Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

21. srpnja 2016.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 76. stavak 2. – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 50. stavak 1. treći podstavak – Figurativni žig – Prigovor nositelja ranijeg žiga – Dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite ranijeg žiga – Uzimanje u obzir od strane žalbenog vijeća nepravodobno podnesenog dokaza – Odbijanje prigovora od strane žalbenog vijeća“

U predmetu C-597/14 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 22. prosinca 2014.,

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju S. Palmero Cabezas i A. Folliard-Monguiral, u svojstvu agenata,

tužitelj,

a druge stranke postupka su:

Xavier Grau Ferrer, sa stalnom adresom u Caldes de Montbuiju (Španjolska),

tužitelj u prvom stupnju,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

sa stalnom adresom u Xeracu (Španjolska),

intervenijenti u prvom stupnju,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: R. Silva de Lapuerta, predsjednica vijeća, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin (izvjestitelj) i E. Regan, suci,

nezavisni odvjetnik: M. Szpunar,

tajnik: M. Ferreira, glavna administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 21. listopada 2015.,

saslušavši mišljenje nezavisnog odvjetnika na raspravi održanoj 13. siječnja 2016.,

* Jezik postupka: španjolski

donosi sljedeću

Presudu

1 Svojom žalbom Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) zatražio je ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 24. listopada 2014., Grau Ferrer/OHIM – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, neobjavljena, u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2014:911), kojom je Opći sud poništio odluku četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 11. listopada 2012. (spojeni predmeti R-274/2011-4 i R-520/2011-4) koja se odnosi na postupak povodom prigovora između, s jedne strane, Xaviera Graua Ferrera i, s druge strane, Juana Cándida Rubija Ferrera i Alberta Rubija Ferrera (u daljnjem tekstu: sporna odluka).

Pravni okvir

Uredba (EZ) br. 207/2009

2 Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.) kodificirana je Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Europske unije (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.).

3 Članak 15. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Uporaba žigova Europske unije”, određuje:

„Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig Europske unije podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Uporabom u smislu stavka 1. također se smatra sljedeće:

(a) uporaba žiga Europske unije u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran;

[...]”

4 Članak 41. stavak 3. te uredbe, koji se bavi podnošenjem prigovora na registraciju žiga Europske unije, određuje:

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

5 Članak 76. stavak 2. spomenute uredbe naslovljen „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti” predviđa:

„Ured ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

Provedbena uredba

6 Pravilo 15. stavak 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94 (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.), kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. (SL 2005., L 172, str. 4.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 153., u daljnjem tekstu: Provedbena uredba), naslovljen „Prigovor" određuje:

„Prigovor sadržava:

[...]

(b) jasnu identifikaciju ranijeg žiga ili ranijeg prava na kojima se prigovor temelji, i to:
   i. ako se prigovor temelji na ranijem žigu u smislu članka 8. stavka 2. točaka (a) i (b) Uredbe [br. 40/94, čiji je tekst istovjetan onomu članka 8. stavka 2. točke (a) i (b) Uredbe br. 207/2009] ili ako se prigovor temelji na članku 8. stavku 3. Uredbe [br. 40/94, čiji je tekst istovjetan onomu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 207/2009], naznaku broja spisa ili registarskog broja ranijeg žiga, naznaku da je raniji žig registriran ili naznaka 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 Europske unije;

[...]

(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. Provedbene uredbe naslovljeno „Utemeljenost prigovora" predviđa:

„1. Ured daje podnositelju prigovora mogućnost da predoči činjenice, dokaze i argumente koji će poduprijeti njegov prigovor ili da dopuni činjenice, dokaze ili argumente koji su već podneseni sukladno s pravilom 15. stavkom 3. 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 sukladno sa pravilom 18. stavkom 1.

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 Europske unije, 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. te uredbe naslovljeno „Ispitivanje prigovora” predviđa:

„Ako do isteka roka navedenog u pravilu 19. stavku 1. podnositelj prigovora nije dokazao postojanje, valjanost i opseg zaštite ranijeg žiga ili ranijeg prava, kao ni svoje ovlaštenje da podnese prijavu, prijava se odbacuje kao neosnovana.”

