SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 17. marca 2009 *

V zadevi T-171/06,

**Laytoncrest Ltd**, s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata N. Dontas in P. Georgopoulou, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: grščina.

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

**Erico International Corp.**, s sedežem v Solonu, Ohio (Združene države), ki jo zastopajo M. Samer, O. Gillert in F. Schiwek, odvetniki,

katere predmet je tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) (zadeva R 406/2004-2) z dne 26. aprila 2006, ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Erico International Corp. in Laytoncrest Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi J. Azizi, predsednik, E. Cremona, sodnica, in S. Frimodt Nielsen (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. junija 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. decembra 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 29. januarja 2007,

ob upoštevanju spremembe sestave senatov Sodišča prve stopnje,

zaradi ponovne dodelitve zadeve tretjemu odboru, ker sodnik poročevalec ni mogel več opravljati svojega dela,

na podlagi obravnave z dne 28. novembra 2008

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Dejansko stanje**

1 Tožeča stranka, družba Laytoncrest Ltd., je 3. julija 2001 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak TRENTON. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 7, 9 in 11 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ter za razred 7 ustrezajo temu opisu: „stroji in orodni stroji, motorji (razen za suhozemska vozila), sklopke in pogonski deli

(razen za suhozemska vozila), poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje), valilniki“. Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 48/2002 z dne 17. junija 2002.

3 Intervenientka, družba Erico International Corp., je 16. septembra 2002 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke. Razlogi za utemeljitev ugovora so bili predvsem tisti, ki jih določa člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

4 Ugovor je temeljil na besedni znamki Skupnosti LENTON, registrirani 20. decembra 2001 pod številko 1946045 za proizvode iz razredov 6 in 7, ki so za razred 7 ustrezali temu opisu: „Stroji za nitkanje, čolnilki in merilci zanje, hidravlične naprave za pričvrščevanje, stroji za ulivanje, stroji za vezanje žic.“ Ugovor je bil usmerjen zoper proizvode iz razreda 7, ki so ustrezali temu opisu: „stroji in orodni stroji, sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila)“.

5 Tožeča stranka v tej fazi postopka ni predstavila svojih stališč. S telefaksom z dne 1. julija 2003 je UUNT – v skladu s pravilom 20(3) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) – obvestil tožečo stranko, do bo, ker ta v predpisanem roku ni podala stališč, o ugovoru odločil na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga.

6 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 25. marca 2004 ugovor zavrnil. Menil je, da na podlagi razlik med zadevnima znamkama ni mogoče sklepati, da obstaja verjetnost zmede, čeprav so proizvodi delno enaki in so si delno podobni.

7 Intervenientka je 25. maja 2004 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, v kateri je navajala kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Intervenientka je prav tako zatrjevala, da tožeča stranka zaradi svoje popolne neaktivnosti v postopku ni obstajala.

8 Odbor za pritožbe je predloge intervenientke posredoval tožeči stranki in jo pozval, naj poda svoja stališča glede pritožbe na splošno in tudi glede bolj specifičnega vprašanja svojega obstoja. Tožeča stranka se v določenem roku ni odzvala. Sodno tajništvo odborov za pritožbe je navezalo stik s pooblaščencem tožeče stranke, da bi mu potrdil, da tožeča stranka ni imela nobenih stališč, ki bi jih posredovala, kar je ta potrdil po telefonu.

9 Z odločbo z dne 26. aprila 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je odbor za pritožbe odločil, da je tožeča stranka zaradi svoje popolne neaktivnosti v fazi ugovora in pritožbe implicitno umaknila prijavo znamke Skupnosti, v skladu s členom 44(1) Uredbe št. 40/94, ki prijavitelju omogoča, da kadar koli umakne svojo prijavo ali zoži seznam proizvodov oziroma storitev, ki jih ta vsebuje. Odbor za pritožbe je prav tako navedel da, čeprav je umik običajno izrecen, je v določenih primerih mogoče implicitno sklepati, da prijavitelj umika prijavo znamke Skupnosti, če je umik jasno razviden iz okoliščin, saj Uredba št. 40/94 te možnosti ne izključuje.

