Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA
YVESA BOTA
od 1. ožujka 2016.[1]

Predmet C-43/15 P

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH
protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

„Žalba – Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Djelomično odbijanje registracije – Pravila postupka o podnošenju žalbe kojom se traži preispitivanje odluke Odjela za prigovore – Žalba koju je primarno podnio podnositelj prijave sukladno člancima 58. do 64. Uredbe (EZ) br. 207/2009 – Protužalba koju je podnositelj prigovora podnio u okviru svojeg odgovora na žalbu podnesenog na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 216/96 – Dopuštenost protužalbe – Doseg članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 – Nepostojanje postupovnih jamstava – Povreda prava na saslušanje i načela kontradiktornosti – Povreda načela pravomoćnosti – Sudske ovlasti – Razlog javnog poretka na koji sudovi Unije moraju paziti po službenoj dužnosti“

I – Uvod

1. Predmetna žalba podnesena je u okviru postupka povodom prigovora koji je pokrenuo LG Electronics Inc.[2] vezano uz prijavu za registraciju žiga Zajednice „compressor technology“ koju je Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) podnio BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH[3]. Žalbom se traži ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 4. prosinca 2014., BSH/OHIM – LG Electronics (compressor technology)[4].

2. Žalba ima dvije razine.

3. S jedne bi strane Sudu još jednom trebala pružiti priliku da precizira slučajeve u kojima sudovi Unije moraju u obavljanju svoje zadaće sudskog nadzora zakonitosti istaknuti pravni razlog po službenoj dužnosti.

4. S druge bi strane Sudu trebala pružiti priliku da se izjasni o ustroju i korištenju pravnih sredstava koja se podnose pred OHIM-om radi preispitivanja odluka odjelâ za prigovore. Sud će poglavito morati definirati doseg i uvjete primjene članka 8. stavka 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 216/96 od 5. veljače 1996. o utvrđivanju pravila postupka žalbenih vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni)[5].

1 — Izvorni jezik: francuski

2 — U daljnjem tekstu: LG ili podnositelj prigovora

3 — U daljnjem tekstu: BSH ili podnositelj prijave

4 — T-595/13, EU:T:2014:1023; u daljnjem tekstu: pobijana presuda

5 — SL L 28, str. 11. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 116.). Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 2082/2004 od 6. prosinca 2004. (SL L 360, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 82.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 216/96).

5. Navedenom odredbom predviđa se sljedeće:

„U postupcima *inter partes*, tuženik može u svom odgovoru tražiti poništaj odluke ili izmjenu pobijane odluke po pitanju koje nije bilo izneseno u žalbi. Takvi zahtjevi nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka.“

6. U predmetnom slučaju, dok je BSH žalbu podnio na temelju članaka 58. do 64. Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice [6] tražeći preispitivanje odluke Odjela za prigovore u pogledu vrlo ograničenog popisa proizvoda, LG je podnio protužalbu kojom se traži preispitivanje te odluke u pogledu mnogo značajnijeg popisa proizvoda, i to u svojem odgovoru iznesenom na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96.

7. Odlukom od 5. rujna 2013. [7] prvo žalbeno vijeće OHIM-a (u daljnjem tekstu: žalbeno vijeće) odbilo je BSH-ovu žalbu te je djelomično prihvatilo LG-ov zahtjev.

8. Zakonitost te odluke predmet je ovog postupka.

9. Dok se tužba za poništenje podnesena Općem sudu ticala samo meritorne ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu između suprotstavljenih znakova prilikom registracije žiga „compressor technology“, žalba podnesena pred Sudom otvara dva strogo procesna pitanja vezana uz, s jedne strane, sudske ovlasti i, s druge strane, postojanje i zakonitost pravnog sredstva.

10. Kad je riječ o sudskim ovlastima, predložit ću Sudu da ukine pobijanu presudu, no ne na temelju razloga na koje se pred Sudom pozvao BSH, nego zbog toga što je Opći sud propustio istaknuti dva razloga javnog poretka koji se tiču, prvo, nenadležnosti žalbenog vijeća da preispituje odluku Odjela za prigovore za proizvode na koje se podnositelj prijave u glavnom postupku nije pozivao i, drugo, povrede prava na saslušanje tog podnositelja u okviru navedenog postupka.

11. Budući da ta dva razloga nisu kontradiktorno raspravljena u postupku pred Sudom, predložit ću Sudu da ih istakne po službenoj dužnosti i da sam donese odluku u sporu.

12. U tom kontekstu Sud će morati, među ostalim, utvrditi je li stvaran cilj članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 – uzimajući u obzir pravila predviđena u člancima 58. do 64. Uredbe br. 207/2009 kao i postupovna jamstva predviđena Poveljom Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja) – uvođenje pravnog sredstva paralelnog onomu predviđenom u okviru Uredbe br. 207/2009.

13. Od Suda će se stoga tražiti da prekine trenutačnu pravnu nesigurnost do koje je došlo zbog neusklađenosti pristupa koje zastupaju različita žalbena vijeća OHIM-a i različiti sastavi Općeg suda kada je riječ o tumačenju navedene odredbe.

14. U ovom mišljenju iznijet ću razloge zbog kojih je očito da članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96 ne može imati za cilj ponuditi pravno sredstvo neovisno o onomu predviđenom u članku 58. i pratećim člancima Uredbe br. 207/2009. Stoga ću zastupati stav da žalbeno vijeće, uvaživši i prihvativši zahtjev koji je bio očito nedopušten, nije bilo ovlašteno preispitivati odluku Odjela za prigovore u pogledu proizvoda koji nisu bili spomenuti u prijavi iz glavnog postupka te da je prekoračilo granice svojih nadležnosti.

15. Podredno ću također pojasniti da je žalbeno vijeće povrijedilo BSH-ovo pravo na obranu jer mu nije dopustilo da iznese svoje primjedbe nastavno na protužalbu koju je podnio LG.

6 — SL L 78, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)

7 — Predmet R 1176/2012-1. Odluka kako je izmijenjena ispravkom od 3. prosinca 2013.; u daljnjem tekstu: sporna odluka.

16. U skladu s tim, Sudu ću predložiti da poništi spornu odluku i da OHIM-u naloži snošenje troškova obaju postupaka.

II – Pravni okvir Unije

A – *Uredba br. 207/2009*

17. Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice [8] stavljena je izvan snage i zamijenjena Uredbom br. 207/2009 koja je stupila na snagu 13. travnja 2009. Međutim, uzevši u obzir trenutak podnošenja predmetne prijave za registraciju, u konkretnom slučaju 24. studenoga 2008., a koji je odlučujući za određivanje mjerodavnog materijalnog prava, na ovaj se spor primjenjuju, s jedne strane, procesnopravne odredbe Uredbe br. 207/2009 i, s druge strane, materijalnopravne odredbe Uredbe br. 40/94.

18. Članak 8. Uredbe br. 40/94, naslovljen „Relativni razlozi za odbijanje“, čiji je tekst bez izmjena preuzet u Uredbi br. 207/2009, u stavku 1. određivao je:

„Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[…]

(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.“

19. Članak 59. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Osobe koje imaju pravo podnijeti žalbu i biti stranke u žalbenom postupku“, dio je glave VII. te uredbe, naslovljene „Žalbe“. Sukladno odredbama tog članka:

„Svaka stranka u postupku u kojem je donesena odluka kojom nije udovoljeno njezinim zahtjevima, može podnijeti žalbu. […]“

20. U članku 60. te uredbe, naslovljenom „Rok za žalbu i oblik žalbe“, koji je dio navedene glave VII., određuje se:

„Obavijest o žalbi podnosi se [OHIM-u] u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od datuma obavijesti o odluci protiv koje se podnosi žalba. Obavijest se smatra podnesenom tek kad je uplaćena pristojba za žalbu. […]“

21. Članak 63. navedene uredbe, naslovljen „Ispitivanje žalbi“, u stavku 2. određuje:

„U ispitivanju žalbe, žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji žalbeno vijeće odredi, podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.

