SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 16. januarja 2007 *

V zadevi T-53/05,

Calavo Growers, Inc., s sedežem v Santa Ani (Združene države Amerike), ki jo zastopata E. Armijo Chávarri in A. Castán Pérez-Gómez, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. García Murillo, zastopnica,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je bila

Luis Calvo Sanz, SA, s sedežem v Carballu (Španija), ki jo zastopata J. Rivas Zurdo in E. López Leiva, odvetnika,

* Jezik postopka: španščina.

zaradi tožbe proti odločbi prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. novembra 2004 (zadeva R 159/2004-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Calavo Growers, Inc. in družbo Luis Calvo Sanz, SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik senata, A. W. H. Meij, sodnik, in I. Pelikánová, sodnica,

sodni tajnik: E. Coulon,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Luis Calvo Sanz, SA, je 8. marca 2001 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) kot znamko Skupnosti prijavila figurativno znamko, prikazano spodaj.



2 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razred 29, 30 in 31 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in za posamezen razred ustrezajo tem opisom:

— razred 29: „meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirana, sušena in kuhana sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba“;

— razred 30: „kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimba), začimbe; led“;

— razred 31: „poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad“.

3 Zahteva za registracijo je bila 24. septembra 2001 objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 84/2001.

4 Družba Calavo Growers Inc. je 21. decembra 2001 vložila ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti. Ugovor je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del, napisan v španskem jeziku in imenovan „Escrito de Oposición“ (v nadaljevanju: obrazec), je v obliki obrazca, ki je prevzel številke in naslove od uradnega obrazca UUNT, in pod

naslovom „Jezik ugovora“ vsebuje navedbo „ES“, pod naslovom „Razlogi za ugovor“ pa navedbo „94 ugovor temelji na prejšnji znamki in verjetnosti zmede“. Drugi del, napisan v angleškem jeziku in imenovan „Notice of Opposition“ (v nadaljevanju: obrazložitev razlogov), vsebuje na treh straneh razlage, pod uvodno navedbo „99 Explanations of grounds“, razloge za ugovor.

5 Ugovor je temeljil na prijavi besedne znamke Skupnosti št. 102 822 CALAVO, vloženi 1. aprila 1996 in registrirani 26. avgusta 1998 za proizvode iz razredov 29 in 31 Nicejskega aranžmaja, in ustrezno za vsakega od razredov na tem opisu:

— razred 29: „meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirana, sušena in kuhana sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba; Pripravljen in zamrznjen avokado in gvakamole; suha papaja in mango“;

— razred 31: „poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive živali; sveža sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad; sveži avokado, papaja in mango“.

6 Ugovor je temeljil na vseh proizvodih, označenih s prejšnjo znamko, in se je nanašal na vse proizvode, navedene v prijavi znamke.

7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 18. decembra 2003 delno ugodil ugovoru, ko je za določene proizvode ugotovil obstoj verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma. V tej odločbi je navedeno, da ni mogoče upoštevati na obrazcu pojasnjenih razlogov ugovarjajoče stranke (tožeča stranka pred Sodiščem prve stopnje), glede na to, da je bil ta dokument predložen v jeziku, ki ni jezik postopka, in njegov prevod v jezik postopka ni bil opravljen v roku, ki ga je določil UUNT.

8 Zoper to odločbo je intervenientka 18. februarja 2004 vložila pritožbo. Prvi odbor za pritožbe UUNT je 8. novembra 2004 ugodil tej pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za ugovore. S to odločbo (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), o kateri je bila tožeča stranka obveščena 12. novembra 2004, je odbor za pritožbe zavrnil ugovor in naložil ugovarjajoči stranki plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka (intervenientka pred Sodiščem prve stopnje) v postopku z ugovorom in pritožbenem postopku.

9 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe menil, da oddelek za ugovore ni bil pooblaščen za preizkus ugovora po uradni dolžnosti in mu zato ne more delno ugoditi. Ugovor bi moral biti označen kot nepravilen, saj se je pri razlogu za ugovor omejeval na „verjetnost zmede“, ne da bi pri tem podal kakršno koli dodatno obrazložitev v jeziku postopka.