10 Zato je odbor za pritožbe odločil, da bo zaradi neobstoja predmeta spora končal postopek, razglasil odločbo oddelka za ugovore za razveljavljeno in neobstoječo ter tožeči stranki, ker je umaknila svojo prijavo znamke Skupnosti, naložil plačilo stroškov postopka, v skladu s členom 81(3) Uredbe št 40/94.

**Predlogi strank**

11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– zadevo vrne odboru za pritožbe UUNT, da bo ta odločil o njenem temelju;

– naloži UUNT in intervenientki plačilo stroškov.

12 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– vsaki od strank naloži plačilo njenih stroškov.

13 Intervenientka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

**Pravo**

*Dopustnost*

Trditve strank

14 Intervenientka trdi, da je tožba nedopustna, saj ne pomeni „običajne zakonite poti zoper [izpodbijano odločbo]“. Namesto da je vložila to tožbo, bi tožeča stranka morala ravnati v skladu s pravilom 54 Uredbe št. 2868/95. Tožeča stranka in UUNT sta na obravnavi to mnenje izpodbijali.

Presoja Sodišča prve stopnje

15 Iz člena 62(1) Uredbe št. 40/94 izhaja:

„Po preučitvi utemeljenosti pritožbe Odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo."

16 Člen 63(1) Uredbe št. 40/94 prav tako določa: „Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču."

17 Poleg tega člen 63(4) Uredbe št. 40/94 določa, da „[t]ožbo lahko vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe".

18 V predloženem primeru se je intervenientka, potem ko je ugovarjala prijavi znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka, odločila, da bo vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, ki je zavrnil navedeni ugovor.

19 Pri odločanju o tej pritožbi je odbor za pritožbe postopek z ugovorom in pritožbeni postopek razglasil za končana, odločbo oddelka za ugovore razglasil za razveljavljeno in neobstoječo ter tožeči stranki naložil plačilo stroškov, ki so nastali intervenientki (glej zgoraj točko 10). Poleg tega je odbor za pritožbe v točkah od 16 do 23 izpodbijane

odločbe navedel razloge, zaradi katerih je menil, da je tožeča stranka zaradi svoje neaktivnosti v postopku implicitno umaknila svojo prijavo znamke Skupnosti.

20 Torej, izpodbijana odločba je, s tem ko je bil z njo ugotovljen implicitni umik prijave znamke Skupnosti, tožeči stranki odvzela koristi njenega procesnega položaja kot prijaviteljice znamke Skupnosti in jo prikrajšala za možnost pridobitve dokončnega odgovora na njene zahteve, čemur tožeča stranka v okviru te tožbe oporeka. Poleg tega se učinki izpodbijane odločbe ne omejujejo le na proizvode, zoper katere je bil vložen ugovor (proizvodi iz razreda 7, glej zgoraj točko 4), ampak prav tako zajemajo proizvode, ki jih ta ugovor ne zajema (proizvode iz razredov 9 in 11; glej zgoraj točko 1).

21 Iz navedenega sledi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi odločil o pritožbi, ki jo je intervenientka vložila zoper odločbo oddelka za ugovore v smislu člena 63(1) Uredbe št. 40/94, in da je ta odločba za tožečo stranko pravno zavezujoča, zaradi česar obstaja možnost, da se zoper to odločbo vloži pritožba pred sodišči Skupnosti v smislu člena 63(4) Uredbe št. 40/94, saj s tem ko ugotavlja, da je bila prijava implicitno umaknjena zaradi neaktivnosti tožeče stranke v postopku, odloča o znamki Skupnosti, ki jo je prijavila tožeča stranka.