9 U skladu s pravilom 50. stavkom 1. trećim podstavkom spomenute uredbe:

„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 74. stavkom 2. Uredbe [br. 40/94, čiji je tekst istovjetan onomu članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009].”

Okolnosti spora

10 Opći sud je okolnosti spora sažeo kako slijedi:

„1 Juan Cándido Rubio Ferrer i Alberto Rubio Ferrer podnijeli su 23. listopada 2008. [EUIPO-u] zahtjev za registraciju figurativnog žiga Europske unije na temelju Uredbe [br. 40/94 kodificirane Uredbom br. 207/2009].

2 Žig za koji je zatražena registracija je sljedeći figurativni znak: [...]

3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija potpadaju pod razred 31., 35. i 39. u smislu Međunarodne klasifikacije proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova od 15. lipnja 1957., kako je izmijenjena i dopunjena [...].

[...]

5 Dana 10. kolovoza 2009. [...] X. Grau Ferrer podnio je na temelju članka 41. Uredbe br. 207/2009 prigovor protiv registracije figurativnog žiga Europske unije zatražene za proizvode i usluge iz točke 3. ove presude.

6 Prigovor se temeljio na dvama ranijim figurativnim žigovima:

— španjolskoj registraciji br. 2600724 figurativnog znaka podnesenoj 8. lipnja 2004. i registriranoj 22. studenoga 2004. za sve proizvode iz razreda 31.:

[...]

— registraciji Europske unije br. 2087534 figurativnog znaka o kojemu je dalje riječ, podnesenoj 14. veljače 2001. i registriranoj 14. lipnja 2002. za proizvode i usluge iz sljedećih razreda:

— razred 31.: [...],

— razred 32.: [...],

— razred 39.: [...].

[...]

8 Odjel za prigovore je 21. prosinca 2010. djelomično prihvatio prigovor. S jedne strane je smatrao da [X. Grau Ferrer] u tom pogledu nije u propisanom roku dostavio dokument koji prikazuje raniji španjolski figurativni žig kako je registriran [...]. Stoga je odbio prigovor koji se temelji na ranijem španjolskom figurativnom žigu uz obrazloženje da njegovo postojanje i njegova valjanost nisu bili dovoljno dokazani u propisanom roku. S druge strane je prihvatio prigovor koji se temelji na ranijem žigu Europske unije [...]. Naime, najprije je ocijenio da dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga Europske unije nije bio podnesen [...].

9 Protiv odluke Odjela za prigovore su, na temelju članaka 58. do 64. Uredbe br. 207/2009, [X. Grau Ferrer], 10. veljače 2011. (R 520/2011-4), a intervenijenti [J. C. i A. Rubio Ferrer] (R 274/2011-4), 14. veljače 2011., podnijeli žalbu pred EUIPO-om.

10 Četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a je odlukom od 11. listopada 2012. [...] prihvatilo žalbu u predmetu R 274/2011-4, a odbilo žalbu u predmetu R 520/2011-4. To vijeće je u biti, s jedne strane, potvrdilo odluku Odjela za prigovore prema kojoj nije podnesen dokaz o postojanju ranijeg španjolskog figurativnog žiga. S druge strane je smatralo da podneseni dokazi nisu bili dovoljni da se dokaže da se raniji žig Europske unije tijekom relevantnog razdoblja stvarno upotrebljavao u obliku u kojem je bio registriran ili na način kojim mu se ne mijenja razlikovni karakter za neki od proizvoda za koje je bio registriran. Stoga je poništilo odluku Odjela za prigovore od 21. prosinca 2010. i u cijelosti odbilo prigovor."

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

11 Zahtjevom podnesenim tajništvu Općeg suda 18. prosinca 2012. (predmet T-543/12) X. Grau Ferrer je podnio tužbu za poništenje sporne odluke.