22. Članak 64. Uredbe br. 207/2009, naslovljen „Odluke o žalbama“, u članku 1. predviđa:

„Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje […]“

8 — SL 1994., L 11, str. 1.

23. Osim toga, prema članku 75. drugoj rečenici iste uredbe, odluke OHIM-a „se mogu temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati“.

24. Članak 76. te uredbe, naslovljen „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti“, u stavku 1. određuje:

„U postupcima koji se pred njim vode, [OHIM] po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, [OHIM] to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke.“

B – *Uredba (EZ) br. 2868/95*

25. Sukladno uvodnim izjavama 5. i 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe br. 40/94[9], tom se uredbom utvrđuju pravila potrebna za provedbu odredbi Uredbe br. 207/2009 na način da se osigura nesmetano vođenje postupaka pred OHIM-om.

26. Kad je riječ o pravilima postupka, njome se tako u glavi X. dopunjavaju pravila o podnošenju i ispitivanju žalbe.

27. U pravilu 49. Uredbe br. 2868/95, naslovljenom „Odbacivanje žalbe kao nedopuštene“, navodi se sljedeće:„1. Ako žalba nije u skladu s člancima [58. do 60. Uredbe br. 207/2009] i pravilom 48. stavkom 1. točkom (c) i stavkom 2. [o sadržaju akta koji je predmet žalbe], žalbeno vijeće odbacuje ju kao nedopuštenu […]

[…]

3. Ako je pristojba za žalbu uplaćena nakon isteka roka za podnošenje žalbe, u skladu s člankom [60. Uredbe br. 207/2009], žalba se smatra nepodnesenom […]“

C – *Uredba br. 216/96*

28. Uredba br. 216/96 u članku 8., naslovljenom „Postupak“, određuje sljedeće:

„[…]

2. U postupcima *inter partes* i ne dovodeći u pitanje članak [63. stavak 2. Uredbe br. 207/2009], izjava koja navodi razloge za žalbu i odgovor na žalbu, mogu se nadopuniti odgovorom stranke koja podnosi žalbu, podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora i odgovorom tuženika, podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora.

3. U postupcima *inter partes*, protivna stranka u svojem odgovoru može tražiti poništavanje odluke ili izmjenu osporene odluke u pogledu stavke koja nije bila iznesena u žalbi. Takvi podnesci nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka.“

9 — SL L 303, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.)

III – Pozadina predmeta

29. Odlukom od 3. svibnja 2012. Odjel za prigovore djelomično je odbio prijavu za registraciju žiga Zajednice „compressor technology“ koju je podnio BSH. On je, naime, smatrao da postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu s ranijim žigom „KOMPRESSOR“, čiji je nositelj LG, za dio prijavljenih proizvoda iz razreda 7., 9. i 11. u smislu Nicanskog sporazuma [10], među kojima su električni uređaji za čišćenje za uporabu u kućanstvu, uključujući usisivače i uređaje za usisavanje suhog i vlažnog otpada [11].

30. Za ostale prijavljene proizvode iz razreda 7., 9. i 11. Odjel za prigovore odbio je prigovor koji je podnio LG, s obrazloženjem da ne postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

31. Stranke su o toj odluci obaviještene 3. svibnja 2012.

32. BSH je protiv te odluke 26. lipnja 2012. podnio žalbu radi poništenja, dopunjujući obrazac za žalbu koji je predviđen u tu svrhu, te je 3. rujna 2012. dostavio podnesak u kojem je iznio svoje razloge za žalbu. BSH je tražio da se odluka Odjela za prigovore preispita u dijelu u kojem se ticala ocjene opasnosti dovođenja u zabludu vezano uz električne uređaje za čišćenje za uporabu u kućanstvu, uključujući usisivače i uređaje za usisavanje suhog i vlažnog otpada, iz razreda 7., dok preostali proizvodi nisu bili relevantni.

33. LG je, dakle, 31. listopada 2012. u jedinstvenom podnesku koji je naslovio „Odgovor“, s jedne strane, izložio odgovor na argumente koje je BSH iznio u prilog svojoj žalbi, i s druge strane, zatražio preispitivanje odluke Odjela za prigovore na način da se prijava za registraciju žiga „compressor technology“ odbije još šire. Konkretno, LG je tvrdio da, suprotno odluci koju je donio Odjel za prigovore, postoji opasnost od dovođenja u zabludu kod sljedećih proizvoda:

— razred 7.: električni uređaji za zbrinjavanje otpada, odnosno drobilice otpada i strojevi za prešanje otpada;

— razred 9.: osobne vage; električni uređaji za zamatanje termoskupljajućom folijom; uređaji za daljinsko upravljanje, signalizaciju i (električno/elektroničko) upravljanje kuhinjskim i kućanskim strojevima i uređajima; snimljeni i prazni nosači podataka koje može koristiti stroj za kućanske uređaje; električni uređaji za distribuciju hrane ili pića, prodajni automati; dijelovi obuhvaćeni razredom 9. za sve prethodno spomenute proizvode.

Dijelovi obuhvaćeni razredom 9. za električne uređaje i instrumente obuhvaćene razredom 9., odnosno, električna glačala; kuhinjske vage;

— razred 11.: infracrvene svjetiljke (osim za medicinsku uporabu); grijaći jastučići (koji nisu za medicinsku uporabu), električni grijaći pokrivači (koji nisu za medicinsku uporabu); uređaji za cijeđenje soka (sokovnici), za distribuciju svježih pića namijenjeni da se koriste u kombinaciji s uređajima za hlađenje pića.

34. U dopisu od 8. studenoga 2012., naslovljenom „Dostava očitovanja“, OHIM je BSH-u dostavio „očitovanje“ koje je podnio LG, napominjući mu da je pisani dio postupka zatvoren, da se priloženo očitovanje stoga dostavlja samo kao informacija, da će spis biti pravodobno proslijeđen žalbenom vijeću te da će ono potom donijeti odluku u predmetu.

35. U spornoj odluci žalbeno je vijeće u točki 13. zaključilo da je žalba koju je podnio BSH dopuštena jer je podnesena sukladno člancima 58. do 60. Uredbe br. 207/2009 i pravilu 48. Uredbe br. 2868/95.

10 — Nicanski sporazum o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen

11 — Vidjeti cijeli popis dotičnih proizvoda u točki 3. pobijane presude.

36. U točki 14. sporne odluke žalbeno je vijeće u kontekstu razmatranja dosega zahtjeva istaknulo da je LG u odgovoru na podnesak u kojem su izneseni razlozi BSH-ove žalbe podnio „akcesorni“ zahtjev („ancillary appeal“), sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe br. 216/96, kojim je zatražio preispitivanje odluke Odjela za prigovore vezano uz spomenute proizvode iz razreda 7., 9. i 11.

37. Nakon provedenog ispitivanja, žalbeno vijeće odbilo je BSH-ovu žalbu i djelomično prihvatilo LG-ovu protužalbu.

38. BSH je potom Općem sudu podnio tužbu za poništenje, ističući jedan tužbeni razlog kojim je tvrdio da je žalbeno vijeće povrijedilo članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe br. 207/2009 koji govori o ocjeni opasnosti dovođenja u zabludu spornih znakova.

39. Opći sud tu je tužbu odbio.

IV – Zahtjevi stranaka pred Sudom

40. BSH u žalbi traži od Suda da ukine pobijanu presudu i poništi spornu odluku te, podredno, uputi predmet Općem sudu i naloži OHIM-u snošenje troškova obaju postupaka.