10 Odbor za pritožbe je menil, da je oddelek za ugovore kršil „načelo dispozitivnosti“, v skladu s katerim stranki določita vsebino spora, kot tudi načelo razpolaganja strank z enakimi pravnimi sredstvi, ki se uporablja v postopku z ugovorom in je določeno v členu 74(1) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), na podlagi katerega UUNT ne more preveriti dejstev po uradni dolžnosti, saj je pri preizkusu omejen na pravna sredstva ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

11 Odbor za pritožbe meni, da mora ugovarjajoča stranka predložiti in dokazati razloge, na katerih temelji ugovor, in da abstraktna navedba „verjetnost zmede“ ne zadostuje. Meni, da je treba navesti in dokazati odločilne dejavnike verjetnosti zmede v tem primeru. Če ugovarjajoča stranka ne izpolni te zahteve, UUNT nikakor ne more popraviti te pomanjkljivosti v postopku, saj ni več pristojen za preizkus po uradni dolžnosti, ker mora biti nepristranski in ne more delovati hkrati v vlogi sodnika in stranke. Izpodbijana odločba na koncu ugotavlja, da je treba uporabiti sankcijo zaradi nespoštovanja te postopkovne zahteve, in sicer zavrniti ugovor kot neutemeljenega.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in predlogi strank

12 Tožeča stranka je 24. januarja 2002 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo.

13 Intervenientka in UUNT sta 20. in 25. julija 2005 vložila vsak svoj odgovor na tožbo.

14 Z dopisi, predloženimi sodnemu tajništvu Sodišča prve stopnje 4. in 5. avgusta 2005, sta tožeča stranka in intervenientka zaprosili za možnost vložitve replike. Predsednik drugega senata je 17. avgusta 2005 odločil, da na podlagi člena 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje ni potrebna nadaljnja izmenjava pisnih vlog. Vseeno se je odločil dopustiti intervenientki, da vloži pisno vlogo, da bi tako lahko podala stališče o odgovoru UUNT na tožbo, v katerem se ta strinja s trditvami tožeče stranke. Intervenientka je vložila dodatno vlogo v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. oktobra 2005.

15 Z dopisom, predloženim sodnemu tajništvu Sodišča prve stopnje 27. oktobra 2005, je tožeča stranka ponovila svoj zahtevek z dne 4. avgusta in navedla, da bi želela odgovoriti tudi na očitke, ki jih je intervenientka lahko navedla v svoji dodatni vlogi. Z odločbo z dne 22. novembra 2005 je predsednik drugega odbora zavrnil ta zahtevek.

16 Na podlagi poročila sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (drugi senat) odločilo, da začne ustni postopek brez predhodnih pripravljalnih ukrepov.

17 Stranke so ustno podale stališča in odgovore na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi z dne 11. julija 2006. UUNT je poleg tega v zvezi s pisnim postopkom priglasil stroške.

18 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

19 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— vrne zadevo odboru za pritožbe, da lahko ta odloči o vprašanju obstoja verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma;

— vsaki izmed strank naloži plačilo njenih stroškov.

20 Intervenientka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— v celoti zavrne tožbo in potrdi izpodbijano odločbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je v pritožbenem postopku priglasila intervenientka.

Pravo

21 Pri obrazložitvi svojih predlogov tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev členov 42(3) in 74(1) Uredbe št. 40/94 v povezavi s pravilom 20(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1).

Dopustnost predlogov UUNT

Trditve strank

22 UUNT meni, da so predlogi tožeče stranke utemeljeni, saj izpodbijana odločba ni v skladu s prakso tega organa na področju dopustnosti in utemeljenosti ugovora.

23 Intervenientka nasprotuje temu, da bi se UUNT lahko pridružil tožbi tožeče stranke. Meni, da bi bilo to nekonsistentno in neskladno z načeloma varovanja pravic in pravne varnosti. UUNT naj bi dejansko zahteval razveljavitev odločbe, ki jo je sam sprejel. Za tako spremembo stališča bi se moral UUNT seznaniti z mnenjem odbora za pritožbe, razen če se je spremenila zakonodaja ali so se pojavili dodatni podatki, ki bi upravičili te drastične spremembe. Vendar takih elementov v zadevnem primeru ni.

