Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 15. julija 2015 *

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti TVR ITALIA — Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja besedna znamka Skupnosti TVR — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Postopek razveljavitve — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 — Člen 15(1) Uredbe št. 207/2009“

V zadevi T-398/13,

TVR Automotive Ltd, s sedežem v Whiteleyju (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata A. von Mühlendahl in H. Hartwig, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki so ga sprva zastopali G. Schneider in S. Hanne, nato J. Crespo Carillo, agenti,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je bila

TVR Italia Srl s sedežem v Canosi (Italija), ki jo zastopa F. Caricato, odvetnik,

intervenientka,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 14. maja 2013 (zadeva R 823/2011-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med Muadib Beteiligung GmbH in TVR Italia Srl,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Prek, predsednik, I. Labucka, sodnica, in V. Kreuschitz (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: L. Grzegorczyk, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. avgusta 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. januarja 2014,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 14. januarja 2014,

na podlagi obravnave z dne 3. marca 2015

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba TVR Italia Srl, je 19. februarja 2007 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 12, 25 in 37 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

— razred 12: „Avtomobili; športni avtomobili; tovornjaki; mopedi; motorna kolesa; kolesa; tricikli; pnevmatike in zračnice za vozila in motorna vozila na splošno; traktorji; avtobusi; vozila in motorna vozila; letala; helikopterji; jadralna letala; čolni; čolniči; ladje; vozila za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; helikopterji; motorji za kopenska vozila; komponente dvokoles, motornih koles, mopedov in motornih vozil; deli čolnov in letal“;

— razred 25: „Moška, ženska in otroška oblačila na splošno, vključno z usnjenimi oblačili; moške srajce; bluze; ženska krila; obleke; suknjiči; hlače; kratke hlače; volnene jopice; moške srajce s kratkimi rokavi; pižame; damske nogavice; majice; stezniki; naramnice; spodnje hlače, oprijete; modrčki; kopalne hlačke; klobuki; ovratne rute; kravate; dežni plašči; površniki; plašči; kopalne obleke; trenirke; anoraki; smučarske hlače; pasovi; krzneni plašči; šali; rokavice; domače halje; obutev na splošno, vključno z natikači, čevlji, športno obutvijo, škornji in sandali“;

— razred 37: „Dejavnost na področju konstrukcij in popravil, posebno na mehanskem in avtomobilističnem področju“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu blagovnih znamk* št. 4/2008 z dne 28. januarja 2008.

5 Družba Muadib Beteiligung GmbH je 25. aprila 2008 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 41(1) Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, in sicer za vse proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj.

6 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b), (4) in (5) Uredbe št. 207/2009).

7 Ugovor je med drugim temeljil, po eni strani, na prejšnji besedni znamki Skupnosti TVR, ki je bila registrirana 14. aprila 1998 pod številko 61 283 za „motorna vozila in njihove dele“ iz razreda 12, in, po drugi strani, na prejšnji besedni znamki TVR, ki je bila registrirana v Združenem kraljestvu 27. februarja 2004 pod številko 2343460 za proizvode in storitve iz razredov 9, 11, 25 in 41 (v nadaljevanju: prejšnja britanska znamka).

8 Na podlagi zahteve intervenientke, naj družba Muadib Beteiligung predloži dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti v smislu člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009, je ta v dokaz predložila več dokumentov v obliki pisnega pričevanja gospe H., odvetnice za področje prava znamk pri družbi Marks & Clerk in pravne zastopnice družbe Muadib Beteiligung v okviru postopka z ugovorom.

9 Oddelek za ugovore je 21. septembra 2010 delno ugodil ugovoru, delno pa ga je zavrnil. Prvič, oddelek za ugovore je ugodil ugovoru, saj je ocenil, da je družba Muadib Beteiligung predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti za „športne avtomobile in njihove dele“ iz razreda 12. Drugič, ob upoštevanju teh proizvodov ter proizvodov in storitev, ki jih zajema prejšnja britanska znamka, je oddelek za ugovore ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama v zvezi s proizvodi in storitvami iz razredov 12, 25 in 37, razen proizvodov „tovornjaki“, „traktorji“, „avtobusi“, „mopedi“, „kolesa“, „tricikli“, „letala“, „helikopterji“, „jadralna letal“, „čolni“, „čolniči“, „ladje“, „vozila za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“, „komponente dvokoles, mopedov“ in „deli čolnov in letal“ iz razreda 12. Tretjič, oddelek za ugovore je zavrnil razloge za ugovor, ki so se nanašali na člen 8(4) in (5) Uredbe št. 207/2009. Četrtič, zavrnil je prijavo znamke Skupnosti „za zgoraj navedene proizvode in storitve“ in jo sprejel za druge „proizvode [iz] razreda 12“.