41. OHIM smatra da žalbu treba odbiti i BHS-u naložiti snošenje troškova.

V – O žalbi

42. BSH u prilog svojoj žalbi ističe dva žalbena razloga.

43. Prvi žalbeni razlog prvi se put ističe pred Sudom. Poziva se na to da je OHIM povrijedio članak 60. Uredbe br. 207/2009 kojim se predviđaju pravila postupka mjerodavna za podnošenje žalbe pred OHIM-ovim žalbenim vijećima. BSH, naime, tvrdi da je LG-ova protužalba nedopuštena jer ne ispunjava nijedan od uvjeta u pogledu roka i oblika propisanih tim člankom.

44. Drugi žalbeni razlog odnosi se na povredu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94 u okviru ocjene vjerojatnosti dovođenja u zabludu između znakova „compressor technology“ i „KOMPRESSOR“.

45. Smatram da u ovom stadiju nije potrebno ocjenjivati sadržava li sporna odredba povrede na koje se BSH poziva u okviru svoje žalbe. Naime, na prvi se pogled ne čini da bi pobijanu presudu trebalo ukinuti zbog toga što je Opći sud propustio po službenoj dužnosti utvrditi da je spornu odluku donijelo nenadležno tijelo, kršeći pravo podnositelja prijave na obranu.

46. Naime, smatram da je protužalba koju je podnio podnositelj prigovora bila očito nedopuštena, pa žalbeno vijeće nije bilo nadležno preispitivati odluku Odjela za prigovore u pogledu proizvoda spomenutih u okviru tog zahtjeva.

47. Nadalje, treba reći da je žalbeno vijeće izmijenilo odluku Odjela za prigovore, prihvaćajući tako navode podnositelja prigovora, a da prethodno BSH-u nije dalo mogućnost da korisno iznese svoje stajalište, čime je povrijedilo njegovo pravo na obranu.

48. Nenadležnost i povreda bitnih odredbi postupka predstavljaju razloge javnog poretka koje sudovi Unije mogu i moraju istaknuti po službenoj dužnosti ako stranke u postupku to propuste učiniti.

49. Iz pravila koja uređuju postupak pred sudovima Unije, poglavito članka 21. Statuta Suda Europske unije i članka 177. Poslovnika Općeg suda, proizlazi da stranke definiraju i određuju granice spora. S obzirom na to, sudovi Unije načelno ne mogu izlaziti izvan pred njih postavljenih zahtjeva, a odluku o tim zahtjevima moraju donijeti u okviru činjeničnih i pravnih elemenata koje su iznijele stranke.

50. Unatoč tomu, uloga sudova Unije nije pasivna. U okviru sporova o žigovima Zajednice, njihov sudski nadzor ne ograničava se na puko udvostručavanje nadzora koji je prethodno obavilo žalbeno vijeće OHIM-a [12]. Njihova se uloga ne ograničava ni na ocjenjivanje vrijednosti stavova svake od stranaka u sporu, držeći se isključivo razloga i argumenata koje su navele stranke. Naime, sudovi Unije nemaju samo funkciju arbitra. Oni moraju osigurati poštovanje prava Unije, uključujući temeljna jamstva predviđena u Povelji.

51. Pravila koja uređuju postupak pred svakim od sudova Unije kao i sudska praksa predvidjeli su više slučajeva u kojima sudovi Unije, u cilju ispunjavanja svoje zadaće sudskog nadzora zakonitosti, raspolažu nadležnošću isticanja pravnog razloga po službenoj dužnosti.

52. Tako se Opći sud, sukladno svojem Poslovniku, može po službenoj dužnosti pozvati na očitu nenadležnost za odlučivanje o tužbi ili na to da je tužba očito nedopuštena odnosno, eventualno, da je očito pravno neosnovana [13]. Isto tako, on se po službenoj dužnosti može pozvati na apsolutne zapreke vođenju postupka [14], odnosno na povrede glavnog uvjeta za dopuštenost tužbe kao što su postojanje akta koji se može pobijati [15], procesna legitimacija [16] ili pak poštovanje procesnih rokova [17].

53. Nadalje, Sud je postavio razliku između, s jedne strane, razloga koji se tiču materijalne zakonitosti pobijanog akta, koji spadaju u povrede pravnih pravila o primjeni UFEU-a te ih sudovi Unije mogu ispitivati samo ako su se stranke na njih pozvale, i, s druge strane, razloga koji dovode u pitanje formalnu zakonitost pobijanog akta, koji spadaju u povrede bitnih odredbi postupka, apsolutne su naravi te ih sudovi Unije moraju istaknuti po službenoj dužnosti [18]. U ovom posljednjem slučaju nepravilnosti koje utječu na formu akta ili na korišteni postupak ugrožavaju prava trećih osoba ili osoba na koje se taj akt odnosi ili bi mogle imati utjecaj na njegov sadržaj [19]. Može se, primjerice, raditi o nedostatku pravilnog određivanja identiteta [20] ili o nedostatku dostave [21].

54. Sud je tako potvrdio da nenadležnost autora pobijanog akta [22] te nepostojanje ili nedostatnost obrazloženja tog akta [23] predstavljaju razloge javnog poretka koje sudovi Unije mogu odnosno moraju istaknuti po službenoj dužnosti, čak i ako nijedna od stranaka nije zatražila da se to učini.

55. Sudovi Unije pred kojima je pokrenut postupak za poništenje ne mogu se stoga prozivati da su izišli iz okvira spora, prešli svoje nadležnosti, odlučili *ultra petita* i povrijedili svoj poslovnik, ako po službenoj dužnosti istaknu takav razlog koji se tiče upravo zakonitosti akta čije se poništenje od njega traži [24].

12 — Presuda OHIM/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 55.)

13 — Vidjeti članak 126. Poslovnika Općeg suda

14 — Vidjeti članak 129. Poslovnika Općeg suda

15 — Rješenje ISAE/VP i Interdata/Komisija (C-130/91, EU:C:1992:7, t. 11.)

16 — Presude Italija/Komisija (C-298/00 P, EU:C:2004:240, t. 35.) i Regione Siciliana/Komisija (C-417/04 P, EU:C:2006:282, t. 36.)

17 — Presude Politi/ETF (C-154/99 P, EU:C:2000:354, t. 15. i navedena sudska praksa) i Evropaïki Dynamiki/Komisija (C-469/11 P, EU:C:2012:705, t. 50. i navedena sudska praksa)

18 — Presude Komisija/Sytraval i Brink's France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, t. 67. i navedena sudska praksa) i Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 40.)

19 — Ova je definicija preuzeta iz Rideau, J., „Recours en annulation", *Jurisclasseur Europe*, svezak 331., t. 22.

20 — Komisija/Solvay (C-287/95 P i C-288/95 P, EU:C:2000:189, t. 55.)

21 — Presuda Hoechst/Komisija (C-227/92 P, EU:C:1999:360, t. 72.)

22 — Presuda Salzgitter/Komisija (C-210/98 P, EU:C:2000:397, t. 56. i navedena sudska praksa) i rješenje Planet/Komisija (T-320/09, EU:T:2011:172, t. 41. i navedena sudska praksa)

23 — Presuda Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 34. i navedena sudska praksa)

24 — Presuda Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 35.)