12 U potporu svojoj tužbi X. Grau Ferrer je istaknuo tri tužbena razloga koja se temelje na, kao prvo, povredi članaka 75. i 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i pravila 50. Provedbene uredbe, kao drugo, na stvarnoj uporabi ranijeg figurativnog žiga Europske unije br. 2087534 koji je X. Grau Ferrer registrirao 14. lipnja 2002. (u daljnjem tekstu: raniji žig) i, kao treće, na vjerojatnosti dovođenja u zabludu, s jedne strane, ranijeg žiga i ranijeg figurativnog španjolskog žiga i, s druge strane, figurativnog žiga Europske unije za koji su registraciju zatražili J. C. i A. Rubio Ferrer.

13 Opći sud je usvojio tužbu za poništenje, presudivši u točki 48. pobijane presude da je žalbeno vijeće EUIPO-a propustilo izvršiti svoju diskrecijsku ovlast i obrazložiti zašto je odbilo uzeti u obzir raniji španjolski žig, a u točkama 86. i 87. pobijane presude da su dokumenti dostavljeni žalbenom vijeću sadržavali znak koji se od ranijeg žiga razlikovao samo u zanemarivim elementima, zbog čega se moglo smatrati da ih se stvarno upotrebljavalo.

14 Opći sud je presudio da su ostali tužbeni razlozi koje je X. Grau Ferrer naveo nedopušteni i neutemeljeni.

15 Stoga je Opći sud poništio spornu odluku.

Zahtjevi stranaka

16 Svojom žalbom EUIPO zahtijeva od Suda da:

— ukine pobijanu presudu i da sam odluči o meritumu predmeta ili da isti vrati na ponovno odlučivanje Općem sudu i

— X. Grauu Ferreru naloži snošenje troškova.

17 Nijedna stranka postupka nije Sudu podnijela očitovanje.

O žalbi

18 U potporu svojoj žalbi EUIPO ističe tri žalbena razloga koja se temelje na povredi članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 odnosno pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Provedbene uredbe i članka 15. stavka 1. drugog podstavka točke (a) Uredbe br. 207/2009.

Drugi žalbeni razlog

19 Svojim drugim žalbenim razlogom, koji valja najprije ispitati, EUIPO u biti tvrdi da je Opći sud u točkama 45. do 48. pobijane presude počinio pogrešku koja se tiče prava zato što je presudio da je žalbeno vijeće imalo diskrecijsku ovlast koja proizlazi iz pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Provedbene uredbe i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 „neovisno o tome je li [nepravodoban dokaz] dodatan dokaz ili ne” i, posljedično, također u pogledu „novih” dokaza.

20 U točki 45. pobijane presude Opći sud je naglasio da sudska praksa Suda u vezi s diskrecijskom ovlašću žalbenog vijeća i obrazloženja u pogledu uzimanja u obzir nepravodobno podnesenih dokaza ne razlikuje nove dokaze od dodatnih dokaza, a zatim je u točki 46. te presude odbio argument prema kojem je žalbeno vijeće neutemeljeno uzelo u obzir dokaze koje je podnio X. Grau Ferrer jer su to bili novi dokazi.

21 Opći sud je u biti u točki 48. pobijane presude presudio da žalbeno vijeće ima diskrecijsku ovlast i obvezu obrazlaganja svojeg odbijanja bez razlikovanja „novih” od „dodatnih” dokaza.

22 EUIPO ističe da se ta diskrecijska ovlast i obveza obrazlaganja ne odnose na nove dokaze. U potporu tom argumentu navodi neslaganja između različitih jezičnih verzija presuda od 3. listopada 2013. Rintisch/OHIM (C-120/12 P, EU:C:2013:638), od 3. listopada 2013., Rintisch/OHIM (C-121/12 P, EU:C:2013:639) i od 3. listopada 2013., Rintisch/OHIM (C-122/12 P, EU:C:2013:628). Prema EUIPO-u, na temelju članka 42. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 i pravila 20. stavka 1. Provedbene uredbe, ako Odjelu za prigovore nisu podneseni potpuni dokazi, prigovor se odbija bez ispitivanja merituma. Zbog toga smatra da nije moguće ponovno otvoriti mogućnost prigovora pred žalbenim vijećem.