22 Stališča intervenientke o dopustnosti pritožbe je treba zavrniti.

*Utemeljenost*

Uvodne ugotovitve

– Trditve strank

23 Tožeča stranka navaja, da so njena finančna sredstva omejena, kar je bil razlog, da ni predstavila stališč pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe. V podporo svoji tožbi navaja, da ni nikoli umaknila svoje prijave znamke, ter v bistvu navaja te tožbene razloge in argumente: prvič, kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94 in pravila 54 Uredbe 2868/95; drugič, kršitev člena 44(1) Uredbe št. 40/94 in nepravilna razlaga sodbe Sodišča z dne 20. novembra 2001 v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss (od C-414/99 do C-416/99, Recueil, str. I-8691); tretjič, kršitev pravila 20(3) in pravila 50(1) Uredbe št. 2868/95, ter četrtič, kršitev člena 63(2) in člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

24 UUNT se s to utemeljitvijo strinja, s pridržkom določenih stališč glede obsega kršitve člena 74 Uredbe št. 40/94.

25 Intervenientka trdi, da ne obstaja noben dokaz, ki bi potrjeval, da bi tožeči stranki njen finančni položaj preprečeval, da sodeluje v postopku pred oddelkom za ugovore in pred odborom za pritožbe. Ker glede tega ne obstaja noben dokaz, je bil odbor za pritožbe zaradi neaktivnosti tožeče stranke v postopku upravičen izdati sporno odločbo.

– Presoja Sodišča prve stopnje

26 Kot je UUNT trdil na obravnavi, je treba ugotoviti, da se ta zadeva nanaša na vprašanje, ki je še posebej pomembno za njegovo prakso, saj omogoča preučitev zakonitosti odločbe odbora za pritožbe, v skladu s katero je bil neobstoj procesne aktivnosti prijavitelja znamke Skupnosti v postopkih z ugovorom in s pritožbo izenačen z implicitnim umikom prijave ter je ob neobstoju predmeta spora pomenil konec pritožbenega postopka.

27 Glede tega vprašanja UUNT predlaga, naj se izpodbijano odločbo razveljavi, ker je večina stališč, ki jih je podala tožeča stranka, utemeljena. V pritožbenem postopku o znamki Skupnosti, usmerjenem zoper odločbo odbora za pritožbe, namreč nič ne preprečuje UUNT, da se pridruži predlogom tožeče stranke, s tem da predstavi vsa stališča, za katera meni, da so primerna za opravljanje njegovih nalog pri upravljanju področja prava znamke Skupnosti in za funkcionalno neodvisnost, ki je priznana odborom za pritožbe pri izvajanju njihovih nalog (sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., str. II–1845, točke od 32 do 36).

28 Poleg tega ni pomembno, ali se tožeča stranka, zato da upraviči dejstvo, da pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe ni podala svojih stališč, lahko sklicuje na svoj finančni položaj, saj se je ta razlaga prvič pojavila pred Sodiščem prve stopnje, tako da je to prej ni moglo preučiti, vsekakor pa tožeča stranka tudi ne prereka svoje neaktivnosti v postopku z ugovorom in v pritožbenem postopku pred UUNT.

29 Zaradi tega je treba preučiti različne tožbene razloge, ki jih je navedla tožeča stranka.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94 in pravila 54 Uredbe št. 2868/95

– Trditve strank

30 Tožeča stranka navaja, da izpodbijana odločba krši člen 73 Uredbe št. 40/94 in pravilo 54 Uredbe št. 2868/95. Preden je izdal izpodbijano odločbo, bi odbor za pritožbe tožeči stranki moral dati možnost, da zavzame stališče, kar bi ji omogočilo, da navede, da ni nameravala umakniti svoje prijave znamke Skupnosti.

31 UUNT poudarja, da tudi, če bi bil umik navedene prijave lahko upravičen, bi odbor za pritožbe v skladu s prej navedenimi določbami tožečo stranko moral vsaj pozvati, naj pojasni svoje namere, s tem da bi ji določil rok in jo izrecno seznanil s posledicami njene morebitne neaktivnosti v predpisanem roku.

32 Intervenientka trdi, da je težko razumeti razlog, zaradi katerega izpodbijana odločba ne spoštuje pravice do obrambe in pravice do izjave, saj je bila tožeča stranka procesno neaktivna pred oddelkom za ugovore in pred odborom za pritožbe.