56. U različitim primjerima iz sudske prakse povreda koja zahvaća pobijani akt dovoljno je ozbiljnog karaktera da se može opravdati njezino sankcioniranje od strane suda Unije, iako se tužitelj na nju nije pozvao. Drugim riječima, ako je pobijani akt u suprotnosti s načelom pravomoćnosti ili proizlazi iz bitne povrede odredbi postupka ili povrede temeljnih prava, malo je važno sadržava li taj akt također povrede na koje se pozvao tužitelj u prilog svojem zahtjevu za poništenje. Zaštita pravnog sustava Unije i temeljnih prava omogućuje odnosno prema potrebi obvezuje sudove Unije da prilikom nadzora zakonitosti utvrde da dotični akt sadržava povredu koja u svakom slučaju dovodi do njegova poništenja.

57. Očito je da se ta ovlast ne može uvjetovati time da bude u vezi s razlozima i argumentima na koje su se pozvale stranke. Naime, obveza ispunjavanja takvog uvjeta bila bi proturječna samom cilju ovlasti isticanja po službenoj dužnosti čija je svrha upravo da nadomjesti propuštanje stranaka u slučaju kad je povrijeđeno pravilo javnog poretka.

58. U konkretnom slučaju iz spisa dostavljenog Općem sudu proizlazi da protužalba koju je LG podnio na temelju članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 nije ispunjavala nijedan od uvjeta u pogledu roka i oblika kojih se ona mora pridržavati da bi bila dopuštena.

59. Također, iz sporne odluke jasno se vidi da žalbeno vijeće, koje je izričito odlučilo o dopuštenosti žalbe koju je primarno podnio BSH, u točki 13., ni u jednom trenutku nije ispitalo dopuštenost protužalbe koju je podnio LG, i to iako se sporna odluka temeljila na elementima na koje se potonji pozvao.

60. Postavlja se pitanje kako je bilo moguće prihvatiti zahtjev ako prethodno nije razmotrena njegova dopuštenost.

61. Treba priznati da je – kad je u pitanju velika zamršenost kakva je u slučaju dosega članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 i pravila postupka koja definiraju podnošenje takvog zahtjeva – posao osjetljiv.

62. Ipak, bez obzira na sve okolnosti, propuštajući donijeti odluku o dopuštenosti zahtjeva koji je podnio LG, žalbeno vijeće povrijedilo je pravilo 49. stavak 1. Uredbe br. 2868/95, koje, podsjećam, predviđa da, „[a]ko žalba nije u skladu s člancima [58. do 60. Uredbe br. 207/2009] i pravilom 48. stavkom 1. točkom (c) i stavkom 2. [o sadržaju akta koji je predmet žalbe], žalbeno vijeće odbacuje ju kao nedopuštenu“.

63. Osim toga, odlučujući o tom zahtjevu žalbeno vijeće također je povrijedilo granice svoje nadležnosti jer zahtjev postoji samo ako je zakonito podnesen.

64. Opći sud stoga je prije ocjenjivanja razloga za poništenje koje su istaknule stranke morao po službenoj dužnosti ispitati nadležnost žalbenog vijeća za donošenje sporne odluke.

65. Štoviše, iz stanja spisa jasno se vidi da je sporna odluka donesena a da se BSH nije mogao prethodno očitovati o protužalbi koju je podnio LG, što je nesumnjivo naštetilo obrazloženju te odluke. Ta je povreda još očitija s obzirom na to da su elementi koje LG spominje u svojoj protužalbi očito bili odlučujući za ishod postupka jer je žalbeno vijeće odluku Odjela za prigovore izmijenilo na štetu BSH-a.

66. Međutim, na temelju prethodno spomenute sudske prakse, Sud je opetovano smatrao da bi osnovno pravno načelo bilo povrijeđeno ako bi se sudska odluka temeljila na činjenicama i dokumentima o kojima same stranke ili jedna od njih nisu imale saznanja i o kojima stoga nisu bile u mogućnosti zauzeti stajalište.

67. Opći sud stoga je bio dužan, s obzirom na to da nije razmotrena nadležnost žalbenog vijeća, po službenoj dužnosti provesti nadzor zakonitosti sporne odluke, kako u pogledu temeljnih pravnih načela o pravu na saslušanje i o kontradiktornosti tako i u pogledu odredbi članka 63. stavka 2. i članka 75. druge rečenice Uredbe br. 207/2009.

68. S obzirom na to, predlažem Sudu da zbog navedenih razloga pobijanu presudu ukine.

VI – O posljedicama ukidanje pobijane presude

69. U slučaju ukidanja presude protiv koje je podnesena žalba, članak 61. Statuta Suda Europske unije predviđa da Sud može predmet vratiti na odlučivanje Općem sudu ili može sam konačno odlučiti o sporu ako stanje postupka to dopušta.

70. Smatram da se spor rješava na temelju dvaju pravnih razloga, za koje predlažem Sudu da ih istakne po službenoj dužnosti.

71. Kad je riječ, prvo, o pitanju je li žalbeno vijeće bilo nadležno preispitivati odluku Odjela za prigovore u pogledu proizvoda spomenutih u LG-ovoj protužalbi, ono se tiče dopuštenosti navedenog zahtjeva te su o njemu raspravljali i BSH i OHIM tijekom razmjene podnesaka i na raspravi pred Sudom.

72. Kad je riječ, drugo, o pitanju je li sporna odluka zahvaćena povredom BSH-ova prava na obranu, zato što on nije bio saslušan, ono je također bilo predmet kontradiktorne rasprave pred Sudom.

73. Stoga Sudu predlažem da po službenoj dužnosti istakne razlog u pogledu nenadležnosti žalbenog vijeća za donošenje sporne odluke.

74. U okviru ovog mišljenja stoga ću podredno ispitati razlog koji se tiče povrede prava na saslušanje podnositelja prijave i povrede načela kontradiktornosti u okviru postupka donošenja te odluke.

A – *Nenadležnost žalbenog vijeća za donošenje sporne odluke*

1. Argumenti stranaka

75. BSH tvrdi da nije postojao nikakav dopušten zahtjev koji bi sam mogao opravdati proširivanje odbijanja prijave za registraciju izvan onoga što je odlučio Odjel za prigovore. On, naime, smatra da LG nije podnio žalbu u roku predviđenom u članku 60. Uredbe br. 207/2009 niti je platio za to predviđenu pristojbu.

76. OHIM prije svega ističe da BSH-ov argument prema kojem LG u svojem odgovoru od 31. listopada 2012. nije podnio izričit zahtjev nije zasnovan na činjenicama jer je taj zahtjev bio jasno i precizno postavljen. Nadalje smatra da nije bilo potrebno izričito upotrijebiti riječ „zahtjev“ ili se eksplicitno pozvati na članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96. Naime, smatra da je dovoljno da se iz očitovanja u cijelosti jasno razaznaje volja dotične stranke da pobija odluku Odjela za prigovore i razmjer te volje.

77. OHIM dalje ističe da iz teksta odredbe članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 proizlazi da u okviru postupka pred žalbenim vijećem OHIM-a druga strana u žalbenom postupku može u svojem očitovanju iskoristiti svoje pravo da ospori odluku koja se pobija. Stoga smatra da joj već njezino svojstvo druge strane u žalbenom postupku omogućava da osporava valjanost odluke Odjela za prigovore. Nadalje, tvrdi da navedena odredba ne ograničava to pravo samo na razloge koji su već istaknuti u žalbi. Naime, tom se odredbom prema njegovu mišljenju predviđa da se zahtjev može odnositi na pitanje koje nije istaknuto u žalbi. Osim toga, smatra da se ta odredba nigdje ne referira

na to da je druga strana u žalbenom postupku i sama mogla podnijeti žalbu protiv pobijane odluke. OHIM tvrdi da postoje dva pravna sredstva za osporavanje odluke kojom se uvažava prigovor i odbija prijava za registraciju žiga Zajednice, što je, uostalom, i potvrđeno u presudi Intesa Sanpaolo/OHIM – MIP Metro (COMIT) [25].