10 Intervenientka je 14. aprila 2011 pri UUNT na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je oddelek zavrnil prijavo za registracijo.

11 Intervenientka je 17. aprila 2011 pri UUNT na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za razveljavitev prejšnje znamke Skupnosti za vse proizvode iz razreda 12, ki jih zajema ta znamka.

12 Intervenientka je 25. maja 2011 predlagala, naj se postopek z ugovorom pred odborom za pritožbe prekine do izdaje odločbe o zahtevi za razveljavitev.

13 Družba Muadib Beteiligung je 15. julija 2011 predstavila stališča glede pritožbe in zahteve za razveljavitev, ki ji je nasprotovala.

14 Odbor za pritožbe je 26. oktobra 2011odločil, da prekine postopek z ugovorom do izdaje odločbe o zahtevi za razveljavitev.

15 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 8. maja 2012 zavrnil zahtevo za razveljavitev z obrazložitvijo, da je družba Muadib Beteiligung predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti za obdobje od 17. maja 2006 do 16. maja 2011.

16 Intervenientka je 13. julija 2012 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

17 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 9. oktobra 2012 zavrgel pritožbo kot nedopustno, ker je bila prepozna.

18 UUNT je 1. marca 2013 obvestil stranke, da postopek z ugovorom ni več prekinjen in da se navedeni postopek nadaljuje.

19 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 14. maja 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), o kateri je bila družba Muadib Beteiligung obveščena 23. maja 2013, v celoti ugodil pritožbi, razveljavil odločbo oddelka za ugovore in v celoti zavrnil ugovor. V podporo svoji odločitvi je odbor za pritožbe v bistvenem upošteval, da po eni strani za obdobje od 28. januarja 2003 do 27. januarja 2008 družba Muadib Beteiligung ni predložila dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti (točke od 16 do 31 izpodbijane odločbe) ali prejšnje britanske znamke (točka 32 izpodbijane odločbe), po drugi strani pa je bilo treba ugovor zavrniti v delu, v katerem je temeljil členu 8(4) Uredbe št. 207/2009 (točke od 33 do 39 izpodbijane odločbe).

20 Na podlagi več prenosov je tožeča stranka, družba TVR Automotive Ltd, pridobila lastništvo prejšnje znamke Skupnosti in prejšnje britanske znamke, katerih prejšnji imetnik je bila družba Muadib Beteiligung. Tako je z datumom 1. avgust 2013 tožeča stranka navedena v zbirki podatkov UUNT in v zbirki podatkov United Kingdom Intellectual Property Office (urad Združenega kraljestva za intelektualno lastnino) kot imetnik prejšnje znamke Skupnosti in prejšnje britanske znamke.

Predlogi strank

21 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— zavrne pritožbo intervenientke zoper odločbo oddelka za ugovore;

— UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.

22 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil ugovor zaradi neuporabe prejšnje britanske znamke;

— v preostalem delu tožbo zavrne.

23 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— zavrne tožbo in potrdi izpodbijano odločbo;

— dovoli registracijo prijavljene znamke;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali v postopku pred UUNT.

Pravo

Dopustnost

Spoštovanje roka za vložitev tožbe

24 Najprej je treba zavrniti trditev intervenientke, v skladu s katero naj bi bila ta tožba vložena prepozno.

25 V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, da je v obravnavani zadevi na podlagi člena 65(5) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 58(1)(a) in (b) Poslovnika Splošnega sodišča po vročitvi izpodbijane odločbe družbi Muadib Beteiligung 23. maja 2013 dvomesečni rok za vložitev tožbe, podaljšan za dodatni rok zaradi oddaljenosti za enkratno obdobje desetih dni iz člena 60 Poslovnika, ki se v nasprotju s tem, kar navaja intervenientka, uporabi za vsako tožečo stranko ne glede na njen sedež, iztekel 2. avgusta 2013. Iz tega izhaja, da je bil pri vložitvi tožbe, ki je bila vložena 2. avgusta 2013 po telefaksu, pri čemer je bil original tožbe vložen 5. avgusta 2013, spoštovan navedeni rok.

Procesno upravičenje tožeče stranke

26 V delu, v katerem je intervenientka izpodbijala procesno upravičenje tožeče stranke, češ da naj ne bi dokazala, da je imetnica prejšnjih znamk, je treba poudariti, da je tožeča stranka po eni strani predložila izpiske iz podatkovne zbirke UUNT CTM-online z datumom 1. avgust 2013, v kateri je navedena kot imetnica prejšnje znamke Skupnosti, po drugi strani pa izpiske iz podatkovne zbirke United Kingdom Intellectual Property Office z istega dne, v kateri je navedena kot imetnica prejšnje britanske znamke in ki izkazuje prenos te znamke z dne 17. oktobra 2011 in 3. maja 2013 zaradi prenosa lastnine, povezanega s prenosom pravic – najprej med družbo Muadib Beteiligung in družbo TVR GmbH, nato pa med slednjo in tožečo stranko.

