaključka da je Opći sud u točki 40. pobijane presude s pravom smatrao da žalbeno vijeće nije moglo odbiti predmetni dokaz a da nije ispitalo može li ga se smatrati dopunskim, i ako da, može li ga se naknadno prihvatiti primjenom članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

5. Međuzaključak

99. Iz prethodnih razmatranja proizlazi da, iako je rasuđivanje u točkama 43. do 46. pobijane presude pogrešno, treba potvrditi zaključak Općeg suda u točki 40. te presude prema kojem je žalbeno vijeće počinilo pogrešku u primjeni članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.

100. Stoga predlažem da se prvi i drugi žalbeni razlog odbiju.

C – *Povreda članka 15. stavka 1. podstavka 2. točke (a) Uredbe br. 207/2009 (treći žalbeni razlog)*

101. Na temelju članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009, uporabom žiga Zajednice smatra se njegova uporaba u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran.

102. Time što se tom odredbom ne zahtijeva stroga usklađenost između upotrebljavanog oblika i onog registriranoga, njome se omogućuje nositelju žiga da na znaku, prilikom njegove komercijalne uporabe, učini izmjene koje omogućuju bolju prilagodbu potrebama tržišta u razvoju a da ne mijenja njegov razlikovni karakter [34].

103. Opći sud je, primjenom te odredbe u svojoj analizi drugog tužbenog razloga u prvostupanjskom postupku, u točkama 82. do 86. pobijane presude presudio da znakovi koje je X. Grau Ferrer koristio kako bi dokazao ozbiljnu uporabu ranijeg žiga Zajednice nisu izmijenili njegov razlikovni karakter, s obzirom na to da su predmetne razlike bile „zanemarive varijacije” ili „sadržavale vrlo malo razlika” i da su upotrebljavani znakovi bili „općenito istovjetni” žigu kako je registriran.

104. OHIM tvrdi da je Opći sud u primjeni te odredbe u točkama 83. do 85. pobijane presude počinio pogrešku koja se tiče prava zato što je određene elemente uspoređenih znakova okvalificirao kao zanemarive, zato što nije ispitao implicira li izmjena pojedinačnih dijelova opću promjenu registriranog žiga i zato što nije napravio opću ocjenu upotrebljavanih znakova.

33 — Presude Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628), Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638) i Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639)

34 — Vidjeti presudu Specsavers International Healthcare i dr. (C-252/12, EU:C:2013:497, t. 29.). Vidjeti analogijom presudu Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, t. 21. i 22.).

105. Primjećujem da su utvrđenja u točkama 83. do 85. pobijane presude u kojima je Općі sud usporedio dojam koji sveukupno ostavlja svaki od upotrijebljenih znakova s onim registriranog žiga, vodeći računa o razlikovnim elementima, činjenične ocjene.

106. OHIM-ova argumentacija stoga je nedopuštena jer se njome traži da Sud ocjenu činjenica koju je dao Općі sud zamijeni svojom a da pritom ne navodi da je došlo do iskrivljavanja činjenica i dokaza [35].

107. Druga stvar bila bi u slučaju da se može smatrati da Općі sud, premda je podsjetio na zahtjev da se ocjena znakova temelji na sveukupnom dojmu, u stvarnosti nije učinio općenitu ocjenu [36].

108. Ta situacija se mora strogo tumačiti kako bi se zadržao koristan učinak članka 58. stavka 1. Statuta Suda Europske unije, koji ne dopušta sankcioniranje Općeg suda na području njegove suverene ocjene činjenica.

109. Priznajem da je, gledajući znakove prikazane u točki 66. pobijane presude, a koji su niže umetnuti, moguće zapitati se je li točan zaključak koji je Općі sud donio u točki 86. pobijane presude, prema kojem su upotrijebljeni znakovi „općenito istovjetni" registriranom žigu:

Upotrijebljeni znakovi	Žig Zajednice
	

110. Po meni, ne preostaje nego zaključiti da OHIM-ovi argumenti ne dovode do zaključka da Općі sud, unatoč izričitom tekstu pobijane presude, u biti nije učinio opću analizu znakova s obzirom na njihov sveukupni dojam, a što bi mogla biti pogreška koja se tiče prava.

111. Ispitivanje koje je učinio Općі sud u vezi s time mijenjaju li varijacije registriranog žiga njegov razlikovni karakter ne može se smatrati tumačenjem prava i stoga se ne može dovesti u pitanje u okviru žalbenog postupka a da se ne zadire u nadležnost Općeg suda da utvrdi činjenice.

112. Posljedično predlažem da se treći žalbeni razlog odbije kao nedopušten i da se stoga žalba odbije u cijelosti.

113. Budući da OHIM nije uspio u svojim žalbenim razlozima i da druge stranke postupka pred Općim sudom nisu podnijele očitovanja, predlažem da se na temelju članka 184. stavka 1. i članka 138. stavka 1. Poslovnika Suda OHIM-u naloži snošenje vlastitih troškova.

VII – **Zaključak**

114. S obzirom na prethodno navedeno, predlažem Sudu da odbije žalbu i naloži Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajn) snošenje troškova.

35 — Vidjeti osobito presude Rossi/OHIM (C-214/05 P, EU:C:2006:494, t. 26.) i Alcon/OHIM (C-412/05 P, EU:C:2007:252, t. 71.).

36 — Presuda OHIM/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, t. 37. do 43.)