78. OHIM konačno smatra da se tim zahtjevom ne dovode u pitanje postupovna pravila predviđena Uredbom br. 207/2009, uključujući i ona prema kojima se svaka stranka u postupku koji je doveo do prvostupanjske odluke može žaliti protiv te odluke, pod pretpostavkom da njome nisu prihvaćeni njezini zahtjevi. Naime, budući da je druga strana u žalbenom postupku odabrala podnijeti „protužalbu“ u smislu članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96, smatram da je potvrđivanje tog zahtjeva neraskidivo vezano uz potvrđivanje žalbe koju je podnio žalitelj, za razliku od slučaja kad je zahtjev postavljen sukladno odredbama Uredbe br. 207/2009. Druga strana u žalbenom postupku stoga preuzima rizik da će njezina „protužalba“ dijeliti sudbinu žaliteljeve žalbe te da će, u slučaju da žalitelj povuče žalbu, ona takoreći „uzgredno“ postati izlišna.

2. Ocjena

79. Sve stranke u sporu slažu se, prvo, da se zahtjevom koji je podnio podnositelj prigovora tražilo preispitivanje odluke Odjela za prigovore za proizvode koji se nisu spominjali u okviru žalbe iz glavnog postupka koju je izjavio podnositelj prijave, drugo, da je taj zahtjev on podnio gotovo šest mjeseci nakon što mu je dostavljena odluka Odjela za prigovore [26], treće, da pritom na zahtjev nije plaćena nikakva pristojba i, četvrto, da je žalbeno vijeće djelomično prihvatilo LG-ov zahtjev, odlučujući tako na štetu BSH-a a da prethodno od potonjeg nije pribavilo očitovanje.

80. Takav postupak ne samo da je u suprotnosti s postupovnim pravilima predviđenima u okviru Uredbe br. 207/2009 i njezinim provedbenim uredbama nego se njime i ozbiljno krše prava i postupovna jamstva podnositelja prijave, onako kako su određena u Povelji.

81. U stvarnosti taj postupak dovodi do velikih nejasnoća u pogledu dosega članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96.

82. Barem kad je riječ o tom pitanju, dijelim mišljenje koje je na raspravi iznijela Europska komisija, tvrdeći da se tom odredbom održava „svojevrsna pravna neodređenost“ te se može čak „smatrati , pomalo rudimentarnom’“. To objašnjava ne samo povrede koje utječu na zakonitost sporne odluke nego i, šire, nedosljednosti koje susrećemo u OHIM-ovoj odlučivačkoj praksi [27].

83. Nadalje, u okviru izmjena Uredbe br. 207/2009 kroz Uredbu (EU) 2015/2424 [28], koja će stupiti na snagu 23. ožujka 2016., Komisija je odredbe članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 uključila u članak 60. Uredbe br. 207/2009, navodeći u uvodnoj izjavi 28. Uredbe 2015/2424 da je „[i]skustvo stečeno u primjeni trenutačnog sustava žiga [Europske unije] pokazalo […] da postoji mogućnost poboljšanja određenih aspekata postupka“ i da bi „[s]ukladno tome, prema potrebi […] trebalo poduzeti određene mjere za […] jačanje pravne sigurnosti i predvidljivosti“.

84. Treba priznati da su nedosljednosti također posljedica razlika u sudskoj praksi različitih vijeća Općeg suda.

25 — T-84/08, EU:T:2011:144, t. 23.

26 — Podsjećam da je odluka Odjela za prigovore dostavljena 3. svibnja 2012.

27 — Odluka četvrtog žalbenog vijeća OHIM-a od 9. kolovoza 2012., Zoo sport, t. 10. („cross-appeal“)

28 — Uredba Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe br. 207/2009 i Uredbe br. 2868/95, te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 2869/95 o pristojbama koje se plaćaju Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (SL L 341, str. 21.)

85. Naime, u presudi Intesa Sanpaolo/OHIM – MIP Metro (COMIT)[29], na koju se OHIM poziva, četvrto vijeće Općeg suda smatralo je da je člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 216/96 uvedeno paralelno pravno sredstvo u odnosu na ono koje je predviđeno člankom 60. Uredbe br. 207/2009. Taj zaključak počiva na vrlo kratkoj analizi koja glasi kako slijedi[30]:

„[…] članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96 ne ograničava pravo [druge strane u žalbenom postupku da osporava valjanost odluke Odjela za prigovore] samo na razloge koji su već istaknuti u žalbi. Naime, on dopušta mogućnost da se zahtjev odnosi na pitanje koje nije istaknuto u žalbi. Osim toga, ta se odredba nigdje ne referira na to da je druga stranka u postupku i sama mogla podnijeti žalbu protiv pobijane odluke. Postoje dva pravna sredstva za osporavanje odluke kojom se uvažava prigovor i odbija prijava za registraciju žiga Zajednice“.

86. Navedenu je analizu potvrdio Opći sud u presudi Meica/OHIM – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)[31]. Iako je u toj presudi učinjeno detaljnije ispitivanje članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 te je detaljno ispitano ispreplitanje te odredbe s pravnim sredstvom iz članka 60. Uredbe br. 207/2009, nisam uvjeren da članak 8. stavak 3. Uredbe br. 216/96 može određivati, onako kako je sastavljen, paralelno pravno sredstvo.

87. Smatram da za to ima nekoliko razloga: formulacija članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96, struktura čiji je ta odredba dio i nepostojanje dostatnih procesnih jamstava i pravila da bi se strankama osigurala djelotvorna sudska zaštita.

88. Prije svega, doseg i uvjete primjene članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 treba određivati vodeći računa o odredbama predviđenima glede podnošenja zahtjeva pred žalbenim vijećem OHIM-a u okviru uredbi br. 207/2009 i 2868/95.

89. Uredba br. 207/2009 u glavi VII., naslovljenoj „Žalbe“, definira osnovna načela koja se primjenjuju na žalbe poglavito protiv odluka Odjela za prigovore. U članku 60. te uredbe određuju se uvjeti u pogledu rokova i oblika koji se primjenjuju na podnošenje takve žalbe. Žalba tako treba biti podnesena u pisanom obliku u roku od dva mjeseca od dostave odluke te se smatra podnesenom tek nakon plaćanja pristojbe na žalbu. Na ta se načela podsjeća i u obrascu kojim se žalitelji mogu koristiti radi podnošenja svojih žalbi[32].

90. Uredba br. 2868/95, sukladno uvodnoj izjavi 5., predviđa pravila nužna za provedbu odredbi Uredbe br. 207/2009. Kad je riječ o pravilima postupka, njome se u glavi X. dopunjuju pravila o podnošenju i ispitivanju žalbe.

91. Tako, kad je riječ o uvjetima glede roka i oblika iz članka 60. Uredbe br. 207/2009, zakonodavac Unije u okviru pravila 49. Uredbe br. 2868/95 precizira da je njihovo pridržavanje obvezatno, pod prijetnjom nedopuštenosti žalbe. Kad je riječ o pristojbi na žalbu, zakonodavac pritom pojašnjava da ona mora biti plaćena prije isteka roka za žalbu iz spomenutog članka 60. te da će se u suprotnom smatrati da žalba nije ni podnesena.

29 — T-84/08, EU:T:2011:144

30 — Točka 23.

31 — T-247/14, EU:T:2016:64. U predmetu u kojem je donesena navedena presuda, tužiteljica je kao druga strana u žalbenom postupku bila podnijela, u odgovoru na žalbu sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe br. 216/96, zahtjev za preinaku odluke Odjela za prigovore. Žalbeno vijeće je, suprotno onome što je odlučilo u ovom predmetu, zahtjev proglasilo nedopuštenim zato što se njime proširuje područje tužbe te ne udovoljava uvjetima nabrojanim u članku 60. Uredbe br. 207/2009.