27 Nedoločno in nepodprto oporekanje intervenientke tem prenosom lastnine na prejšnjih znamkah ne more omajati dokazne vrednosti zgoraj navedenih dokumentov.

28 Glede na to intervenientka s trditvijo, v skladu s katero naj bi bila kot „italijanska podružnica“ prava naslednica nekdanje matične družbe s sedežem v Združenem kraljestvu, TVR Engineering Ltd, ne more uspeti. Dokumenti, ki jih je intervenientka predložila v podporo tej trditvi, kažejo zgolj to, da je imela navedena matična družba le 24-odstotni delež kapitala te podružnice, iz tega pa ne izhaja nikakršen indic o pravnem nasledstvu med tema družbama ali o partnerstvu med njima, katerega namen bi bila dodelitev izključne distribucije športnih avtomobilov, ki nosijo znamko TVR, navedeni podružnici.

29 V teh okoliščinah je treba trditev intervenientke, v skladu s katero naj tožeča stranka ne bi imela procesnega upravičenja, ker ni imetnica predhodnih znamk, zavrniti.

30 Iz vseh zgornjih preudarkov izhaja, da je ta tožba dopustna.

Utemeljenost

31 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe Sveta št. 207/2009, drugi pa na kršitev načela pravnomočnosti oziroma *ne bis in idem* in pravila *venire contra factum proprium* ter na kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1) iste uredbe.

Prvi tožbeni razlog

32 Tožeča stranka v okviru prvega tožbenega razloga navaja kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe Sveta št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe ugovor, ki je temeljil na prejšnji britanska znamki, zavrnil zaradi njene neuporabe, čeprav dokaz o resni in dejanski uporabi ni bil zahtevan in poleg tega tudi ni mogel biti zahtevan. UUNT se pridružuje trditvam tožeče stranke in prav tako meni, da bi bilo treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi. Intervenientka pa meni, da odbor za pritožbe pri svoji ugotovitvi, da je šlo za neuporabo „znamke“ tožeče stranke, ni upošteval prejšnje britanske znamke. Izpodbijana odločba naj bi se nanašala na presojo neobstoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Skupnosti in naj bi se šele na koncu te analize sklicevala na prejšnjo britansko znamko, da bi analizo po analogiji uporabila za to znamko. Poleg tega naj bi, čeprav se za slednjo znamko obdobje petih let iz člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 še ni izteklo, predloženi dokazi izkazovali jasen namen tožeče stranke, da te znamke ne uporablja, ter dejstvo, da ne posluje.

33 V zvezi s tem zadostuje ugotovitev, da je odbor za pritožbe v točki 32 izpodbijane odločbe ugovor, ki je temeljil na prejšnji britanski znamki, dejansko zavrnil zaradi njene nezadostne uporabe, pri čemer se je smiselno skliceval na presojo dokazov, predloženih zaradi ugotovitve uporabe prejšnje znamke Skupnosti (točke od 25 do 31 izpodbijane odločbe). Vendar, kot upravičeno navajata tožeča stranka in UUNT, intervenientka med postopkom pred UUNT ni zahtevala dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje britanske znamke in do tega tudi ni bila upravičena (glej v tem smislu sklep z dne 30. maja 2013, Wohlfahrt/UUNT, C-357/12 P, EU:C:2013:356, točki 30 in 31). Ker je bila prejšnja britanska znamka registrirana 27. februarja 2004, se petletni rok iz člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 v povezavi členom 15(1) iste uredbe na dan objave prijave znamke Skupnosti 28. januarja 2008 še ni iztekel. Zato je oddelek za ugovore v svoji odločbi pravilno omejil svojo presojo na dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti.

34 Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe ne bi smel zaključiti, da je treba ugovor zavrniti na podlagi morebitne nezadostne uporabe prejšnje britanske znamke.

35 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi.

Drugi tožbeni razlog

36 Tožeča stranka v okviru drugega tožbenega razloga odboru za pritožbe očita, da je kršil načelo pravnomočnosti oziroma *ne bis in idem* in pravilo *venire contra factum proprium* ter člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1) iste uredbe. Po eni strani bi oddelek za izbris zagotovo odločil v njeno korist glede vprašanja o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti v obdobju od maja 2006 do maja 2011 ali vsaj v obdobju od maja 2006 do januarja 2008. Tako naj odbor za pritožbe ne bi bil pristojen za novo presojo istih dokazov, ampak bi moral zahtevo intervenientke o dokazu uporabe zavreči kot nedopustno. Po drugi strani naj bi odbor za pritožbe napačno štel, da se navedena znamka za zadevne proizvode ni resno in dejansko uporabljala v obdobju petih let pred objavo prijave znamke Skupnosti.

