Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deseto prošireno vijeće)

2. lipnja 2021.*

„Žig Europske unije – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Figurativni žig Europske unije koji prikazuje igrača pola – Raniji nacionalni dizajn – Relativni razlog ništavosti – Članak 52. stavak 2. točka (d) Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji je postao članak 60. stavak 2. točka (d) Uredbe (EU) 2017/1001)”

U predmetu T-169/19,

Style & Taste, SL, sa sjedištem u Madridu (Španjolska), koji zastupa L. Plaza Fernández-Villa, odvjetnik,

tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupaju S. Palmero Cabezas i H. O’Neill, u svojstvu agenata,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem EUIPO-a, intervenijent pred Općim sudom, jest

The Polo/Lauren Company LP, sa sjedištem u New Yorku, New York (Sjedinjene Američke Države), koji zastupa M. Garayalde Niño, odvjetnica,

povodom tužbe podnesene protiv odluke petog žalbenog vijeća EUIPO-a od 7. siječnja 2019. (predmet R 1272/2018-5) koja se odnosi na postupak za proglašavanje žiga ništavim između društava Style & Taste i The Polo/Lauren Company,

OPĆI SUD (deseto prošireno vijeće),

u sastavu: S. Papasavvas, predsjednik, A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (izvjestiteljica) i G. Hesse, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 19. ožujka 2019.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 20. lipnja 2019.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 10. lipnja 2019.,

* Jezik postupka: španjolski

uzimajući u obzir da stranke nisu podnijele zahtjev za određivanje rasprave u roku od tri tjedna od kada su obaviještene o zatvaranju pisanog dijela postupka i da je stoga odlučeno primjenom članka 106. stavka 3. Poslovnika Općeg suda odlučiti o tužbi bez provođenja usmenog dijela postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Intervenijent, The Polo/Lauren Company LP, podnio je 29. rujna 2004. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)), kako je izmijenjena, te i ona sama zamijenjena Uredbom (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.).

2 Žig za koji je zatražena registracija sljedeći je figurativni znak:



3 Proizvodi za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 18., 20., 21., 24. i 25. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen.

4 Žig je registriran 3. studenoga 2005. pod brojem 4049201.

5 Tužitelj, društvo Style & Taste, SL, podnio je 23. veljače 2016. zahtjev za proglašavanje osporavanog žiga ništavim na temelju prava industrijskog vlasništva iz članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 60. stavak 2. točka (d) Uredbe 2017/1001).

6 Zahtjev za proglašavanje ništavosti temeljio se na španjolskom dizajnu registriranom 4. ožujka 1997. pod brojem D 0024087 prikazanom u nastavku:

//



7 Odjel za poništaje odlukom od 10. svibnja 2018. odbio je zahtjev za proglašavanje žiga ništavim.

8 Tužitelj je 5. srpnja 2018. podnio žalbu EUIPO-u protiv te odluke Odjela za poništaje na temelju članaka 66. do 71. Uredbe br. 2017/1001.

9 Odlukom od 7. siječnja 2019. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) peto žalbeno vijeće EUIPO-a odbilo je žalbu s obrazloženjem da je registracija ranijeg dizajna istekla 22. svibnja 2017.

Zahtjevi stranaka

10 Tužitelj u biti od Općeg suda zahtijeva da preinači pobijanu odluku tako da proglasi ništavost osporavanog žiga.

11 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:

– odbije tužbu;

– naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

12 Najprije valja podsjetiti na to da, s obzirom na datum podnošenja prijave za registraciju žiga o kojem je riječ, odnosno 29. rujna 2004., koji je odlučujući za utvrđivanje mjerodavnog materijalnog prava, na činjenice ovog predmeta primjenjuju se materijalne odredbe Uredbe br. 40/94 (vidjeti u tom smislu rješenje od 5. listopada 2004., Alcon/OHIM, C-192/03 P, EU:C:2004:587, t. 39. i 40. i presudu od 29. siječnja 2020., Sky i dr., C-371/18, EU:C:2020:45, t. 49.). Osim toga, budući da se prema ustaljenoj sudskoj praksi smatra da se postupovna pravila primjenjuju od dana njihova stupanja na snagu (vidjeti presudu od 11. prosinca 2012., Komisija/Španjolska, C-610/10, EU:C:2012:781, t. 45. i navedenu sudsku praksu), na spor se primjenjuju postupovne odredbe iz Uredba br. 207/2009 i 2017/1001.