24 Po mnenju intervenientke se v primerih, kot je ta, sodna praksa Sodišča prve stopnje, na katero se sklicuje UUNT pri obrazložitvi svojega ravnanja, ne more uporabiti.

25 Poleg tega je intervenientka trdila, da bi se moral UUNT zanesti na varstvo, ki ga dajeta člena 130(1) in 133(2) Poslovnika, v smislu katerega so tožbe vložene proti UUNT kot toženi stranki, in v skladu s členom 134(2) Poslovnika se lahko le intervenientka pridruži predlogom ene od glavnih strank ali podpre omenjene predloge. Vendar je v zadevnem primeru ostala edina, ki resnično brani izpodbijano odločbo, in UUNT naj bi tako kršil svoj postopkovni položaj.

Presoja Sodišča prve stopnje

26 Sodišče prve stopnje je glede postopka v zvezi z odločbo odbora za pritožbe, ki je odločil o postopku o ugovoru, odločilo, da če UUNT nima potrebnega procesnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, naj ne bi bil zavezan sistematično braniti vsake izpodbijane odločbe odbora za pritožbe ali obligatorno zahtevati zavrnitev vsake tožbe zoper tako odločbo (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 30. Junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., str. II-1845, točka 34, in z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), T-379/03, ZOdl., str. II-4633, točka 22).

27 Nič ne nasprotuje temu, da se UUNT pridruži predlogu tožeče stranke ali, še več, da se zadovolji s tem, da zadevo prepusti Sodišču prve stopnje, pri čemer predloži vse trditve, za katere meni, da so ustrezne za pojasnitev Sodišču prve stopnje (zgoraj navedeni sodbi BIOMATE, točka 36, in Cloppenburg, točka 22). Nasprotno pa ne more izdati predlogov za razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe pri točki, ki ni bila izpostavljena v vlogi, ali predložiti tožbenih razlogov, ki niso bili predstavljeni v vlogi (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 34, in zgoraj navedeno sodbo Cloppenburg, točka 22).

28 Sodišče prve stopnje je sicer ravno tako presodilo, da se ta sodna praksa uporabi tudi v postopkih *inter partes* in v postopkih *ex parte* (zgoraj navedena sodba Cloppenburg, točka 24).

29 Iz te sodne prakse izhaja, da morajo biti predlogi, s katerimi se UUNT pridružuje predlogom tožeče stranke za razveljavitev, razglašeni za dopustne, če skupaj s trditvami, navedenimi v njihovo podporo, ne presegajo okvira predlogov in tožbenih

razlogov, ki jih je predložila tožeča stranka. Vendar je v tej zadevi UUNT upošteval omenjeni okvir, saj je za obrazložitev svojih predlogov za razveljavitev izpodbijane odločbe uporabil enake tožbene razloge kot tožeča stranka.

30 Posledično lahko UUNT, kot v tej zadevi, brez spreminjanja okoliščin spora predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe, naj se dovoli zahtevek tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe. Treba je torej ugotoviti, da so predlogi UUNT dopustni.

Obseg predmeta spora

Trditve strank

31 Intervenientka meni, da za rešitev tega spora ni treba preizkusiti dopustnosti ugovora tožeče stranke pred UUNT. Po njenem mnenju izpodbijana odločba ni zavrnila ugovora kot nedopustnega, ampak iz vsebinskih razlogov, in sicer kot neutemeljenega. V tej zadevi naj torej ne bi šlo za preizkus določb o vsebini ugovora, temveč bolj za člen 74(1) Uredbe št. 40/94, ker naj bi spor nastal zaradi pomanjkanja dokazov in stališč v podporo ugovoru.

32 Tožeča stranka in UUNT nasprotujeta trditvam intervenientke.

Presoja Sodišča prve stopnje

33 Po preizkusu obrazložitve izpodbijane odločbe je kljub nejasnosti glede terminologije treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe zavrnil ugovor na podlagi ugotovitev, ki se nanašajo na dopustnost.