23 Što se tiče teksta pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka Provedbene uredbe, valja primijetiti da se verzija te odredbe na francuskom jeziku razlikuje od verzija na španjolskom, njemačkom i engleskom jeziku s obzirom na jedan bitan element. Naime, dok potonje verzije predviđaju da žalbeno vijeće može uzeti u obzir samo dodatne i dopunske činjenice i dokaze, francuska jezična verzija te iste činjenice i dokaze kvalificira kao „nove ili dodatne”.

24 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, odredbe prava Unije moraju se tumačiti i primjenjivati ujednačeno s obzirom na sve verzije svih jezika Unije. U slučaju nejednakosti između različitih jezičnih verzija nekog teksta prava Unije predmetna odredba mora se tumačiti s obzirom na opći sustav i svrhu uredbe čiji je dio (vidjeti u tom smislu među ostalim presude od 15. studenoga 2012., Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, t. 48., i od 9. travnja 2014., GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, t. 27.).

25 U tom pogledu valja podsjetiti da je člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, koji je pravni temelj pravila 50. Provedbene uredbe, predviđeno da Ured ne mora uzeti u obzir činjenice koje stranke nisu pravodobno istaknule ili dokaze koje nisu pravodobno podnijele.

26 Sud je presudio da kada u roku koji Ured propisuje nije podnesen nikakav dokaz o uporabi dotičnog žiga, potonji mora po službenoj dužnosti odbaciti prigovor. Suprotno tomu, kad su dokazi podneseni u roku koji Ured propisuje, moguće je podnijeti dodatne dokaze (vidjeti u tom smislu presudu od 18. srpnja 2013., New Yorker SHK Jeans/OHIM, C-621/11 P, EU:C:2013:484, t. 28. i 30.).

27 Kao što je nezavisni odvjetnik istaknuo u točkama 55. i 57. svojeg mišljenja, isto tumačenje valja primijeniti na dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite žiga s obzirom na to da spomenuta odredba sadržava pravilo koje ima horizontalnu ulogu u sustavu spomenute uredbe zato što se primjenjuje neovisno o prirodi dotičnog postupka. Iz toga slijedi da se pravilo 50. Provedbene uredbe ne može tumačiti na način da proširuje diskrecijske ovlasti žalbenog vijeća na nove dokaze.

28 Treba utvrditi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u točkama 45., 46. i 48. pobijane presude zato što je utvrdio da žalbeno vijeće nije koristilo svoju diskrecijsku ovlast koja mu je dodijeljena kako bi odlučio treba li uzeti u obzir nove dokaze.

29 Međutim valja podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da ako obrazloženje presude Općeg suda sadržava povredu prava Unije, ali je njegova izreka utemeljena drugim pravnim razlozima, žalbu valja odbiti (vidjeti među ostalim presude od 15. prosinca 1994., Finsider/Komisija, C-320/92 P, EU:C:1994:414, t. 37.; od 16. prosinca 1999., CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, t. 17., i od 13. srpnja 2000., Salzgitter/Komisija, C-210/98 P, EU:C:2000:397, t. 58.).

30 To vrijedi za predmetni slučaj. Naime, Opći sud se nije oslonio samo na predmetno obrazloženje, nego i na činjenicu da je žalbeno vijeće odbilo predmetni dokaz a da nije ispitalo može li ga se smatrati „dopunskim”. Žalbeno vijeće je, time što nije izvršilo to ispitivanje, povrijedilo članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009, kao što je i utvrdio Opći sud.

31 U tim okolnostima, budući da drugi žalbeni razlozi koje je EUIPO istaknuo ne mogu dovesti do ukidanja pobijane presude, žalbu valja odbiti u cijelosti.

Troškovi

32 U skladu s člankom 137. Poslovnika Suda, koji se na temelju članka 184. stavka 2. istog poslovnika primjenjuje na žalbeni postupak, odluka o troškovima donosi se u presudi kojom se završava postupak. Budući da nijedna od stranaka postupka nije podnijela očitovanje Sudu, valja donijeti odluku da će EUIPO snositi vlastite troškove.

Slijedom navedenoga, Sud (prvo vijeće) proglašava i presuđuje:

1. **Žalba se odbija.**

2. **Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) nalaže se snošenje vlastitih troškova.**

Potpisi