Dopuštenost

13 Primarno, EUIPO tvrdi da je jedini tužiteljev tužbeni zahtjev nedopušten. Naime, budući da žalbeno vijeće nije zauzelo stajalište o svim uvjetima za primjenu članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe br. 40/94, Opći sud ne može proglasiti osporavani žig ništavim. EUIPO dodaje da mu Opći sud ne može ni uputiti nalog kojim bi mu naložio proglašavanje spornog žiga ništavim.

14 Podredno, EUIPO smatra da ni u kojem slučaju tužitelj nema pravni interes s obzirom na to da je registracija ranijeg dizajna istekla.

15 U tom pogledu, kao prvo, valja istaknuti da tužitelj ne zahtijeva da Opći sud izda nalog EUIPO-u, nego da preinači pobijanu odluku.

16 Međutim, s jedne strane, iako EUIPO pravilno ističe da dopuštenost zahtjeva za preinaku treba ocjenjivati s obzirom na ovlasti koje su dodijeljene žalbenom vijeću (vidjeti presudu od 18. listopada 2016., Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, t. 12. i navedenu sudsku praksu), dovoljno je istaknuti da je u ovom slučaju žalbeno vijeće imalo ovlast za proglašavanje ništavosti osporavanog žiga u skladu s člankom 71. stavkom 1. i člankom 163. stavkom 1. Uredbe 2017/1001.

17 S druge strane, valja podsjetiti, kao što je to učinio EUIPO, na to da ovlast preinake koja mu je priznata Općem sudu ne daje ovlast da vlastitom ocjenom zamijeni ocjenu žalbenog vijeća, ni da provede ocjenu o kojoj se žalbeno vijeće još nije izjasnilo. Prema tome, izvršavanje ovlasti preinake u načelu mora biti ograničeno na slučajeve u kojima Opći sud, nakon provedenog nadzora ocjene koju je dalo žalbeno vijeće, može na temelju utvrđenih činjeničnih i pravnih elemenata odrediti odluku koju je žalbeno vijeće bilo dužno donijeti (presuda od 5. srpnja 2011., Edwin/OHIM, C-263/09 P, EU:C:2011:452, t. 72.). Međutim, pitanje jesu li u ovom slučaju ispunjeni uvjeti za izvršavanje ovlasti preinake Općeg suda meritorno je pitanje koje ne utječe na dopuštenost tužbe (vidjeti u tom smislu presudu od 12. ožujka 2020., Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, neobjavljena, EU:T:2020:93, t. 22.).

18 Kao drugo, valja podsjetiti na to da prema ustaljenoj sudskoj praksi pravni interes tužitelja pretpostavlja da poništenje ili preinaka pobijanog akta može samo po sebi imati pravne posljedice i da tužba tako može svojim rezultatom donijeti korist stranci koja ju je podnijela (vidjeti u tom smislu presudu od 17. rujna 2015., Mory i dr./Komisija, C-33/14 P, EU:C:2015:609, t. 55. i navedenu sudsku praksu). Međutim, valja utvrditi da se, u skladu s člankom 54. stavkom 2. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 62. stavak 2. Uredbe br. 2017/1001), smatra da žig koji je proglašen ništavim od početka nije imao učinke predviđene tom uredbom. Iz toga slijedi da ništavost osporavanog žiga, do koje može doći tek nakon poništenja ili preinake pobijane odluke, može imati pravne posljedice koje tužitelju mogu donijeti korist za razdoblje prije isteka registracije ranijeg dizajna. Stoga, i suprotno onomu što u biti tvrdi EUIPO, ni okolnost da je registracija ranijeg dizajna istekla, ni okolnost da tužitelj na temelju tog dizajna ne može zabraniti uporabu drugih žigova registriranih nakon isteka registracije navedenog dizajna ne lišava tužitelja interesa da zahtijeva poništaj ili preinaku pobijane odluke.

