Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 21. julija 2016*

„Pritožba — Znamka Evropske unije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 76(2) — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 50(1), tretji pododstavek — Figurativna znamka — Ugovor imetnika prejšnje znamke — Dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva prejšnje znamke — Upoštevanje prepozno predloženega dokaza s strani odbora za pritožbe — Zavrnitev ugovora s strani odbora za pritožbe“

V zadevi C-597/14 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 22. decembra 2014,

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata S. Palmero Cabezas in A. Folliard-Monguiral, agenta,

pritožnik,

druge stranke v postopku so

Xavier Grau Ferrer, stanujoč v Caldes de Montbuiju (Španija),

tožeča stranka na prvi stopnji,

Juan Cándido Rubio Ferrer,

Alberto Rubio Ferrer,

stanujoča v Xeracu (Španija),

intervenienta na prvi stopnji,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi R. Silva de Lapuerta, predsednica senata, J. C. Bonichot, C. G. Fernlund, S. Rodin (poročevalec) in E. Regan, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: M. Ferreira, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. oktobra 2015,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 13. januarja 2016

* Jezik postopka: španščina.

izreka naslednjo

Sodbo

1 Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. oktobra 2014, Grau Ferrer/UUNT – Rubio Ferrer (Bugui va) (T-543/12, neobjavljena, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2014:911), s katero je to razveljavilo odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. oktobra 2012 (združeni zadevi R 274/2011-4 in R 520/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med X. Graujem Ferrerom na eni ter J. C. Rubiom Ferrerom in A. Rubiom Ferrerom na drugi strani (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

Uredba (ES) št. 207/2009

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) je bila kodificirana z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1).

3 Člen 15(1) Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Uporaba znamk Evropske unije“, določa:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke Evropske unije v Uniji za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za blagovno znamko Evropske unije uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni:

(a) uporabo blagovne znamke Evropske unije v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;

[…]“

4 Člen 41(3) te uredbe, ki ureja vložitev ugovora zoper registracijo znamke Evropske unije, določa:

„Ugovor mora biti v pisni obliki in navajati razloge. […] V roku, ki ga določi Urad, lahko vložnik ugovora v podporo svojemu primeru predloži dejstva, dokaze in vprašanja.“

5 Člen 76(2) omenjene uredbe, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:

„Urad lahko spregleda [ne upošteva] dejstva [dejstev], na katere se stranke niso sklicevale, ali dokaze [dokazov], ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

Izvedbena uredba

6 Pravilo 15(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (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 2005, L 172, str. 4) (v nadaljevanju: izvedbena uredba), naslovljeno „Ugovor“, določa:

„Ugovor vsebuje:

[…]

(b) jasno navedbo prejšnje znamke ali prejšnje pravice, na kateri temelji ugovor, in sicer:
(i) če ugovor temelji na prejšnji znamki v smislu člena 8(2)(a) ali (b) Uredbe [št. 40/94, katerega besedilo je enako besedilu člena 8(2)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009,] ali če temelji na členu 8(3) Uredbe [št. 40/94, katerega besedilo je enako besedilu člena 8(3) Uredbe št. 207/2009], navedbo številke spisa ali registracijske številke prejšnje znamke, navedbo, ali je prejšnja znamka registrirana, ali prijavo registracije, kakor tudi navedbo držav članic, vključno z Beneluksom, če je to primerno, v ali za katere je prejšnja znamka varovana, ali, če je to primerno, navedbo, da je znamka Evropske unije;

[…]

(e) prikaz prejšnje znamke, kakor je bila registrirana ali prijavljena; če je prejšnja znamka v barvah, mora biti prikaz v barvah;

[…]“

7 Pravilo 19 izvedbene uredbe, naslovljeno „Utemeljitev ugovora“, določa:

„1. Urad omogoči stranki, ki ugovarja, da predstavi dejstva, dokaze in navedbe v podkrepitev ugovora ali da dopolni dejstva, dokaze ali navedbe, ki so že bili predloženi na podlagi pravila 15(3), v roku, ki ji ga določi, in ki znaša najmanj 2 meseca od datuma, ki se šteje za začetek postopka ugovora v skladu s pravilom 18(1).