32 — Navedeni obrazac dostupan je na OHIM-ovoj internetskoj stranici.

92. Uredba br. 216/96 dio je upravo takve strukture. Sukladno njezinoj uvodnoj izjavi 6., cilj je te uredbe da „nadopunjuje“ pravila za provedbu Uredbe br. 207/2009 koja su već donesena u Uredbi br. 2868/95, osobito u vezi s organizacijom žalbenih vijeća i usmenim postupkom. Njezin cilj, dakle, nije da nadomjesti pravila utvrđena u uredbama br. 207/2009 i 2868/95 niti da odredi *lex specialis* u pogledu žalbi koje se podnose žalbenim vijećima OHIM-a. To ne bi imalo nikakvog smisla zato što članak 60. Uredbe br. 207/2009, podsjećam na to, ne propisuje pravila postupka primjenjiva na takve zahtjeve.

93. Članak 8. Uredbe br. 216/96, naslovljen „Postupak“, tako u stavcima 2. i 3. predviđa pravila koja se primjenjuju na razmjenu podnesaka u postupku pred žalbenim vijećem, bez obzira na to radi li se o podnesku u kojem se navode razlozi za žalbu, odgovoru na žalbu ili pak o replici i odgovoru na repliku.

94. Iz članka 8. stavka 2. Uredbe br. 216/96 proizlazi da „[u] postupcima *inter partes* […] izjava koja navodi razloge za žalbu i odgovor na žalbu, mogu se nadopuniti odgovorom stranke koja podnosi žalbu, podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora i odgovorom tuženika, podnesenim u roku dva mjeseca od objave odgovora“.

95. Nadalje, zakonodavac Unije u članku 8. stavku 3. te uredbe – čiji doseg ovdje treba ispitati – pobliže navodi da „protivna stranka u svojem odgovoru može tražiti poništavanje odluke ili izmjenu osporene odluke u pogledu stavke koja nije bila iznesena u žalbi. Takvi podnesci nemaju učinak ako podnositelj žalbe odustane od postupka“.

96. Opći sud tu je odredbu protumačio, kao što smo vidjeli, kao odredbu kojom se uvodi paralelno pravno sredstvo koje postoji istodobno s onim iz članka 60. Uredbe br. 207/2009 te drugoj strani u žalbenom postupku omogućuje da osporava odluke OHIM-ovih odjela za prigovore na način da kroz svoj odgovor na žalbu istaknu nove pravne razloge, u okviru glavnog zahtjeva koji je istaknuo žalitelj.

97. U presudi Meica/OHIM – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta) [33] izgleda da Opći sud implicitno izjednačava doseg članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 s protužalbom. Naime, on jasno pravi paralelu između te odredbe i „samostalne žalbe“ predviđene člankom 60. Uredbe br. 207/2009 koja je „jedino pravno sredstvo koje je omogućava sigurno iznošenje svojih prigovora“ [34].

98. Međutim, takva protužalba, kao ni bilo koji drugi tip zahtjeva, nije moguće da je predviđena člankom 8. stavkom 3. Uredbe br. 216/96, i to iz dva osnovna razloga.

99. Prvo, sumnjam da provedbeni propis Komisije, čiji je primarni cilj sukladno njegovoj uvodnoj izjavi 6. organizirati žalbena vijeća i usmeni postupak, čini odgovarajući okvir za uvođenje novog zahtjeva koji do tada nije bio predviđen uzastopnim propisima Zajednice o žigovima.

100. Nadalje, a to je ključni element, zakonodavac Unije nije definirao pravila i procesna jamstva koji bi činili okvir za uvođenje tog navodnog zahtjeva, iako su isti sustavno precizirani za sva postojeća pravna sredstva u pravu Unije, uključujući i protužalbe. [35]

33 — T-247/14, EU:T:2016:64

34 — Točke 22. i 24.

35 — Vidjeti među ostalim konkretne odredbe iz pete glave Poslovnika Suda u okviru poglavlja 3., naslovljenog „Oblik, sadržaj i zahtjev protužalbe“, i poglavlja 4., naslovljenog „Podnesci po podnošenju protužalbe“ (članci 176. do 180.)

101. Naime, važno je inzistirati na tome da u Uredbi br. 216/96 – kao uostalom ni u analizi koju je Opći sud dao u presudi Meica/OHIM – Salumificio Fratelli Beretta (STICK MiniMINI Beretta)[36] – nema nikakvog spomena u pogledu pravila koja obvezno trebaju propisivati podnošenje žalbe, a posebno ne pravila o obliku koji ta žalba treba imati, rokovima u kojima treba biti podnesena i uvjetima pod kojima stranke na nju mogu odgovoriti.

102. Iako članak 8. stavak 2. Uredbe br. 216/96 određuje rok u kojem podnositelj žalbe može podnijeti repliku nakon što je protivna stranka podnijela odgovor na žalbu, treba reći da se uopće ne spominje rok u kojem stvarno treba podnijeti odgovor na žalbu, koji bi eventualno mogao sadržavati protužalbu. Osim toga, iako se u navedenoj odredbi spominju pravila mjerodavna za razmjenu podnesaka vezano uz glavnu žalbu koju podnosi žalitelj, nigdje se ne spominje mogućnost davanja odgovora na nove elemente koje bi sadržavala eventualna protužalba. Formulacija članka 8. te uredbe po mojem mišljenju ne jamči jasnoću i pravnu sigurnost koje se ipak traže u kontekstu korištenja pravnog sredstva[37], a još manje sudska zaštita stranaka.

103. Ako se želi zajamčiti dobro sudovanje i poštovanje procesnih prava svake od stranaka, osigurati da upravne i sudske odluke steknu svojstvo konačnosti, štiteći tako opće interese[38], nužno je da pravila proizlaze iz teksta odnosne odredbe, bilo izričitim pozivanjem na njih ili upućivanjem na druga pravila postupka.

104. Strankama se stoga mora dati mogućnost da se upoznaju s pravilima o obliku i rokovima u kojima zahtjev mora biti podnesen da bi se zajamčila njegova dopuštenost te usto moraju imati mogućnost razmijeniti podneske kako bi se osigurala njihova obrana.

105. U ovom predmetu nesporno je da je žalbeno vijeće LG-u bez ograničenja dalo pravo da kroz svoj odgovor na žalbu izmijeni doseg postupka, a da BSH-u nije omogućilo da podnese svoje očitovanje kao odgovor. Također je nesporno da je BSH, plativši samo pristojbu na žalbu predviđenu člankom 60. Uredbe br. 207/2009, na kraju financirao *reformatio in peius* jer je žalbeno vijeće prihvatilo LG-ove zahtjeve.

106. S obzirom na navedene čimbenike, opravdano se možemo upitati je li zakonodavac Unije u okviru odredbe članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 namjeravao uvesti novo pravno sredstvo koje bi bilo paralelno sa žalbenim postupkom predviđenim člankom 58. i pratećim odredbama Uredbe br. 207/2009.

107. Njegove su ambicije bile skromnije.

108. Prema važećem tekstu, to postupovno pravilo iz članka 8. stavka 3. Uredbe br. 216/96 drugoj strani u žalbenom postupku dopušta samo da iznese nove činjenične i pravne elemente glede proizvoda i usluga spomenutih u žalbi iz glavnog postupka, odnosno koji su unutar granica žalbe koju je žalitelj primarno podnio sukladno članku 60. Uredbe br. 207/2009.