37 UUNT in intervenientka menita, da se v upravnem postopku pred UUNT ne uporabljata načelo pravnomočnosti oziroma *ne bis in idem* in pravilo *venire contra factum proprium*. Prav tako oporekata temu, da obstaja dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti, saj predloženi dokazi za tako ugotovitev niso bili zadostni. Tako naj bi zaradi postopka insolventnosti gospodarska dejavnost družbe, ki je uporabljala navedeno znamko, prenehala, glede na to, da so bili zadnji letni računovodski izkazi te družbe predloženi leta 2004, njena tovarna pa se je zaprla leta 2007. Ta tovarna naj bi bila blizu zaprtja že leta 2004, ko jo je kupil ruski investitor. Tožeča stranka naj ne bi dokazala dejanske prisotnosti na trgu in tega, da je v navedenem obdobju dejansko prišlo do prodaje avtomobilov TVR. Nedoločna in nezanesljiva trditev, v skladu s katero naj bi proizvodnja v letu 2006 padla na dve ali tri vozila tedensko, ni dovolj. Poleg tega, čeprav izkazana udeležba na avtomobilskih salonih kaže na

prisotnost na trgu, pa predstavitev prototipov, kakršen je TVR sagaris, na avtomobilskem salonu v Birminghamu (Združeno kraljestvo) leta 2004 še ne pomeni, da se je začela proizvodnja zadevnega avtomobila ali da se je po teh dogodkih prodajal. Poleg tega naj promocijsko gradivo in obvestila za medije ne bi dokazovala dejanske prodaje zadevnih modelov v upoštevnem obdobju ali obstoja resničnega tržnega deleža. Vendar bi tožeča stranka lahko predložila prepričljive dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti, kakršni so letni računovodski izkazi zadevne družbe, podatke o prodaji, račune ali druge upoštevne finančne dokaze.

38 V zvezi s prvim delom drugega tožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev načela pravnomočnosti oziroma načela *ne bis in idem* in pravila *venire contra factum proprium*, je treba spomniti na ustaljeno sodno prakso, v kateri je bilo priznano, da se načelo pravnomočnosti, po katerem se dokončnost sodne odločbe ne sme omajati, ne uporablja v razmerju med končno odločbo v postopku z ugovorom in zahtevo za ugotovitev ničnosti, saj so postopki pred UUNT upravni, in ne sodni, upoštevni določbi Uredbe št. 207/2009, to sta člena 53(4) in 100(2), pa ne določata pravila v tem smislu (sodbe z dne 14. oktobra 2009, Ferrero/UUNT – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, ZOdl., EU:T:2009:400, točka 34; z dne 22. novembra 2011, mPAY24/UUNT – Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, točka 15, in z dne 23. septembra 2014, Tegometall International/UUNT – Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, točka 12). Kot navaja UUNT, enako velja v obratnem položaju, ki se nanaša na odnos med postopkom, ki pripelje do končne odločbe v postopku za razveljavitev ali razglasitev ničnosti, in v postopku z ugovorom. Vendar UUNT ne more popolnoma prezreti ugotovitev iz končne odločbe v postopku za razveljavitev ali razglasitev ničnosti, kadar gre za odločanje o ugovoru med istima strankama, ki se nanaša na enak predmet in temelji na enakih razlogih, tako kot v obravnavani zadevi na dokaz o resni in dejanski uporabi znamke Skupnosti, če na te ugotovitve ali obravnavane navedbe ne vplivajo nova dejstva, novi dokazi ali novi razlogi. Ta trditev je namreč zgolj poseben odraz sodne prakse, po kateri je prejšnja praksa odločanja UUNT okoliščina, ki jo je mogoče upoštevati pri presoji, ali je znak mogoče registrirati (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeni sodbi TiMi KiNDERJOGHURT, EU:T:2009:400, točka 35 in MPAY24, EU:T:2011:683, točka 17).

39 Iz tega izhaja, da v obravnavani zadevi odboru za pritožbe ni bilo treba zvesto slediti ugotovitvam in sklepom iz odločbe oddelka za izbris. Če bi bilo drugače, bi bil ogrožen polni učinek ločenih pravnih sredstev – po eni strani ugovora proti registraciji znamke Skupnosti in po drugi strani zahteve za razveljavitev in razglasitev ničnosti registrirane znamke Skupnosti – čeprav jih je na podlagi Uredbe št. 207/2009 mogoče uporabiti zaporedoma ali hkrati (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj v točki 38 navedeni sodbi TiMi KiNDERJOGHURT, EU:T:2009:400, točka 36 in MPAY24, EU:T:2011:683, točka 18). Ta presoja je potrjena z dejstvom, da se lahko glede na člen 42(2) in 57(2) Uredbe št. 207/2009 v zvezi z datumom – bodisi predložitve zahteve za razveljavitev ali ničnost bodisi objavo prijave za registracijo znamke – obdobja petih let, za katera se zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi znamke Skupnosti, razlikujejo. Tako sta v obravnavani zadevi, kot priznava tožeča stranka, ti obdobji tekli od januarja 2003 do januarja 2008 glede postopka z ugovorom in od maja 2006 do maja 2011 glede postopka za razveljavitev, tako da predmeta teh dveh postopkov nista bila popolnoma enaka.