2. V roku iz odstavka 1 lahko stranka, ki ugovarja, vloži dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke ali prejšnje pravice, kakor tudi dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora. Stranka, ki ugovarja, priskrbi zlasti naslednje dokaze:

(a) če ugovor temelji na znamki, ki ni znamka Evropske unije, dokaz o njeni vložitvi ali registraciji, s predložitvijo:

[…]
(ii) če je znamka registrirana, prepisa zadevnega potrdila o registraciji in, odvisno od primera, zadnjega potrdila o podaljšanju, iz katerega je razvidno, da rok varstva znamke traja čez rok iz odstavka 1 in vsako podaljšanje tega roka, ali enakovrednih dokumentov, ki jih je izdal organ, pri katerem je bila znamka registrirana;

[…]“

8 Pravilo 20(1), naslovljeno „Preizkus ugovora“, določa:

„Če stranka, ki ugovarja, ne dokaže obstoja, veljavnosti in obsega varstva prejšnje znamke ali pravice, kakor tudi upravičenosti do vložitve ugovora do izteka roka iz pravila 19(1), se ugovor kot neutemeljen zavrne.“

9 Pravilo 50(1), tretji pododstavek, določa:

„Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom 74(2) Uredbe [št. 40/94, katerega besedilo je enako besedilu člena 76(2) Uredbe št. 207/2009].“

Dejansko stanje

10 Splošno sodišče je dejansko stanje povzelo, kakor sledi:

„1 Intervenienta, J. C. Rubio Ferrer in A. Rubio Ferrer, sta 23. oktobra 2008 pri [EUIPO] vložila zahtevo za registracijo figurativne znamke Evropske unije na podlagi Uredbe [št. 40/94, ki je bila kodificirana z Uredbo št. 207/2009].

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

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razredov 31, 35 in 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen […].

[…]

5 […] X. Grau Ferrer je 10. avgusta 2009 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložil ugovor zoper registracijo figurativne znamke Evropske unije, prijavljene za proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih figurativnih znamkah:

— španska registracija št. 2600724 za figurativni znak, zahtevana 8. junija 2004 in izvedena 22. novembra 2004 za vse proizvode iz razreda 31:

[…]

— registracija Evropske unije št. 2087534 za naslednji figurativni znak, zahtevana 14. februarja 2001 in izvedena 14. junija 2002 za proizvode in storitve iz sledečih razredov:

— razred 31: […];

— razred 32: […];

— razred 39: […].

[…]

8 Oddelek za ugovore je 21. decembra 2010 ugovoru delno ugodil. Na eni strani je ugotovil, da [X. Grau Ferrer] v za to določenem roku ni predložil dokumenta s prikazom prejšnje španske figurativne znamke, kot je bila registrirana […]. Zato je z obrazložitvijo, da njen obstoj in veljavnost nista bila ustrezno utemeljena v določenem roku, zavrnil ugovor, ki je temeljil na prejšnji španski figurativni znamki. Na drugi strani je ugodil ugovoru na podlagi prejšnje znamke Evropske unije […]. Najprej je ugotovil, da je bil predložen dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Evropske unije […].

9 Zoper odločbo oddelka za ugovore so pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pritožbo vložili [X. Grau Ferrer] 10. februarja 2011 (R 520/2011-4) in intervenienta [J. C. Rubio Ferrer in A. Rubio Ferrer] 14. februarja 2011 (R 274/2011-4).

10 Četrti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 11. oktobra 2012 […] ugodil pritožbi v zadevi R 274/2011-4 in zavrnil pritožbo v zadevi R 520/2011-4. V bistvu je na eni strani potrdil odločbo oddelka za ugovore, v skladu s katero ni bil predložen dokaz o obstoju prejšnje španske figurativne znamke. Na drugi strani je menil, da predloženi dokazi ne zadostujejo kot dokaz, da se je prejšnja znamka Evropske unije v upoštevnem obdobju resno in dejansko uporabljala v obliki, v kateri je bila registrirana ali ki ne spreminja njenega razlikovalnega značaja, za katerega izmed proizvodov, za katere je bila registrirana. Zato je razveljavil odločbo oddelka za ugovore z dne 21. decembra 2010 in ugovor v celoti zavrnil.“

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

11 X. Grau Ferrer je 18. decembra 2012 na Splošno sodišče vložil tožbo za razveljavitev sporne odločbe (zadeva T-543/12).