34 Na dopustnost ugovora se nanašajo zlasti ugoovitve iz točke 16 omenjene odločbe, ki se nanašajo na dopustnost ugovora, čeprav ta izraz ni bil uporabljen. Ker je odbor za pritožbe ocenil, da se mora o vprašanju glede pristojnosti oddelka za ugovore za preučitev utemeljenosti ugovora dejansko odločiti pred ugotavljanjem utemeljenosti zadeve, to pomeni, da se to vprašanje ne nanaša na temelj. Nato je v točki 17 iste odločbe odbor za pritožbe preveril dopustnost ugovora, ker je ugotovil bistveno napako na obrazcu, ki ga je vložila tožeča stranka.

35 Res je, da v zvezi s tem odbor ne postavi sklepa, s katerim bi ugovor jasno razglasil za nedopustnega. Nasprotno v točki 19 in fine kot tudi v točki 21 o ugotovitvah v jeziku postopka izpodbijane odločbe dvakrat omenja zavrnitev ugovora „kot neutemeljenega“. Vendar je v primeru razlike med vsebino odločbe odbora za pritožbe in izrazi, ki jih je ta uporabil pri obrazložitvi, dolžnost Sodišča prve stopnje, da za razkritje dejanske vsebine razloži to odločbo.

36 S tem v zvezi je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe nikjer ne omenja utemeljenosti ugovora – to je vprašanje, ali v tej zadevi obstaja oziroma ne obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znakoma. Tako je treba ugotoviti, čeprav formulacije v zvezi

z zavrnitvijo ugovora v okviru obrazložitve izpodbijane odločbe kažejo drugače, da ugovor tožeče stranke ni bil zavrnjen kot neutemeljen, temveč kot nedopusten.

37 Očitku intervenientke torej ni treba ugoditi.

Dopustnost ugovora

Trditve strank

38 Tožeča stranka potrjuje, da je na obrazcu, ki ga je vložila, izrecno navedeno, da je ugovor temeljil na prejšnji znamki in verjetnosti zmede. Ta podatek bi zadostil minimalnim zahtevam obrazložitve, ki je zahtevana s členom 42(3) Uredbe št. 40/94 in pravilom 18 Uredbe št. 2868/95, ker je, po eni strani, razlog za ugovor mogoče ugotoviti iz podatkov, predloženih v ugovoru, in ker, po drugi strani, na podlagi teh podatkov tako tožeča stranka kot UUNT lahko razumeta navedeni ugovorni razlog.

39 S pravilom 20(3) Uredbe št. 2868/95 je poleg tega jasno predvideno, da pomanjkanje podrobnih podatkov v zvezi z dejstvi in dokazi za utemeljitev ugovora ni razlog za njegovo nedopustnost.

40 UUNT trdi, da je bilo na obrazcu, ki ga je vložila tožeča stranka, v jeziku postopka, to je v španščini, jasno in nedvoumno navedeno, da ugovor temelji na obstoju prejšnje znamke – v obravnavani zadevi, jasno določena registracija Skupnosti – in obstoju verjetnosti zmede.

41 Člen 42(3) Uredbe št. 40/94 določa, da mora biti ugovor v pisni obliki in da morajo biti v njem navedeni razlogi, vendar naj to ne bi pomenilo, da mora zato, da bi bil dopusten, vsebovati natančen opis razlogov, na katere se ugovarjajoča stranka opira. V zvezi s tem je v zadnjem stavku člena 42(3) predložitev dejstev, dokazov in vprašanj ugovarjajoče stranke v podporo svojemu primeru, navedena zgolj kot možnost, kar naj bi bilo potrjeno z drugimi jezikovnimi različicami Uredbe št. 40/94.

42 UUNT poudarja, da je ta položaj v skladu tako z njegovo prakso kot tudi z vprašanji o dopustnosti ugovora, ki so navedena v direktivah o postopku z ugovorom.

43 Intervenientka trdi, da čeprav je vedno izpodbijala ugovor le v temelju, ni mogoče sklepati, da sprejema dopustnost ugovora, ki je tako nepopolno napisan.

44 Intervenientka med drugim meni, da tožeča stranka z ugovorom ni izpodbijala pravilne uporabe Uredbe št. 40/94 s strani odbora za pritožbe. Tožeča stranka naj ne bi spoštovala obveznosti predložitve dokaznih sredstev in stališč, ki bi upravičili ugovor, domnevni dokazi in podatki, ki so bili na voljo oddelku za ugovore, pa so bili le v kratki in abstraktni navedbi „verjetnosti zmede“ na obrazcu, ki ga je vložila ugovarjajoča stranka.