40 Zato tožeča stranka ne zatrjuje upravičeno, da bi bilo z odločbo oddelka za izbris zagotovo odločeno v njeno korist glede vprašanja o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti v obdobju od maja 2006 do maja 2011 ali vsaj od maja 2006 do januarja 2008.

41 Prejšnji razmisleki veljajo smiselno za načelo *non bis in idem*, ki se uporablja samo za sankcije, zlasti za kazenske sankcije v ožjem smislu ali za sankcije na področju konkurence (glej v tem smislu sodbe z dne 10. maja 2007, SGL Carbon/Komisija, C-328/05 P, ZOdl., EU:C:2007:277, točke od 24 do 30; z dne 21. julija 2011, Beneo-Orafti, C-150/10, ZOdl., EU:C:2011:507, točke od 68 do 70, in z dne 14. februarja 2012, Toshiba Corporation in drugi, C-17/10, ZOdl., EU:C:2012:72, točka 94), in za pravilo *venire contra factum proprium* (glej v tem smislu zgoraj v točki 38 navedeno sodbo TiMi

KiNDERJOGHURT, EU:T:2009:400, točka 36). Glede na to se tožeča stranka zaman sklicuje na člen 53(4) Uredbe št. 207/2009, ki se nanaša le na zaporedno vložitev zahtev za ugotovitev ničnosti ali nasprotnih tožb v okviru tožb zaradi kršitve.

42 Zato je treba prvi del drugega tožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

43 V zvezi z drugim delom drugega tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da je predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti za proizvode, za katere je bila registrirana in za katere je oddelek za ugovore priznal tako uporabo za obdobje petih let pred objavo prijave znamke Skupnosti v smislu člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15 te iste uredbe ter pravilom 22(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL L 172, str. 4), v skladu s katerim mora dokaz o uporabi vsebovati podatke „o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke, na kateri temelji ugovor“.

44 V zvezi s tem iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se znamka „resno in dejansko uporablja“, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za te proizvode in storitve, nasprotno od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki so podeljene z znamko. Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja v komercialnem prometu, zlasti ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (sodbe z dne 11. maja 2006, Sunrider/UUNT, C-416/04 P, ZOdl., EU:C:2006:310, točka 70; z dne 19. decembra 2012, Leno Merken, C-149/11, ZOdl., EU:C:2012:816, točka 29 in z dne 17. julija 2014, Reber Holding/UUNT, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, točka 29). Vendar se resna in dejanska uporaba prejšnje znamke ne more omejiti zgolj na ugotovitev uporabe te znamke v komercialnem prometu, saj mora biti poleg tega v skladu z besedilom člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 uporaba resna in dejanska. Poleg tega je opredelitev „resne in dejanske uporabe“ znamke odvisna od značilnosti zadevnega proizvoda ali storitve na ustreznem trgu. Zato vsakega izkazanega komercialnega izkoriščanja ni mogoče avtomatično opredeliti kot resne in dejanske uporabe zadevne znamke (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Reber Holding/UUNT, EU:C:2014:2089, točka 32).

45 V sodni praksi je bilo tudi pojasnjeno, da je iz člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z uvodno izjavo 10 te uredbe in pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95 razvidno, da je *ratio legis* zahteve, v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se bilo mogoče nanjo uspešno sklicevati zoper prijavo znamke Skupnosti, v zmanjševanju števila kolizij med dvema znamkama, razen če za neobstoj resne in dejanske uporabe prejšnje znamke ni upravičenega ekonomskega razloga, ki izhaja iz dejanskega delovanja znamke na trgu. Po drugi strani pa ni namen navedenih določb presojanje gospodarskega učinka niti nadzorovanje gospodarske strategije podjetja ali celo zoževanje varstva znamk samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (sodba z dne 8. julija 2004, Sunrider/UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., EU:T:2004:225, točka 38 in navedena sodna praksa).

46 V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti, na eni strani, gospodarski obseg celote dejanj, ki pomenijo uporabo, in, na drugi strani, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost. Da bi se preizkusila resna in dejanska narava uporabe prejšnje znamke, je treba poleg tega opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike zadevnega primera. Taka presoja pomeni določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo med uporabo te znamke in obratno. Nazadnje, resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnostjo ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na

zadevnem trgu (zgoraj v točki 45 navedena sodba Sunrider/UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), ZOdl., EU:T:2004:225, točki 41 in 42, in MFE Marienfelde/UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., EU:T:2004:223, točki 35 in 36).