109. Kad se žalba iz glavnog postupka odnosi samo na dio proizvoda ili usluga spomenutih u prijavi za registraciju žiga Zajednice, kao što je to slučaj u ovom predmetu, ta žalba omogućuje žalbenom vijeću OHIM-a da provede novo ispitivanje osnovanosti prigovora, ali samo u odnosu na te proizvode ili te usluge[39].

36 — T-247/14, EU:T:2016:64

37 — Vidjeti u tom smislu presude Moussis/Komisija (227/83, EU:C:1984:276, t. 12.) i Barcella i dr./Komisija (191/84, EU:C:1986:197, t. 12.)

38 — Presuda Evropaïki Dynamiki/Komisija (C-469/11, EU:C:2012:705, t. 50. i navedena sudska praksa)

39 — Presuda Völkl/OHIM – Marker Völkl (VÖLKL) (T-504/09, EU:T:2011:739, t. 54.)

110. Kad druga strana u žalbenom postupku podnese protužalbu u okolnostima poput onih iz predmetnog slučaja, čiji predmet uvelike prelazi granice postavljene u žalbi iz glavnog postupka, ona time očito zloupotrebljava pravila postupka.

111. Naime, takav zahtjev obvezno se mora podnijeti u roku i obliku predviđenima člankom 60. Uredbe br. 207/2009.

112. Podsjećam da prema tom članku druga strana u žalbenom postupku za podnošenje svojeg zahtjeva ima rok od dva mjeseca od dana kad joj je dostavljena odluka Odjela za prigovore te usto mora na njega platiti pristojbu.

113. Dvomjesečni rok kogentne je naravi. Njime se želi osigurati da odluke Odjela za prigovore steknu svojstvo konačnosti u slučaju kad nisu osporene, jamčeći tako sigurnost pravnih situacija i štiteći pritom opće interese [40].

114. Nakon što istekne rok iz članka 60. Uredbe br. 207/2009, više nije moguće proširiti područje zahtjeva izvan onoga što je definirano žalbom u glavnom postupku. Žalbeno vijeće stoga nema mogućnost provesti novo ispitivanje osnovanosti prigovora glede proizvoda spomenutih u okviru zahtjeva druge strane u žalbenom postupku jer je odluka Odjela za prigovore u tom segmentu postala pravomoćna.

115. No, LG je u predmetnom slučaju podnio odgovor na žalbu u kojem je također, 31. listopada 2012., zatražio preispitivanje odluke Odjela za prigovore glede proizvoda iz razreda 7., 9. i 11., dok mu je odluka Odjela za prigovore bila dostavljena 3. svibnja 2012. Osim toga, LG na zahtjev nije platio nikakvu pristojbu.

116. Sukladno pravilu 49. stavku 1. Uredbe br. 2868/95, žalbeno vijeće trebalo je taj zahtjev odbiti kao neosnovan jer nije ispunjavao nijedan od uvjeta propisanih u članku 60. Uredbe br. 207/2009.

117. Pred žalbenim vijećem pokrenut je jedino postupak povodom žalbe koju je BSH podnio protiv odluke Odjela za prigovore, u dijelu u kojem je Odjel za prigovore prihvatio prigovor i odbio prijavu za registraciju žiga Zajednice glede električnih uređaja za čišćenje za uporabu u kućanstvu iz razreda 7., uključujući usisivače i uređaje za usisavanje suhog i vlažnog otpada.

118. Prihvativši zahtjev koji je podnio LG i uvaživši njegove navode, žalbeno vijeće stoga je povrijedilo spomenute odredbe.

119. Zbog tog razloga spornu odluku treba poništiti.

120. Podredno ću razmotriti žalbeni razlog vezan uz povredu prava na saslušanje i načela kontradiktornosti.

B – *Povreda prava na saslušanje i načela kontradiktornosti*

121. U predmetnom slučaju nesporno je da je odgovor na žalbu koji je dostavio LG bio mnogo više od obične obrane jer se njime u znatnoj mjeri proširuje predmet spora. Zbog toga je žalbeno vijeće argumentaciju sadržanu u LG-ovu odgovoru protumačilo kao „protužalbu“ zasnovanu na članku 8. stavku 3. Uredbe br. 216/96.

122. Žalbeno vijeće u spornoj je odluci djelomično prihvatilo tu protužalbu, ali pritom prethodno nije pribavilo BSH-ovo očitovanje.

40 — Vidjeti sudsku praksu navedenu u bilješci 37.

123. Na raspravi pred Sudom OHIM je potvrdio postojanje proceduralne pogreške koja je utjecala na zakonitost sporne odluke, s obzirom na to da je pisani dio postupka bio zatvoren nakon što je LG podnio protužalbu te da BSH prethodno nije bio saslušan.

124. Činjenice u ovom predmetu jasno dokazuju da žalbeno vijeće nije izvuklo sve zaključke koji su se nametali iz podnošenja zahtjeva koji je i ono samo nazvalo „protužalbom“. Naime, ono je propustilo drugoj strani u žalbenom postupku pružiti postupovna jamstva vezana uz podnošenje takvog zahtjeva, kršeći stoga njezino pravo na obranu i ne dajući joj mogućnost da u toj fazi postupka odgovori na nove argumente koje je iznio podnositelj prigovora.

125. Žalbeno vijeće time je povrijedilo članak 63. stavak 2. i članak 75. drugu rečenicu Uredbe br. 207/2009.

126. Naime, sukladno članku 63. stavku 2. te uredbe, žalbeno vijeće OHIM-a prilikom ispitivanja žalbe dužno je pozvati stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji samo odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.

127. Nadalje, sukladno članku 75. drugoj rečenici te uredbe, žalbeno vijeće OHIM-a svoje odluke može temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se stranke imale mogućnost očitovati.

128. Iz ustaljene sudske prakse proizlazi da se tim odredbama žele zadovoljiti, u kontekstu prava žigova Zajednice, zahtjevi vezani uz pravo na pravičan postupak iz članka 41. Povelje te posebice oni koji su predviđeni u okviru poštovanja prava na obranu iz stavka 2. točke (a) tog članka [41].

129. Njima su posebice uređeni pravo na saslušanje i poštovanje načela kontradiktornosti, koji predstavljaju temeljna načela prava Unije [42].

130. Tih se načela potrebno pridržavati u svakom postupku koji može dovesti do odluke upravnog tijela koja osjetno utječe na interese neke osobe [43], uključujući i onda kad ne postoji specijalni propis.

131. Pravo na saslušanje pretpostavlja da je toj osobi dana mogućnost da korisno iznese svoje stajalište te obuhvaća sve pravne i činjenične elemente koji predstavljaju temelj akta kojim se donosi odluka [44].

132. Načelo kontradiktornosti, s druge strane, pretpostavlja pravo svake stranke u postupku da se upozna s dokazima i primjedbama koje je pred sudom iznijela protivna strana te da o njima raspravlja [45]. Stoga je u suprotnosti s tim načelom ako tijelo temelji svoju odluku na činjenicama i ispravama s kojima se jedna od stranaka nije imala priliku upoznati i o kojima stoga nije bila u mogućnosti zauzeti stajalište.

133. Pridržavanje tih načela podrazumijeva prethodnu raspravu o svim elementima na kojima će upravno tijelo ili sud pred kojim se vodi postupak temeljiti svoju odluku. OHIM stoga svoje odluke može temeljiti samo na činjeničnim i pravnim elementima o kojima su stranke imale mogućnost iznijeti svoje primjedbe. Rješavanju spora nužno prethodi ocjena upravnog tijela ili suda koju primjedbe stranaka mogu samo obogatiti, potvrditi ili eventualno opovrgnuti. To upravnom tijelu ili sudu omogućava, s jedne strane, da odluku donese potpuno nepristrano i na temelju svih pravnih i

41 — Presude Moonich Produktkonzepte & Realisierung/OHIM – Thermofilm Australia (HEATSTRIP) (T-184/12, EU:T:2014:621, t. 35. do 37. i navedena sudska praksa) i DTL Corporación/OHIM – Vallejo Rosell (Generia) (T-176/13, EU:T:2014:1028, t. 28. i 29. i navedena sudska praksa). Također vidjeti presudu Krombach (C-7/98, EU:C:2000:164, t. 25. i 26.).