Presoja Sodišča prve stopnje

45 Pravilo 18 Uredbe št. 2868/95 v različici, ki se je uporabljala v času dejanskega stanja, našteva okoliščine, v katerih UUNT lahko zavrne ugovor kot nedopusten. Te okoliščine so: nespoštovanje pogojev iz člena 42 ali drugih določb Uredbe št. 40/94 in Uredbe št. 2868/95 ter nejasna določitev prijave, proti kateri je ugovor vložen, oziroma prejšnje znamke, na podlagi katere je vložen.

46 V tej zadevi je jasno, da je obrazec, ki ga je vložila tožeča stranka, vseboval natančno določitev izpodbijane prijave kot tudi prejšnje znamke Skupnosti, na katero se sklicuje. Ostane torej preizkus skladnosti ugovora s členom 42 Uredbe št. 40/94 in pravilom 15 Uredbe št. 2868/95.

47 Glede pravila 15 Uredbe št. 2868/95 v različici, ki se je uporabljala v času dejanskega stanja, je treba poudariti, da določa štiri skupine elementov, ki jih mora vsebovati ugovor, in sicer prijavo, proti kateri se vloži ugovor, prejšnjo znamko ali prejšnjo pravico, na kateri temelji ugovor, stranko, ki ugovarja, in obrazložitev razlogov, na katerih temelji ugovor. V zvezi z zadnjo točko, upoštevno v tej zadevi, se zahteva le „natančna obrazložitev“ razlogov.

48 Člen 42(3) Uredbe št. 40/94 določa, da mora biti ugovor v pisni obliki in da morajo biti v njem navedeni razlogi. V skladu z zadnjim stavkom tega člena lahko vložnik ugovora v podporo svojemu primeru v roku, ki ga določi UUNT, predloži dejstva, dokaze in vprašanja.

49 V zvezi z dopustnostjo ugovora lahko iz tega sklepamo, prvič, da morajo biti razlogi dopustnosti natančno obrazloženi in, drugič, da je treba razlikovati med pojmoma „navedba razlogov“ na eni strani in „dejstva, dokazi in vprašanja“ na drugi. Obrazložitev ugovora je nujen pogoj za njegovo dopustnost, dejstva, dokazi in vprašanja v zvezi z njim pa so neobvezna, kar nakazuje uporaba besede „lahko“ (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival USA proti UUNT – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil, str. II-2749, točka 31).

50 Vendar je treba ugotoviti, da navedba „ugovor temelji na verjetnosti zmede“, ki jo je tožeča stranka navedla na obrazcu, in sicer pod naslovom „Razlogi ugovora“, pomeni popolnoma jasen in natančen opis relativnega razloga za zavrnitev registracije na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ta navedba tako UUNT kot prijavitelju predvsem omogoča, da izvesta, na katerem razlogu temelji ugovor, in na podlagi tega pripravita preizkus zadeve in obrambo.

51 Preizkus uradnega obrazca UUNT, čeprav vsebina tega dokumenta ne more sama po sebi zavezovati Sodišča prve stopnje, samo še potrdi to ugotovitev. V tem dokumentu je pod naslovom „Razlogi ugovora“ prazno okence, ki ga je treba prečrtati in ki mu sledijo številka 94 ter besedi „verjetnost zmede“. Pri izpolnjevanju tega uradnega obrazca za določitev razloga ugovora torej zadostuje, da se prečrta to okence. V zvezi s tem je treba poudariti, da uporaba uradnega obrazca nikakor ni obvezna. To izhaja iz pravila 83(6) Uredbe št. 2868/95, s katerim je dovoljena uporaba enake vsebine in formata, kot ju imajo obrazci UUNT, na primer uporaba obrazcev, izdelanih z elektronsko obdelavo podatkov. Iz tega izhaja, da glede vsebine neuradnega obrazca ne moremo biti strožji kot pri uradnem obrazcu. Izrecna navedba tožeče stranke na svojem obrazcu, je enako natančna kot prečrtano ustrezno okence na uradnem obrazcu.