47 Spomniti je treba, da je odbor za pritožbe ugotovil, da ni dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti za obdobje od januarja 2003 do januarja 2008. V zvezi s predloženimi dokazi je namreč v bistvu štel, prvič, da pisno pričevanje gospe H., ki izvira iz same tožeče stranke, ne zagotavlja nepristranskosti ali neodvisnosti; drugič, da je bil položaj „družbe TVR“ leta 2006 zelo negotov, saj je bila decembra 2006 razglašena insolventnost njene tovarne, zadnji sploh proizvedeni avtomobil TVR cerbera pa je bil prodan na dražbi, pri čemer ni dosegel pridržane cene, določene avgusta 2006 (točka 27 izpodbijane odločbe); tretjič, da za obdobje po avgustu 2006 ni bilo dokazov o prodaji proizvodov pod prejšnjo znamko Skupnosti, kot so kopije poslovnih knjig in davčnih napovedi, udeležba na avtomobilskih salonih leta 2007 in 2008 in objava prodajnih cen za leto 2007, ocene avtomobila TVR sagaris, objavljene decembra 2006, julija 2007 in 11. julija 2008, pa v ta namen ne zadoščajo (točki 28 in 29 izpodbijane odločbe). Skratka, ti elementi ne dajejo podatkov o obsegu prometa proizvodov, ki se prodajajo pod prejšnjo znamko Skupnosti v Združenem kraljestvu ali izven njega, ali podatkov o uporabi, ki bi lahko po poletju 2006 ustvarila oziroma ohranila trg za zadevne proizvode (točka 30 izpodbijane odločbe).

48 S tem je odbor za pritožbe zavrnil nasprotne ugotovitve oddelka za ugovore v zvezi z istim obdobjem in ob upoštevanju istih dokazov, v skladu s katerimi je bila kot celota v bistvu dovolj dokazana resna in dejanska uporaba prejšnje znamke Skupnosti za „športne avtomobile in njihove dele“, ker so podatki iz teh dokazov – zlasti iz časopisnih člankov in seznamov cen – nudili dovolj indicev o obdobju in kraju te uporabe, zlasti glede Združenega kraljestva. Čeprav tožeča stranka ni predložila računov ali podatkov o prodaji, naj bi članek BBC z dne 18. oktobra 2006 vseboval indic glede obsega uporabe prejšnje znamke Skupnosti, saj je bilo omenjeno, da so aprila 2006 naročila padla z dvanajst vozil tedensko na dve. Oddelek za ugovore je iz tega sklepal, da so ti dokumenti kot celota zadostili minimalnim zahtevam za ugotovitev resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Skupnosti v upoštevnem obdobju (str. 4 odločbe oddelka za ugovore).

49 Prav tako je oddelek za izbris glede obdobja med majem 2006 in majem 2011 ugotovil, da kljub neobstoju računov in dokazov o podatkih o prodaji obstajajo drugi dokumenti, kot so časopisni članki kot vir neodvisnih informacij, podatki o cenah, tehnične specifikacije o vozilih in oglaševanje prejšnje znamke Skupnosti v tisku in specializiranih revijah, ki naj bi dokazovali, da je bila navedena znamka „v zadnjih letih“ predmet resnega in dejanskega komercialnega izkoriščanja na trgu (točki 36 in 37 odločbe oddelka za izbris). Glede obsega uporabe naj bi bilo – čeprav v časopisnih člankih niso bile podane informacije o količini dejansko prodanih proizvodov – v navedenih katalogih ponujeno veliko vozil, označenih s prejšnjo znamko Skupnosti, ti članki pa naj bi bili v delu upoštevnega obdobja dostopni vsaj v Združenem kraljestvu. Tako je bilo, gledano kot celota, iz teh dokazov mogoče sklepati o določenem obsegu te uporabe in o tem, da ni bila le simbolična (točki 38 in 39 odločbe oddelka za izbris) za te proizvode (točke od 42 do 44 odločbe oddelka za izbris).

50 Glede na to je treba najprej zavrniti trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval presoje, navedene v odločbi oddelka za izbris, v delu, v katerem se je ta nanašala na iste dokaze in v katerem je obstajalo ujemanje med upoštevnimi obdobji med majem 2006 in januarjem 2008. Po eni strani namreč splošna obveznost UUNT, da upošteva svojo predhodno prakso odločanja, ne vpliva na njegovo dolžnost, da preuči resno in dejansko uporabo prejšnje znamke ob upoštevanju dokazov, ki jih je predložila nasprotna stranka, in dejanskih okoliščin vsakega konkretnega primera (glej v tem smislu zgoraj v točki 44 navedeno sodbo Reber Holding/UUNT, EU:C:2014:2089, točka 46). V obravnavani zadevi torej to ne pomeni, da je bil odbor za pritožbe vezan na premisleke oddelka za izbris in da ni mogel priti do drugačnih sklepov o obstoju resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Skupnosti (glej sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 38), saj bi morala biti ta uporaba dokazana za dve ločeni

obdobji, čeprav sta se delno pokrivali. Po drugi strani, kot navaja UUNT, že zgolj to, da je odbor za pritožbe čakal na konec postopka za razveljavitev, zadostuje za ugotovitev, da je menil, da je treba upoštevati odločbo oddelka za izbris, preden sprejme svojo.