42 — Presuda Bertelsmann i Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, EU:C:2008:392, t. 61.)

43 — Vidjeti u tom smislu presudu Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 50. i navedenu sudsku praksu).

44 — Rješenje Corporación/OHIM (C-62/15 P, EU:C:2015:568, t. 45. i navedena sudska praksa)

45 — Presuda Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 52. i navedena sudska praksa)

činjeničnih saznanja. Stranci koja ne uspije u postupku činjenica da nije imala mogućnost iznijeti svoje primjedbe, s obzirom na to da se nije mogla braniti, može opravdano stvoriti dojam da je sud bio saveznik protivne strane. S druge strane, to upravnom tijelu ili sudu omogućuje da donese valjano obrazloženje odluke, što proizlazi iz članka 75. Uredbe br. 207/2009.

134. Poštovanje tih pravila još je važnije u kontekstu sporova o žigovima Zajednice jer je žalbeno vijeće OHIM-a, kao što je to Sud već podsjetio, kroz žalbu po kojoj postupa pozvano provesti novo cjelovito ispitivanje osnovanosti prigovora, kako o pravu tako i o činjenicama [46].

135. Sukladno ustaljenoj sudskoj praksi, OHIM je svoje ovlasti dužan izvršavati u skladu s općim načelima prava Unije [47].

136. Nadalje, u Smjernicama za ispitivanje koje se provodi u OHIM-u, u dijelu A odjeljku 2. („Opća načela koja treba poštovati u postupcima“) točki 2. („Pravo na saslušanje“), pojašnjava se da, „[u] skladu s općim načelom zaštite prava na obranu, osoba na čija prava utječe odluka upravnih tijela mora imati mogućnost iznijeti svoje stajalište. S obzirom na to, u svim postupcima pred [OHIM-om] strankama uvijek treba dati mogućnost da zauzmu stajalište i iznesu svoju obranu“. Također se navodi da „[o]dluke se mogu temeljiti samo na razlozima ili dokazima u pogledu kojih su stranke imale mogućnost iznijeti svoje stajalište“.

137. Smjernice za ispitivanje koje se provodi u OHIM-u predstavljaju kodifikaciju prakse koju je odlučio usvojiti sam OHIM, tako da, pod pretpostavkom da su u skladu s pravnim odredbama višeg ranga, iz njih proizlazi njegovo „samoograničavanje“, s obzirom na to da se OHIM mora uskladiti s tim pravilima koja je si je sam propisao.

138. S obzirom na sve navedene čimbenike, smatram da je žalbeno vijeće povrijedilo BSH-ovo pravo na saslušanje i načelo kontradiktornosti jer je odluku Odjela za prigovore preispitivalo na temelju elemenata koji nisu bili raspravljeni, čime je ugrozilo njegove interese.

139. Stoga zaključujem da postoji povreda članka 63. stavka 2. i članka 75. druge rečenice Uredbe br. 207/2009.

140. Navedena povreda pravila postupka to je vrednija žaljenja jer su elementi na koje se LG poziva očito bili odlučujući za ishod postupka, s obzirom na to da je žalbeno vijeće preispitujući odluku Odjela za prigovore djelomično prihvatilo njegov zahtjev na način da je prijava za registraciju žiga „compressor technology“ koju je podnio BSH bila još šire odbijena.

141. OHIM je na raspravi pred Sudom inzistirao na činjenici da je ta proceduralna pogreška sada „popravljena“ jer je BSH tijekom dvije godine imao mogućnost pozvati se na povredu svojih prava tijekom pisanog i usmenog dijela postupka pred Općim sudom.

142. Prvo, ta argumentacija slijedi neobično poimanje pojma popravljanja.

143. Pravo na obranu mora se poštovati u svakom postupku koji može dovesti do odluke upravnog tijela ili suda koja osjetno utječe na interese neke osobe [48], a OHIM ga izričito priznaje u svojim Smjernicama. OHIM se stoga ne može razumno iskupiti tvrdeći da je pravo na saslušanje poštovano pred sudskim tijelima.

46 — Presuda DTL Corporación/OHIM (C-62/15 P, EU:C:2015:568, t. 35. i navedena sudska praksa). Naime, iz članka 64. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da, nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće OHIM-a donosi odluku o žalbi te da pritom može, među ostalim, „odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe“, to jest da može sâmo donijeti odluku o prigovoru odbijajući ga ili ga proglašavajući osnovanim, potvrđujući ili opovrgavajući time odluku koja je donesena u prvom stupnju pred OHIM-om (presuda DTL Corporación/OHIM – Vallejo Rosell (Generia), T-176/13, EU:T:2014:1028, t. 30.).

47 — Presuda Agencja Wydawnicza/OHIM (C-51/10 P, EU:C:2011:139, t. 73.)

48 — Presuda Komisija/Irska i dr. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, t. 50. i navedena sudska praksa)

144. Takvo popravljanje zahtijevalo bi da žalbeno vijeće strankama podnese nove elemente na raspravu, eventualno ponovno otvarajući raspravu.

145. Drugo, navedena argumentacija ponovno dovodi do zbrke između postupovnih jamstava koja moraju biti ponuđena kad stranka podnese protužalbu i onih koja nalazimo kod obične razmjene podnesaka.

146. Naime, kad druga strana u žalbenom postupku podnosi protužalbu u upravnom ili sudskom postupku, pravila postupka automatski predviđaju novu razmjenu podnesaka. Naprotiv, kad ona podnosi običan odgovor na žalbu, na žalitelju je da na obrazložen način zatraži dopuštenje za podnošenje replike.

147. U konkretnom slučaju žalbeno vijeće stoga je trebalo, primjenom članka 63. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, izričito pozvati BSH da se očituje o protužalbi koji je podnio LG.

148. Uzevši u obzir sve navedeno, spornu odluku treba poništiti i zbog toga što su prekršeni BSH-ovo pravo na saslušanje i načelo kontradiktornosti, kako su propisani u članku 63. stavku 2. i članku 75. drugoj rečenici Uredbe br. 207/2009.

VII – Troškovi

149. Na temelju članka 137. Poslovnika Suda, koji se primjenjuje na žalbeni postupak na temelju članka 184. stavka 1. tog Poslovnika, odluka o troškovima donosi se u presudi ili rješenju kojim se završava postupak.

150. Konkretno treba istaknuti da, bez obzira na ukidanje pobijane presude, predlažem Sudu da prihvati BSH-ovu žalbu i da poništi spornu odluku. S obzirom na to, predlažem da se OHIM-u naloži snošenje BSH-ovih troškova, kako u prvostupanjskom tako i u žalbenom postupku, sukladno zahtjevu koji je on postavio.

VIII – Zaključak

151. Slijedom prethodnih razmatranja, predlažem Sudu da proglasi i presudi sljedeće:

1. Ukida se presuda Općeg suda Europske unije od 4. prosinca 2014., BSH/OHIM – LG Electronics (COMPRESSOR TECHNOLOGY) (T-595/13, EU:T:2014:1023).

2. Poništava se odluka prvog žalbenog vijeća Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) od 5. rujna 2013. (predmet R 1176/2012-1) kako je izmijenjena ispravkom odluke od 3. prosinca 2013.

3. OHIM-u se nalaže snošenje troškova vezanih kako uz prvostupanjski tako i uz žalbeni postupak.