– Presoja Sodišča prve stopnje

33 V skladu s členom 73 Uredbe št. 40/94 se v odločbah UUNT navedejo razlogi, na katerih temeljijo odločbe, odločbe pa lahko temeljijo le na razlogih in dokazih, na katere so imele stranke priložnost podati pripombe. Pravilo 54 Uredbe št. 2868/95 določa, da če

UUNT ugotovi, da iz uredbe ali iz teh pravil izhaja izguba katerih koli pravic, ne da bi bila sprejeta kaka odločba, o tem obvesti zadevno osebo in jo opozori na možnost, da lahko v dveh mesecih po obvestilu o tem sporočilu zahteva odločitev UUNT o zadevi.

34 V tem primeru iz obrazložitve dejanskega stanja in stikov, ki jih je odbor za pritožbe imel s tožečo stranko (glej zgoraj točko 8), izhaja, da odbor za pritožbe ni nikoli obvestil tožeče stranke o tem, da bo štel, da je ta zaradi svoje neaktivnosti v postopku implicitno umaknila svojo prijavo znamke Skupnosti.

35 Ob predpostavki, da je bil odbor za pritožbe neaktivnost v postopku z ugovorom in pritožbenem postopku pred UUNT upravičen šteti za dokaz, da je prijaviteljica znamke Skupnosti izgubila interes za prijavo te znamke in je zato implicitno umaknila svojo prijavo, je treba ugotoviti, da sta bila pri izdaji izpodbijane odločbe vsekakor kršena člen 73 Uredbe št. 40/94 in pravilo 54 Uredbe št. 2868/95, zato je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

36 Ker taka razveljavitev pušča odprto vprašanje, ali odbor za pritožbe lahko šteje, kot je bilo odločeno v predloženi zadevi, da je neaktivnost v postopku z ugovorom in pritožbenem postopku razlog za implicitni umik prijave znamke Skupnosti, Sodišče prve stopnje meni, da je treba šteti, da se tudi drugi in tretji razlog nanašata na to vprašanje.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 44(1) Uredbe št. 40/94 in sklicevanje na sodbo v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss

– Trditve strank

37 Tožeča stranka trdi, da se v členu 44(1) Uredbe št. 40/94 zahteva izrecen in brezpogojen umik prijave znamke Skupnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (Oblika bonbona), T-396/02, ZOdl., str. II-3821, točka 19). Ta določba zaradi neaktivnosti v postopku v fazi ugovora ali pritožbe pred UUNT ne dovoljuje sklepanja o implicitni odpovedi tej prijavi. Poleg tega izpodbijana odločba temelji na nepravilni razlagi sodbe Zino Davidoff in Levi Strauss (točka 23 zgoraj), ki je bila v primerjavi s to zadevo izdana na podlagi popolnoma drugačnih okoliščin.

38 UUNT poudarja, da mora biti v skladu z besedilom in duhom člena 44(1) Uredbe št. 40/94 umik prijave znamke pisen, izrecen in brezpogojen.

39 Intervenientka zatrjuje, da člen 44(1) Uredbe št. 40/94 ne izključuje implicitnega umika prijave znamke. Trdi, da je dejansko stanje, o katerem je bilo razsojeno v zgoraj v točki 37 navedeni sodbi v zadevi Oblika bonbona (točke 5, 19 in 20) in v sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS) (T-219/00, Recueil str. II-753, točke od 60 do 62), na katero se sklicuje sodba v zadevi Oblika bonbona, drugačno, ker je v teh zadevah obstajala pisna in zato izrecna izjava o umiku prijave, medtem ko je v tej zadevi izjava o umiku implicitna in izhaja iz procesne neaktivnosti.