19 Slijedom toga, valja zaključiti da je tužiteljeva tužba dopuštena.

Meritum

20 U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe, unatoč nejasnoj argumentaciji, jedan tužbeni razlog koji se u biti temelji na tome da je žalbeno vijeće pogrešno odbilo zahtjev za proglašavanje ništavosti zbog toga što je registracija ranijeg dizajna bila istekla na dan donošenja pobijane odluke. U tom pogledu on ističe da mu španjolsko pravo ne dopušta produljenje registracije tog dizajna, ali da on nije nestao zbog

činjenice njezina isteka i da je za potrebe postupka za proglašavanje ništavosti bilo dovoljno utvrditi da je navedeni dizajn bio raniji od osporavanog žiga i da je utvrđena vjerojatnost dovođenja u zabludu u skladu sa španjolskim pravom.

21 EUIPO i intervenijent osporavaju osnovanost tužiteljevih argumenata.

22 U članku 52. Uredbe br. 40/94 navedeni su razlozi za ništavost žiga Europske unije. Konkretnije, člankom 52. stavkom 2. točkom (d) Uredbe br. 40/94 propisuje se da „[ž]ig [Europske unije] […] proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] ili na protutužbu podnesenu u postupku zbog povrede, kad uporaba tog žiga može biti zabranjena na temelju nekog drugog ranijeg prava a osobito […] prava industrijskog vlasništva, prema zakonodavstvu [Europske unije] ili prema nacionalnom zakonodavstvu koje uređuje njegovu zaštitu”. [neslužbeni prijevod]

23 U tom pogledu valja podsjetiti na to da odredbe Uredbe br. 40/94 treba tumačiti s obzirom na načelo prvenstva na temelju kojeg ranije pravo ima prednost pred kasnije registriranim žigovima (vidjeti u tom smislu presudu od 21. veljače 2013., Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, t. 39.). Slijedom toga, prava koja proizlaze iz žiga Europske unije ne dovode u pitanje prava nositelja stečena prije datuma podnošenja prijave ili prije datuma prvenstva tog žiga.

24 U tim okolnostima valja istaknuti da je cilj članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe br. 40/94 zaštititi pojedinačne interese ranijih nositelja prava industrijskog vlasništva koji su u sukobu s kasnijim žigovima Europske unije. Stoga, kako bi zahtijevali proglašenje ništavosti takvih žigova na temelju te odredbe, navedeni nositelji ranijih prava moraju nužno dokazati postojanje sukoba s tim žigovima od datuma podnošenja prijave ili datuma njihova prava prvenstva.

25 Iz toga slijedi da, kako bi zahtijevao proglašavanje žiga Europske unije ništavim na temelju članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe br. 40/94, nositelj ranijeg prava industrijskog vlasništva iz te odredbe nužno mora dokazati da mu to pravo omogućava da zabrani uporabu tog žiga na datum podnošenja prijave ili datum njihova prava prvenstva.

26 Usto, s jedne strane, valja istaknuti da je upotreba sadašnjeg vremena u članku 52. Uredbe br. 40/94 upućuje na to da EUIPO mora provjeriti jesu li uvjeti za proglašavanje žiga Europske unije ništavim na temelju te odredbe ispunjeni na dan donošenja odluke o zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim. Člankom 52. stavkom 1. te uredbe tako se određuje da se žig Europske unije može proglasiti ništavim kad „postoji” ranije pravo iz te odredbe i ako su „ispunjeni” uvjeti, kao što to uostalom pravilno ističe EUIPO u svojim smjernicama koje se odnose na članak 60. stavak 1. točku (c) Uredbe 2017/1001. Isto tako, članak 52. stavak 2. Uredbe br. 40/94 propisuje da se takav žig može proglasiti ništavim ako se „može zabraniti” njegova uporaba. Štoviše, također valja utvrditi da pravilo 37. točka (b) podtočka (iii.) Uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 od 13. prosinca 1995. o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 o žigu Zajednice (SL 1995., L 303, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 84.) predviđa da, u okviru zahtjeva za proglašavanje ništavosti podnesenog u skladu s člankom 52. stavkom 2. Uredbe br. 40/94, podnositelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti mora dokazati da je „nositelj” jednog od prava iz te odredbe ili da je „ovlašten” istaknuti takvo pravo.