51 Kljub temu pa presoja odbora za pritožbe izhaja iz napačnega razumevanja člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 15(1) iste uredbe in pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95 ter iz napačne presoje dokazne vrednosti vseh upoštevnih dokazov.

52 V zvezi s trajanjem uporabe je bilo že razsojeno, da se sankcije iz člena 15(1) Uredbe št. 207/2009 uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja (sodbe z dne 8. novembra 2007, Charlott/UUNT – Charlo (Charlott France Entre Luxe in Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, točka 41; z dne 16. decembra 2008, Deichmann-Schuhe/UUNT – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, točka 52 in z dne 8. marca 2012, Arrieta D. Gross/UUNT – International Biocentric Foundation in drugi (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, točka 58). Tudi pravilo 22(3) Uredbe št. 2868/95 določa merilo trajanja uporabe, ne da bi se zahteval dokaz o njeni neprekinjenosti v obdobju petih letih, in še posebej razlikuje med načeloma obsega in narave uporabe, ki zgolj kot celota omogočata sklep o resnosti in dejanskosti uporabe prejšnje znamke. Zgolj če se upoštevajo vsi elementi, predloženi v presojo odboru za pritožbe, je namreč mogoče dokazati navedeno uporabo (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 16. septembra 2013, Avery Dennison/UUNT – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, točki 85 in 86 ter navedena sodna praksa).

53 Tako določitev petletnega roka v določbah členov 42(2) in 15(1) Uredbe št. 207/2009 ne pomeni, da je treba dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke predložiti ločeno za vsako leto tega obdobja, ampak zadostuje dokaz, da se je ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov zadevnega primera vsaj v enem delu navedenega roka ta znamka uporabljala ne zgolj simbolično, ampak dejansko zato, da bi ustvarila oziroma ohranila trg za zadevne proizvode in storitve. Predvsem bi, če bi bilo drugače, v primeru, kakršen je obravnavani, lahko zadostovala že nenadna, zgolj začasna finančna kriza, ki bi za omejeno obdobje imetniku preprečila uporabo prejšnje znamke – pa čeprav jo v bližnji prihodnosti namerava še naprej uporabljati – da ne bi mogel več ugovarjati registraciji enake znamke.

54 V obravnavani zadevi je treba ob upoštevanju vseh dokazov, ki jih je tožeča stranka predložila pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe, ugotoviti, da je uporaba prejšnje znamke Skupnosti kot taka izkazana najmanj do leta 2006.

55 Čeprav pisno pričevanje samo po sebi ni zadosten dokaz v ta namen, so v njem vendarle predstavljeni številni upoštevni dokumenti iz neodvisnih virov, med drugim izvleček z internetne strani Wikipedia, ki opisuje zgodovino proizvajalca športnih avtomobilov TVR, družbe TVR Motors Company Ltd, in ki vsebuje seznam modelov, proizvedenih do leta 2006, med njimi TVR tuscan in sagaris, članka o proizvajalcu TVR, objavljena na internetni strani BBC 18. oktobra 2006 in 22. februarja 2007, članki o modelih TVR 350C in TVR sagaris, objavljeni v specializiranih revijah junija 2003, aprila 2005, decembra 2006 in julija 2008, kataloga, v katerih sta predstavljena modela TVR tuscan (ki se je proizvajal med letoma 1999 in 2006) in TVR sagaris (ki se je proizvajal med letoma 2004 in 2006), in katalog s tehničnimi specifikacijami in prodajnimi cenami za TVR tuscan v Združenem kraljestvu.

56 Tako je z dokumenti iz točke 55 zgoraj dokazan obstoj uporabe prejšnje znamke Skupnosti za športne avtomobile TVR vsaj med januarjem 2003 in decembrom 2006, to je med znatnim delom petletnega obdobja, ki se je zaključilo leta 2008, česar kot takega nista izpodbijala ne UUNT ne intervenientka.