– Presoja Sodišča prve stopnje

40 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi svojo ugotovitev, da je tožeča stranka implicitno umaknila svojo prijavo znamke Skupnosti, utemeljil s temi razlogi:

– prvič, iz člena 44(1) Uredbe št. 40/94 izhaja, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti kadar koli konča postopek s tem, da umakne svojo prijavo znamke (točki 17 in 19);

– drugič, tudi če mora biti umik prijave znamke Skupnosti načeloma oblikovan izrecno, „je razumljivo, da je umik lahko impliciten, če zakon ne izključuje takšne možnosti, pod pogojem, da je na to mogoče sklepati iz dejanskega stanja in okoliščin zadeve, ki nedvomno dokazujejo, da je prijavitelj umaknil svojo vlogo za registracijo“ (točka 20); v tem primeru prijavitelj ni sodeloval v nobeni fazi postopka z ugovorom ali pritožbenega postopka, kar „nedvomno dokazuje, da je prijavitelj izgubil svoj interes za registracijo prijavljene znamke Skupnosti, in kaže na njegov umik in posledično na konec postopka“ (točke 16, 22 in 23);

– tretjič, navedena utemeljitev se opira na uporabo, po analogiji, pogojev za odpoved pravic, ki izvirajo iz izključnih pravic, ki jih znamka podeljuje svojemu imetniku, ter so določeni v zgoraj v točki 23 navedeni sodbi v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss (točka 46) o umiku prijave znamke Skupnosti (točka 21).

41 Prvi del te utemeljitve je pravilen, saj v skladu s členom 44(1) Uredbe št. 40/94 „prijavitelj lahko kadarkoli umakne prijavo za znamko Skupnosti ali zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje“.

42 Glede drugega dela utemeljitve odbora za pritožbe je treba spomniti, da se navedeno določbo razlaga v smislu, da je možnost zožitve seznama proizvodov in storitev podana izključno za prijavitelja znamke Skupnosti, ki lahko kadar koli glede tega vloži zahtevo pri UUNT. V teh okoliščinah mora biti umik prijave znamke Skupnosti, v celoti ali delno, oziroma zožitev seznama blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje, izrecen in brezpogojen (zgoraj v točki 39 navedena sodba ELLOS, točka 61, in zgoraj v točki 37 navedena sodba Oblika bombona, točka 19).

43 Gotovo, kot navaja intervenientka, se zgoraj v točki 39 navedena sodba ELLOS in zgoraj v točki 37 navedena sodba Oblika bonbona nanašata na zadeve, v katerih je tožeča stranka podredno predlagala zožitev seznama proizvodov, zajetih s prijavo, v primerih, v katerih je odbor za pritožbe nameraval, primarno, zavrniti prijavo znamke Skupnosti za vse proizvode, ki jih zajema. Ti dve zadevi se bolj osredotočata na pogojno naravo predlagane omejitve kot na potrebo, da mora biti umik navedene prijave izrecen. Zato ta dejanska posebnost ne zadošča za odločitev, da ima odbor za pritožbe zato možnost, da zaradi procesne neaktivnosti v postopku z ugovorom sklepa o implicitnem umiku prijave znamke Skupnosti.

44 Člen 44(1) Uredbe št. 40/94 se namreč nanaša na prijavitelja znamke Skupnosti in ne na odbor za pritožbe. Slednji se zato ne more sklicevati na to določbo, da bi – s tem ko bi stopil na mesto prijavitelja – iz njegovega vedenja v postopku sklepal o implicitni odpovedi njegovi prijavi znamke. Še več, medtem ko navedena sodna praksa navaja okoliščine, ki se nanašajo na zožitev seznama proizvodov, se obrazložitev sodb Sodišča prve stopnje prav tako izrecno sklicuje na izrecen umik prijave znamke (glej zgoraj točko 42 in navedeno sodno prakso). Enaka logika velja v obeh okoliščinah, če prijavitelj „izrecno in brezpogojno“ navede vsebino, ki naj bi jo imela njegova prijava znamke

Skupnosti. Oddelek za ugovore in odbor za pritožbe morata, ob upoštevanju stališč, predstavljenih v postopku z ugovorom, odločiti o vsebini te prijave. Taka utemeljitev UUNT ne preprečuje registracije prijavljene znamke le za določeno število navedenih proizvodov in storitev, vendar bo do te omejitve kljub temu prišlo pri vprašanju preučitve verjetnosti zmede, ki je bilo postavljeno v tej zadevi.