12 V utemeljitev tožbe je X. Grau Ferrer navedel tri tožbene razloge, ki se nanašajo, prvič, na kršitev členov 75 in 76(2) Uredbe št. 207/2009 ter pravila 50 izvedbene uredbe, drugič, na resno in dejansko uporabo prejšnje figurativne znamke Evropske unije št. 2087534, ki jo je X. Grau Ferrer registriral 14. junija 2002 (v nadaljevanju: prejšnja znamka), in tretjič, na verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke in prejšnje španske figurativne znamke na eni strani ter figurativne znamke Evropske unije, katere registracijo sta zahtevala J. C. Rubio Ferrer in A. Rubio Ferrer, na drugi strani.

13 Splošno sodišče je ugodilo tožbi za razveljavitev in je v točki 48 izpodbijane sodbe razsodilo, da je odbor za pritožbe pri EUIPO opustil izvajanje svoje diskrecijske pravice in ni utemeljil, zakaj ni upošteval prejšnje španske znamke, v točkah 86 in 87 izpodbijane sodbe pa, da se znak, naveden v dokumentih, ki so bili predloženi odboru za pritožbe, od prejšnje znamke razlikuje le v zanemarljivih elementih, tako da ti dokumenti dokazujejo resno in dejansko uporabo navedene znamke.

14 Splošno sodišče je glede ostalih tožbenih razlogov, na katere se je skliceval X. Grau Ferrer, razsodilo, da so brezpredmetni oziroma neutemeljeni.

15 Zato je Splošno sodišče sporno odločbo razveljavilo.

Predlogi strank

16 EUIPO s pritožbo Sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano sodbo razveljavi in samo vsebinsko odloči o zadevi ali zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču ter

— X. Grauju Ferreru naloži plačilo stroškov.

17 Nobena druga stranka v postopku ni pri Sodišču vložila odgovora na pritožbo.

Pritožba

18 EUIPO v podporo svoji pritožbi navaja tri pritožbene razloge, in sicer kršitev člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, pravila 50(1), tretji pododstavek, izvedbene uredbe in člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe 207/2009.

Drugi pritožbeni razlog

19 EUIPO z drugim pritožbenim razlogom, ki ga je treba najprej obravnavati, v bistvu trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 45 do 48 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo, s tem da je presodilo, da je odbor za pritožbe imel diskrecijsko pravico, ki izhaja iz pravila 50(1), tretji pododstavek, izvedbene uredbe in člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, „neodvisno od tega, ali je [prepozen dokaz] dopolnilen ali ne“, kar posledično velja tudi glede „novih“ dokazov.

20 V točki 45 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče poudarilo, da sodna praksa Sodišča v zvezi z diskrecijsko pravico odbora za pritožbe in razlogi za upoštevanje prepozno predloženih dokazov ne razlikuje med novimi dokazi in dodatnimi dokazi, nato pa v točki 46 iste sodbe zavrnilo argument, da odbor za pritožbe ni imel pravice upoštevati dokazov, ki jih je predložil X. Grau Ferrer, ker so bili ti dokazi novi.

21 Splošno sodišče je v točki 48 izpodbijane sodbe v bistvu presodilo, da ima odbor za pritožbe diskrecijsko pravico in dolžnost, da svojo zavrnilno odločbo obrazloži brez razlikovanja med „novimi“ in „dodatnimi“ dokazi.

22 EUIPO trdi, da se ta diskrecijska pravica in obveznost obrazložitve ne nanašata na nove dokaze. V podkrepitev te trditve izpostavlja odstopanja med različnimi jezikovnimi različicami sodb z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-120/12 P, EU:C:2013:638), z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-121/12 P, EU:C:2013:639), in z dne 3. oktobra 2013, Rintisch/UUNT (C-122/12 P, EU:C:2013:628). EUIPO meni, da je treba na podlagi člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 in pravila 20(1) izvedbene uredbe v primeru, da pred oddelkom za ugovore niso predloženi popolni dokazi, ugovor zavreči. Zato naj ne bi bilo mogoče ponovno dati možnosti vlaganja ugovorov na stopnji pred odborom za pritožbe.