52 Posledično je ugovor tožeče stranke, vložen na obrazcu, dopusten.

Ali je oddelek za ugovore presegel pooblastila, ko je zavrnil ugovor kot neutemeljen- zaradi neobstoja prevoda pojasnitve razlogov

Trditve strank

53 Tožeča stranka trdi, da je oddelek za ugovore v skladu s pravilom 20(3) Uredbe št. 2868/95 imel možnost izdati odločbo o ugovoru na podlagi dokazov, ki jih je imel na voljo. V zvezi s tem opozarja, da čeprav oddelek za ugovore ni sprejel njenih stališč, vsebovanih v pojasnitvi razlogov, so bile njene naknadne izjave z dne 20. decembra 2002 v odgovor stališčem intervenientke z dne 21. oktobra 2002 sprejete in del spisa, takoj ko je oddelek za ugovore izdal svojo odločbo. Tožeča stranka poudarja, da ta zadnja listina, brana skupaj z obrazcem, omogoča natančno ugotovitev ter jasno določitev stališč in mnenj, ki jih zastopata stranki.

54 UUNT meni, da je v tej zadevi oddelek za ugovore imel možnost odločiti o ugovoru, saj je poznal vse upoštevne elemente za ta namen, to je prijavo znamke Skupnosti in proizvode, proti katerim je bil vložen ugovor, predhodno pravico, na kateri temelji ugovor (ker gre za znamko Skupnosti), zadevne proizvode in navedeni razlog verjetnosti zmede.

55 Intervenientka trdi, da je utemeljitev prvega pritožbenega odbora brezhibna ter v skladu s členom 74(1) Uredbe št. 40/94 in sodno prakso Sodišča prve stopnje.

56 Po njenem mnenju ima obrazec, ki ga je vložila tožeča stranka, bistveno napako, ker se pri navedbi razloga ugovora omejuje na „verjetnost zmede“ brez kakršne koli dodatne obrazložitve. Kljub temu je oddelek za ugovore preizkusil ugovor in mu delno ugodil. S takim ravnanjem naj bi kršil „načelo dispozitivnosti“ kot tudi načeli predložitve dokazov strank in enakosti pravnih sredstev, ki jih imata stranki na voljo; zadnji načeli prevladujeta v postopku z ugovorom, vsa tri pa so uzakonjena s členom 74(1) Uredbe št. 40/94. V skladu s to določbo UUNT v postopku glede relativnih razlogov za zavrnitev registracije ne bi mogel preveriti dejstev po uradni dolžnosti; nasprotno, preizkus je omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, kar bi bil izraz postopkovnega pravila *iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus*.

57 Intervenientka trdi, da zgolj abstraktna omemba „verjetnosti zmede“ ne zadostuje za spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94, v katerem je ugovarjajoči stranki naloženo breme navajanja in dokazovanja dejanskega obstoja razloga za ugovor, na katerega se sklicuje. Treba bi bilo navesti in dokazati, da v tej zadevi obstajajo odločilni dejavniki verjetnosti zmede. Če ugovarjajoča stranka ni izpolnila te obveznosti, UUNT ne more odpraviti te pomanjkljivosti; dejansko ne bi bil več pristojen za preverjanje po uradni dolžnosti, ker mora biti nepristranski in ne more delovati hkrati v vlogi sodnika in stranke. Intervenientka meni, da bi UUNT moral naložiti sankcijo, ki vključuje neizpolnitev prej omenjene postopkovne obveznosti, in sicer zavrniti ugovor kot neutemeljenega. To potrjuje sodna praksa Sodišča prve stopnje (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 69, in z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 43). Čeprav tožeča stranka v točki 51 vloge trdi, da te sodne prakse ni mogoče razširiti na postopke z ugovorom, je Sodišče prve stopnje v točkah 43 in 44 sodbe Galáxia izrecno presodilo v nasprotju s tem.

Presoja Sodišča prve stopnje

58 V tej zadevi je nesporno, da obrazec, ki ga je pri UUNT vložila tožeča stranka, pod naslovom „Razlogi ugovora“ vsebuje zgolj navedbo „verjetnost zmede“ in da oddelek

za ugovore ni mogel upoštevati obrazložitve razlogov v angleščini. Vprašanje, ali bi lahko oddelek za ugovore v teh okoliščinah upravičeno ugotavljal vsebino zahtevka, je treba presoditi glede na člen 74(1) Uredbe št. 40/94, ki določa, da je oddelek za ugovore v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, in glede na pravilo 20(3) Uredbe št. 2868/95, ki v različici, ki se je uporabljala v času dejanskega stanja, določa, da če prijavitelj ne poda nobenih stališč, lahko UUNT izda odločbo o ugovoru na podlagi dokazov, ki jih ima na voljo.