27 S druge strane, iz strukture drugih odredaba Uredbe br. 40/94 koje se odnose na relativne razloge ništavosti proizlazi da zahtjev za proglašavanje žiga ništavim treba odbiti ako se sa sigurnošću utvrdi da je sukob s ranijim žigom Europske unije prestao po završetku postupka za proglašavanje žiga ništavim.

28 U tom pogledu, primjerice, iz članka 56. stavka 2. Uredbe br. 40/94 proizlazi da na zahtjev nositelja žiga Europske unije, zahtjev za proglašavanje tog žiga ništavim treba odbiti ako se raniji žig Europske unije na koji se poziva u prilog tom zahtjevu nije stvarno rabio pet godina prije datuma podnošenja navedenog zahtjeva i slijedom toga ga se može opozvati na temelju članka 50. stavka 1. točke (a) Uredbe br. 40/94. Tako članak 56. stavak 2. Uredbe br. 40/94 omogućuje nositelju žiga Europske unije

da izbjegne da se njegov žig proglasi ništavim ako podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim ne može dokazati da će sukob s ranijim žigom Europske unije i dalje postojati nakon provedenog postupka za proglašavanje žiga ništavim.

29 Iz toga slijedi da okolnost da žig Europske unije na koji se poziva u prilog zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim više ne uživa zaštitu Unije na dan odlučivanja EUIPO-a o tom zahtjevu treba dovesti do njegova odbijanja.

30 U tim okolnostima valja smatrati da, u okviru primjene članka 52. stavka 2. točke (d) Uredbe br. 40/94, nositelj ranijeg prava industrijskog vlasništva iz te odredbe mora dokazati da može zabraniti uporabu spornog žiga Europske unije ne samo na datum podnošenja prijave ili datum prava prvenstva tog žiga, kao što je to istaknuto u točki 24. ove presude, nego i na dan odlučivanja EUIPO-a o zahtjevu za proglašavanje ništavosti.

31 U ovom slučaju, s jedne strane, nije sporno da je registracija ranijeg dizajna istekla tijekom 2017. godine, odnosno prije donošenja pobijane odluke 7. siječnja 2019. S druge strane, tužitelj ističe da mu španjolsko pravo ne dopušta produljenje registracije tog dizajna, ali da potonji nije nestao zbog činjenice njezina isteka. Međutim, on ne navodi, niti, *a fortiori*, ne dokazuje da bi, u skladu sa španjolskim pravom, bilo moguće zabraniti uporabu žiga Europske unije na temelju takvog dizajna nakon isteka njegove registracije. Naprotiv, priznaje da je raniji dizajn zbog svojeg isteka postao dostupan javnosti i da ga slijedom toga mogu koristiti „svi Španjolci”.

32 Stoga, valja utvrditi da se uporaba osporavanog žiga na dan donošenja pobijane odluke više nije mogla zabraniti na temelju ranijeg dizajna. Iz toga slijedi da je žalbeno vijeće pravilno odbilo zahtjev za proglašavanje žiga ništavim koji je podnio tužitelj.

33 Iz prethodno navedenog proizlazi da jedini tužbeni razlog tužitelja treba odbiti te da stoga tužbu treba odbiti u cijelosti.

Troškovi

34 Sukladno članku 134. stavku 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužitelj nije uspio u postupku, treba mu naložiti da snosi troškove EUIPO-a i intervenijenta, sukladno njihovim zahtjevima.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deseto prošireno vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvu Style & Taste, SL nalaže se snošenje troškova.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourgu 2. lipnja 2021.

Potpisi