23 Kar zadeva besedilo pravila 50(1), tretji pododstavek, izvedbene uredbe, velja opozoriti, da se različica te določbe v francoskem jeziku glede enega ključnega elementa razlikuje od različic v španskem, nemškem in angleškem jeziku. Medtem ko namreč slednje predvidevajo, da lahko oddelek za pritožbe upošteva samo dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze, so v francoski različici besedila ta ista dejstva in dokazi „novi ali dodatni“.

24 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba določbe prava Unije razlagati in uporabljati enotno, ob upoštevanju različic v vseh jezikih Unije. Če se med jezikovnimi različicami pravnega besedila Unije pojavijo razlike, je zadevno določbo treba razlagati glede na splošno sistematiko in namen ureditve, katere del je (glej v tem smislu sodbi z dne 15. novembra 2012, Kurcums Metal, C-558/11, EU:C:2012:721, točka 48, in z dne 9. aprila 2014, GSV, C-74/13, EU:C:2014:243, točka 27).

25 V zvezi s tem je treba spomniti, da člen 76(2) Uredbe št. 207/2009, ki je pravna podlaga pravila 50 izvedbene uredbe, določa, da lahko Urad ne upošteva dejstev, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokazov, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.

26 Sodišče je razsodilo, da mora Urad ugovor zavrniti po uradni dolžnosti, če v roku, ki ga določi, ni predložen noben dokaz o uporabi zadevne znamke. Nasprotno pa je predložitev dodatnih dokazov glede takšne uporabe mogoča, če so bili dokazi predloženi v roku, ki ga je določil Urad (glej v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT, C-621/11 P, EU:C:2013:484, točki 28 in 30).

27 Kot je generalni pravobranilec navedel v točkah 55 in 57 sklepnih predlogov, je treba v zvezi z dokazom o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva znamke uporabiti enako razlago člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, saj omenjena določba vsebuje pravilo, ki ima horizontalno vlogo v sistemu te uredbe, saj se uporablja neodvisno od narave zadevnega postopka. Iz tega izhaja, da pravila 50 izvedbene uredbe ni mogoče razlagati tako, da razširja diskrecijsko pravico odborov za pritožbe na nove dokaze.

28 Ugotoviti je treba, da je Splošno sodišče v točkah 45, 46 in 48 izpodbijane sodbe s tem, da je navedlo, da odbor za pritožbe ni izvajal svoje diskrecijske pravice, ki jo ima pri odločanju, ali naj upošteva nove dokaze, napačno uporabilo pravo.

29 Vendar je treba spomniti, da iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da je treba pritožbo, če je iz obrazložitve sodbe Splošnega sodišča razvidna kršitev prava Unije, izrek te sodbe pa je utemeljen z drugimi pravnimi razlogi, zavrniti (glej zlasti sodbe z dne 15. decembra 1994, Finsider/Komisija, C-320/92 P, EU:C:1994:414, točka 37; z dne 16. decembra 1999, CES/E, C-150/98 P, EU:C:1999:616, točka 17, in z dne 13. julija 2000, Salzgitter/Komisija, C-210/98 P, EU:C:2000:397, točka 58).

30 To velja tudi za ta primer. Splošno sodišče namreč ni navedlo samo obravnavanega razloga, temveč se je oprlo tudi na dejstvo, da je odbor za pritožbe zadevni dokaz zavrnil, ne da bi preučil, ali ga je mogoče šteti za „dopolnilnega“. S tem, da ni opravil tega preizkusa, je odbor za pritožbe dejansko kršil člen 76(2) Uredbe št. 207/2009, kot je to ugotovilo Splošno sodišče.

31 Glede na navedeno in ker ostali pritožbeni razlogi, ki jih je v utemeljitev svoje pritožbe navedel EUIPO, ne morejo utemeljiti razveljavitve izpodbijane sodbe, je treba pritožbo zavrniti v celoti.

Stroški

32 V skladu s členom 137 Poslovnika Sodišča, ki se v skladu s členom 184(2) istega poslovnika uporablja za pritožbeni postopek, končna sodba vsebuje odločbo o stroških. Ker nobena druga stranka v postopku pri Sodišču ni vložila odgovora na pritožbo, je treba odločiti, da EUIPO nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi svoje stroške.

Podpisi