45 Poleg tega je treba poudariti, da se implicitni umik prijavljene znamke, ki ga je odbor za pritožbe ugotovil v izpodbijani odločbi, nanaša na vse proizvode, ki jih zajema prijava znamke Skupnosti, čeprav je bil ugovor podan samo zoper del teh proizvodov (glej zgoraj točko 4). Vsekakor ni mogoče „nedvoumno“ sklepati, da je prijavitelj izgubil ves interes za registracijo zahtevane znamke v celoti le zato, ker v postopku z ugovorom in v pritožbenem postopku pred UUNT, ki se je nanašal le na del zajetih proizvodov, ni podal pripomb.

46 Zato se pri sklepanju o implicitnem umiku prijave znamke Skupnosti ni mogoče sklicevati na člen 44(1) Uredbe št. 40/94 le na podlagi dejstva, da prijavitelj te znamke ni sodeloval v postopku z ugovorom in v pritožbenem postopku pred UUNT.

47 Glede tretjega dela utemeljitve odbora za pritožbe uporaba, po analogiji, pogojev za odpoved pravic, ki izvirajo iz izključnih pravic, ki jih podeljuje znamka, in jih je Sodišče določilo v zgoraj v točki 23 navedeni sodbi v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss, v tej zadevi ni potrebna, upoštevajoč vsebino člena 44(1) Uredbe št. 40/94. V predloženi zadevi ni treba vedeti, ali mora biti soglasje imetnika neke znamke k trženju v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) izrecno. Nasprotno, Sodišče je v zgoraj v točki 23 navedeni sodbi v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss, točka 46, odločilo, da čeprav „bi se o taki volji običajno lahko sklepalo iz izrecnega soglasja, ni mogoče izključiti, da bi se v določenih primerih o tem lahko sklepalo tudi implicitno iz dejstev ali

okoliščin pred dajanjem na trg zunaj EGP, ob tem ali po tem, ki bi po presoji nacionalnega sodišča prav tako na nedvoumen način izkazovale voljo za odpoved pravici imetnika“. Končno, taka uporaba po analogiji ne upošteva točke 55 navedene sodbe, v skladu s katero se „o implicitnem soglasju k trženju izdelkov v EGP, ki so bili dani na trg zunaj njega, ne more sklepati samo iz molka imetnika znamke“.

48 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je bil z izpodbijano odločbo kršen člen 44(1) Uredbe št. 40/94 in jo je zaradi tega treba razveljaviti.

49 Ker se ta razveljavitev omejuje na preučitev pravne podlage, na katero se je skliceval odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, Sodišče prve stopnje meni, da je primerno preučiti tudi tretji tožbeni razlog, ki se nanaša na pravila, katerih uporabe odbor za pritožbe ni predvidel.

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravila 20(3) in pravila 50(1) Uredbe št. 2868/95

– Trditve strank

50 Tožeča stranka trdi, da izpodbijana odločba krši pravilo 20(3) in pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95, v skladu s katerima odbor za pritožbe odloča, če prijavitelj ne poda nobenih stališč. Dejstva, da tožeča stranka ni podala stališč, se torej ne more razlagati kot implicitne odpovedi njeni prijavi znamke.

51 UUNT opozarja, da je običajno, da veljavna ureditev določa, da dejstvo, da se tožena stranka ni spustila v postopek z ugovorom, ne sme avtomatično imeti za posledico sprejetja ugovora, če ima UUNT že na voljo dovolj dokazov, da odloči o navedenem ugovoru. Vendar pravilo 20(3) določa, da UUNT o temelju zadeve odloča „na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga“, in zato ravna, kot da bi bil prijavitelj prisoten. Glede tega UUNT poudarja, da je bilo to pravilo spremenjeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 172, str. 4). Prej je bilo določeno, da UUNT „lahko odloča“ o ugovoru, medtem ko sedaj „odloča“. S to spremembo, ki je bila potrebna zaradi določenih odločb odborov za pritožbe, v skladu s katerimi je molk prijavitelja pomenil sprejetje ugovora, se je želelo pojasniti dejstvo, da odsotnost tožene stranke ne bi smela povzročiti izgube procesnih pravic.