59 Vendar je Sodišče prve stopnje že presodilo, da je v postopku, ki se nanaša na relativne razloge zavrnitve v skladu s členom 74(1) in fine Uredbe št. 40/94, preizkus UUNT omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Tako sme odbor za pritožbe, ki z odločitvijo o pritožbi zoper odločbo konča postopek z ugovorom, svojo odločbo opreti le na relativne razloge za zavrnitev, ki jih je zadevna stranka uveljavljala, ter s tem povezana dejstva in dokaze, ki so jih stranke podale. Merila uporabe relativnega razloga za zavrnitev ali vsake druge določbe, na katere se stranke sklicujejo v utemeljitvi prijav, so po naravi del pravnih navedb, ki so UUNT predložena v preizkus (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 21 in navedena sodna praksa).

60 Zato je treba preveriti, prvič, ali je preizkus UUNT omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, in, drugič, ali dokazi, ki jih ima na voljo med preizkusom, zadostujejo za obrazložitev odločbe o delni ugoditvi ugovoru.

61 Najprej, kar zadeva zahtevani ukrep ter podana dejstva, dokaze in navedbe, je bilo že ugotovljeno (glej točki 46 in 50 zgoraj), da obrazec, ki ga je pri UUNT vložila

tožeča stranka, jasno kaže, da namerava vložiti ugovor proti zadevni prijavi znamke Skupnosti in da se pri tem sklicuje na verjetnost zmede. Oddelek za ugovore torej ni presegel svojih pristojnosti niti glede prijave niti glede zahtevanih ukrepov tožeče stranke, zato je spoštoval okvir spora, kot ga je določila tožeča stranka.

62 Kar zadeva, drugič, vprašanje, ali so dokazi zadostovali, Sodišče prve stopnje meni, da bi oddelek za ugovore lahko zakonito sprejel odločbo na podlagi dokazov, ki jih je imel na voljo, ko se je odločal. Preizkus te odločbe dejansko kaže, da so bili vsi podatki, na katere se je oprl oddelek za ugovore, na voljo, ne da bi se bilo treba sklicevati na pojasnitev razlogov v angleščini, za katero je v zgoraj omenjeni odločbi izrecno ugotovljeno, da je ni mogoče upoštevati. Presoja utemeljenosti ugovora, katere vsebina je preizkus verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, je na straneh od 5 do 8 odločbe.

63 Najprej je, za primerjavo zadevnih proizvodov, oddelek za ugovore ugotovil, da proizvode iz prijave znamke Skupnosti iz razredov 29 in 31 pokriva tudi prejšnja znamka, razen enega proizvoda, ki pa je vendarle zelo podoben proizvodu, ki ga pokriva prejšnja znamka. Oddelek za ugovore za določene proizvode iz razreda 30, označene v prijavi znamke, tudi meni, da so podobni proizvodom, ki jih pokriva prejšnja znamka, da tvorijo skupino proizvodov, ki vključuje take proizvode, ali da so celo enaki. Za druge proizvode iz razreda 30 je oddelek za ugovore ugotovil, da so drugačni od tistih, ki jih pokriva prejšnja znamka.

64 Dalje, kar zadeva sporna znaka, se oddelek za ugovore sklicuje na sodno prakso Sodišča s tega področja (sodba z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95,

Recueil, str. I-6191, točka 23) in izvede preizkus slišnih, vidnih in pojmovnih podobnosti dveh znamk. Ugotovi predvsem določeno stopnjo slišne podobnosti in vidno podobnost dveh znamk, vendar meni, da pojmovna primerjava znakov ni mogoča, ker ima beseda „calvo“ pomen le v španskem jeziku (plešast), besedo „calavo“ pa najdemo v vseh jezikih Skupnosti kot domišljijsko znamko.