57 V zvezi s krajem, naravo in obsegom te uporabe je treba ugotoviti, da se zadevni trg nanaša na proizvodnjo in prodajo športnih avtomobilov visokega razreda, katerih tehnične značilnosti niso namenjene vsakodnevnemu cestnemu prometu in katerih prodajne cene presegajo ceno večine vozil za

osebno uporabo. Splošno je tudi znano, da so za ta trg pogosto značilni slabo razvito povpraševanje, proizvodnja za podlagi konkretnega naročila in prodaja omejenega števila vozila, kar je potrjeno s člankom BBC z dne 18. oktobra 2006 (glej točko 27 izpodbijane odločbe). Zato se zdi, da za ugotovitev resne in dejanske uporabe zadevne znamke ni nujna predložitev računovodskih dokumentov s podatki o prodaji ali računov. Po drugi strani pa je iz dokumentov, predloženih v spis (glej točko 55 zgoraj), med drugim več člankov, objavljenih na internetu, in katalogov, jasno razvidno, da so bili modeli TVR vsaj na območju Združenega kraljestva med letoma 2003 in 2006 prisotni na trgu, kar zadostuje z ozemeljskega vidika (glej v tem smislu zgoraj v točki 44 navedeno sodbo Leno Merken, EU:C:2012:816, točki 50 in 54) ter priča o naravi in določenem obsegu uporabe prejšnje znamke Skupnosti v tem obdobju. Poleg tega publikacije iz julija 2007 in 2008 kažejo, da je bila navedena znamka predmet javne razprave v zvezi z možnostjo ponovnega zagona proizvodnje in prodaje modela TVR sagaris (glej tudi točki 28 in 29, na koncu, izpodbijane odločbe).

58 Glede na okoliščine in v nasprotju s tem, kar je navedel odbor za pritožbe in kar trdita UUNT in intervenientka, ni mogoče šteti, da je bila uporaba prejšnje znamke Skupnosti v zadevnem obdobju le simbolična in se da navedena znamka ni uporabljala za to, da bi ustvarila oziroma ohranila trg za športne avtomobile TVR. V zvezi s tem dejstvo, da sta proizvodnja in prodaja navedenih vozil v letu 2006 padli ter da se je proizvodnja na koncu leta 2006 zaradi insolventnosti tovarne v Združenem kraljestvu končala, ne zadošča za nasprotno ugotovitev ob upoštevanju izkazanih poskusov imetnika navedene znamke, da bi v letih 2007 in 2008 ponovno zagnal proizvodnjo športnih avtomobilov TVR in svojo komercialno dejavnost. Tako je treba zavrniti tudi trditev odbora za pritožbe, navedeno v točki 29 izpodbijane odločbe, da so finančne težave, ki so vplivale na izkoriščanje prejšnje znamke Skupnosti, zasejale dvom o njeni uporabi po poletju leta 2006, saj ta trditev ne upošteva dejstva, da je dovolj, da se znamka resno in dejansko uporablja vsaj v delu petletnega obdobja v smislu členov 42(2) in 15(1) Uredbe št. 207/2009 (glej točki 52 in 53 zgoraj). Nazadnje je treba poudariti, da namen navedenih določb ni presojanje gospodarskega učinka niti nadzorovanje gospodarske strategije podjetja ali celo zoževanje varstva znamk samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (glej točko 45 zgoraj).

59 Glede na vse zgoraj navedeno je treba skleniti, da je odbor za pritožbe neutemeljeno zavrnil ugovor, češ da nasprotna stranka ni dovolj dokazala resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Skupnosti.

60 Zato je treba ugoditi tudi drugemu delu drugega tožbenega razloga.

61 Ker je bilo ugodeno prvemu tožbenemu razlogu in drugemu delu drugega tožbenega razloga, je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v celoti.

62 V zvezi z drugim predlogom tožeče stranke, s katerim je predlagala, naj Splošno sodišče zavrne pritožbo intervenientke zoper odločbo oddelka za ugovore, je treba spomniti, da pooblastilo za spremembo, ki ga ima Splošno sodišče na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009, temu ne daje možnosti, da presojo odbora za pritožbe nadomesti s svojo lastno, in prav tako ne, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se navedeni odbor še ni opredelil. Izvajanje pooblastila za spremembo mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po nadzoru nad presojo navedenega odbora na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točka 72).

63 V zvezi s tem zadostuje navedba, da je odbor za pritožbe izpodbijano odločbo utemeljil zgolj na okoliščini, da ni bila ugotovljena resna in dejanska uporaba prejšnje znamke Skupnosti, ne da bi presojal verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Taka presoja torej ni bila predmet spora pred Splošnim sodiščem. V teh okoliščinah temu ni treba presojati verjetnosti zmede iz naslova svojega pooblastila za spremembo, tako da je treba drugi predlog tožeče stranke zavrniti.

Stroški

64 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

65 UUNT in intervenientka nista uspela, zato se jima v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 14. maja 2013 (zadeva R 823/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Muadib Beteiligung GmbH in TVR Italia Srl se razveljavi.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **UUNT in družbi TVR Italia Srl se naloži plačilo stroškov.**

Prek Labucka Kreuschitz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. julija 2015.

Podpisi