52 Intervenientka zatrjuje, da navedene določbe ne izključujejo možnosti, da se dejstvo, da predlogi niso bili predstavljeni ne v postopku z ugovorom ne v pritožbenem postopku, lahko šteje za umik prijave znamke Skupnosti.

– Presoja Sodišča prve stopnje

53 Izpodbijana odločba se nikakor ne sklicuje na načelo, v skladu s katerim oddelek za ugovore in odbor za pritožbe odločata o temelju, tudi če prijavitelj znamke Skupnosti v postopku z ugovorom ne predstavi nobenih stališč.

54 V skladu s pravilom 20(3) Uredbe št. 2868/95, ki se nanaša na preizkus ugovora, „če prijavitelj ne vloži nobenih pripomb, lahko Urad izda odločbo o ugovoru na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga“. Poleg tega v skladu s pravilom 50(1) Uredbe št. 2868/95 velja, da „razen če ni drugače določeno, se določbe v zvezi s postopkom na oddelku, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, v pritožbenem postopku smiselno uporabljajo“.

55 Ker ni obstajala nasprotna določba, je odbor za pritožbe moral uporabiti pravilo 20(3) Uredbe št. 2868/95 zaradi česar procesne neaktivnosti tožeče stranke v postopku z ugovorom in v pritožbenem postopku ni mogel šteti za položaj, v katerem je prijavitelj implicitno umaknil svojo prijavo znamke.

56 Zato izpodbijana odločba krši pravilo 20(3) in pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95 in jo je zato treba razglasiti za nično.

Sklep

57 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je prvi, drugi in tretji tožbeni razlog treba šteti za utemeljene, in zato je treba izpodbijano odločbo razveljaviti na podlagi vsakega od teh tožbenih razlogov, ne da bi bilo treba preučiti četrti tožbeni razlog, na katerega prvi del, ki se nanaša na kršitev člena 63(2) Uredbe št. 40/94, se je podredno sklicevala tožeča stranka, in katerega drugi del, ki se navezuje na kršitev člena 74(1) iste Uredbe št. 40/94, predvideva obstoj prijave ene od strank.

**Stroški**

58 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Če več strank ne uspe, Sodišče prve stopnje odloči, da se stroški delijo.

59 Ker UUNT s predlogi ni uspel, saj je izpodbijana odločba razveljavljena, in ker je tožeča stranka predlagala, naj se mu naloži plačilo stroškov, se mu naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.

60 Intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

**1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 26. aprila 2006 (zadeva R 406/2004-2) se razveljavi.**

**2. UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba Laytoncrest Ltd.**

**3. Erico International Corp. nosi svoje stroške.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Razglašena na javni obravnavi v Luxembourgu, 17. marca 2009.

Podpisi

# Stvarno kazalo

Dejansko stanje . . . . . II - 544

Predlogi strank . . . . . II - 547

Pravo . . . . . II - 548

Dopustnost . . . . . II - 548

Trditve strank . . . . . II - 548

Presoja Sodišča prve stopnje . . . . . II - 549

Utemeljenost . . . . . II - 551

Uvodne ugotovitve . . . . . II - 551

– Trditve strank . . . . . II - 551

– Presoja Sodišča prve stopnje . . . . . II - 552

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94 in pravila 54 Uredbe št. 2868/95. II - 553

– Trditve strank . . . . . II - 553

– Presoja Sodišča prve stopnje . . . . . II - 553

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 44(1) Uredbe št. 40/94 in sklicevanje na sodbo v zadevi Zino Davidoff in Levi Strauss . . . . . II - 555

– Trditve strank . . . . . II - 555

– Presoja Sodišča prve stopnje . . . . . II - 556

Tretji tožbeni razlog: kršitev pravila 20(3) in pravila 50(1) Uredbe št. 2868/95 . . . . . II - 559

– Trditve strank . . . . . II - 559

– Presoja Sodišča prve stopnje . . . . . II - 560

Sklep . . . . . II - 561

Stroški . . . . . II - 562