65 Oddelek za ugovore na koncu na kratko povzame, da sta si nasprotujoča si znaka vidno podobna in imata nizko stopnjo slišne podobnosti v okviru celovite presoje, razlikovanje na pojmovni ravni pa je mogoče le za španskega potrošnika in da obstaja enakost ali podobnost med določenimi proizvodi, za katere je bila prejšnja znamka registrirana in določena v prijavi znamke Skupnosti iz razredov 29, 30 in 31. Sicer oddelek za ugovore ugotavlja, da so zadevni proizvodi proizvodi široke potrošnje, nakupu katerih potrošnik ne posveča velike pozornosti. Na podlagi teh ugotovitev meni, da obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama, ki vključuje verjetnost povezovanja omenjenih enakih ali podobnih proizvodov.

66 Ugotoviti je treba, da je ta preizkus, katerega utemeljenosti intervenientka ni izpodbijala, popolnoma v skladu s tem, kar je oddelek za ugovore moral preveriti zaradi zahteve tožeče stranke, in sicer verjetnost zmede. To preverjanje se je lahko izvedlo le na podlagi primerjave nasprotujočih si znakov in zadevnih proizvodov. Vendar so vse informacije v zvezi s tema dvema meriloma vsebovane v prijavi znamke, registraciji prejšnje znamke in obrazcu, ne da bi bilo treba uporabiti pojasnitev razlogov tožeče stranke ali druge vire podatkov.

67 Zato je treba ta primer razlikovati od zadev, ki so pripeljale do prej navedenih sodb Starix in Galáxia, na katere se sklicujeta odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi in intervenientka v svojem odgovoru. Kot izhaja iz točke 64 sodbe Starix kot tudi točke 38 sodbe Galáxia, sta tožeči stranki v teh dveh zadevah pred Sodiščem prve stopnje dejansko uveljavljali ugled znamke Skupnosti (člen 8(5) Uredbe št. 40/94). A čeprav sta tožeči stranki v teh dveh zadevah navedli ugled svojih znamk v okviru postopka pred UUNT, je ta navedba kljub vsemu nastala naključno, v okviru trditve, osredotočene na člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, da bi utemeljili obstoj verjetnosti zmede, ne da bi se sklicevali na člen 8(5) navedene Uredbe (sodbi Starix, točka 68, in Galáxia, točka 41), oziroma v zadevi, ki je pripeljala do sodbe Starix, ne da bi bil podan kakršen koli dokaz o ugledu (sodba Starix, točka 12). V teh okoliščinah je Sodišče prve stopnje zavrnilo očitek tožečih strank v teh dveh zadevah, v skladu s katerim bi odbor za pritožbe moral preučiti člen 8(5) Uredbe št. 40/94, na katerega se stranki nista sklicevali. Nasprotno, v tej zadevi, kot je bilo ugotovljeno zgoraj, ne samo da se je tožeča stranka v postopku pred UUNT jasno sklicevala na tožbeni razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, temveč je ta imel na voljo vse dejanske podatke, da bi lahko preveril utemeljenost tožbenega predloga.

68 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe ni presegel svojih pristojnosti, s tem ko ni zavrnil ugovora tožeče stranke kot neutemeljenega, ker je manjkal prevod obrazložitve razlogov. Zato je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ko je razveljavil odločbo oddelka za ugovore in ugovor zavrnil kot neutemeljenega.

69 Iz tega izhaja, da je treba edinemu tožbenemu predlogu tožeče stranke ugoditi in ugotoviti, da izpodbijana odločba krši člena 42(3) in 74(1) Uredbe št. 40/94 v povezavi s pravilom 20(3) Uredbe št. 2868/95.

Stroški

70 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se stranki, ki s svojim zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni v vlogi stranke, ki je z zahtevkom uspela. Glede na to, da UUNT ni uspel v tem, da bi bila izpodbijana odločba razveljavljena, se mu naloži plačilo stroškov tožeče stranke, kot jih je ta priglasila. Ker je bila intervenientka neuspešna, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 8. novembra 2004 (zadeva R 159/2004-1) se razveljavi.**

2. **UUNT se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.**

3. Intervenientka nosi svoje stroške.

Pirrung Meij Pelikánová

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 16. januarja 2007.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon J. Pirrung