SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (osmi senat)

z dne 13. maja 2009 *

V zadevi T-136/08,

Aurelia finance SA, s sedežem v Ženevi (Švica), ki jo zastopata M. Elmslie, solicitor, in N. Saunders, barrister,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. januarja 2008 (zadeva R 1214/2007-1) v zvezi s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, ki ga je vložila tožeča stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Papasavvas (poročevalec) in N. Wahl, sodnika,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. aprila 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 8. julija 2008,

na podlagi obravnave z dne 21. januarja 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeči stranki, družbi Aurelia finance SA, je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) 24. avgusta 2000 odobril registracijo besednega znaka

AURELIA kot znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena.

2 UUNT je 21. novembra 2005 opozoril zastopnika tožeče stranke, da je registracijo zadevne znamke mogoče podaljšati, saj poteče 19. junija 2006. UUNT je navedel, da je treba za to do 2. julija 2006 vložiti zahtevo in plačati pristojbino za podaljšanje in da se ta rok lahko podaljša do 2. januarja 2007, če se plača dodatna pristojbina za zamujeno plačilo.

3 UUNT je 22. januarja 2007 zastopnika tožeče stranke obvestil o izteku roka in izbrisu znamke iz registra znamk, in sicer od 19. junija 2006.

4 Tožeča stranka je 5. marca 2007 na UUNT naslovila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje v smislu člena 78 Uredbe št. 40/94 in predlagala UUNT, naj z njenega tekočega računa odtegne ustrezen znesek za pristojbino za podaljšanje in pristojbino za vrnitev v prejšnje stanje. Tožeča stranka je v zvezi s tem navedla, da se je, med drugim glede podaljševanja zadevne znamke, obrnila na družbo, ki je specializirana za zagotavljanje storitev podaljšanja znamk (v nadaljevanju: specializirana družba). Specializirana družba je vzpostavila računalniško voden sistem, povezan s podatkovno bazo, v katero se ročno vnašajo različni podatki o imetnikih, znamkah in patentih, ki jih je treba predložiti za za podaljšanje. Ko je treba določeno znamko podaljšati, naj bi sistem ustvaril tri pisne opomine kot opozorilo imetniku, pri čemer od njega zahteva soglasje, preden začne podaljševanje. Če eden od teh opominov ni ustvarjen, je predvideno, da se aktivira varnostni sistem, ki natisne in pošlje nadomestni opomin. Ker v obravnavanem primeru uslužbenec te specializirane družbe v podatkovno bazo ni vnesel nekaterih podatkov o tožeči stranki, ki so nujni za normalno delovanje sistema, tožeči stranki ni bilo poslano nobeno obvestilo. Poleg tega se je naknadno izkazalo, da se varnostni sistem, zasnovan za odkrivanje takih napak, ni aktiviral, ker je bil vzpostavljen le za podaljšanje patentov in ne za podaljšanje znamk.

5 Oddelek „Znamke in register“ pri UUNT je z odločbo z dne 1. junija 2007 zavrnil to zahtevo z obrazložitvijo, da specializirana družba ni dokazala zahtevane skrbnosti.

6 Tožeča stranka je 31. julija 2007 vložila pritožbo za razveljavitev te odločbe in za ugoditev zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje.

7 Prvi senat odbora za pritožbe je z odločbo z dne 9. januarja 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil to pritožbo, ker meni, da se člen 78 Uredbe št. 40/94 ne more uporabiti, ker služba za podaljševanje veljavnosti znamk, ki jo je izbrala tožeča stranka, ni dokazala skrbnosti, ki jo zahtevajo okoliščine obravnavane zadeve. V bistvu meni, da bi specializirana družba morala vzpostaviti sistem za podaljšanje veljavnosti znamk, ki bi omogočil jamstva za dobro delovanje in bi vseboval nadzorni mehanizem, s katerim bi bilo mogoče zaznati morebitne napake in nepravilnosti. Ker tak mehanizem ni bil vzpostavljen, naj bi bile napake pri delovanju, kot so te, ki so nastale v obravnavanem primeru, predvidljive. Poleg tega naj ne bi bil predložen noben dokaz o domnevnih preverjanjih nastavitev sistema.

Predlogi strank

8 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje vrne UUNT v ponovni preizkus;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

9 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

10 Tožeča stranka v podporo zahtevi za razveljavitev izpodbijane odločbe navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 78 Uredbe št. 40/94.

11 Prvič, tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je v točki 12 izpodbijane odločbe navedel, da je treba izpolnjevanje dolžnosti skrbnega ravnanja v obravnavanem primeru presojati v povezavi s službo za podaljševanje znamk, ki ji je tožeča stranka zaupala nalogo podaljšanja zadevne znamke. Tožeča stranka meni, da je treba presojo opraviti v povezavi z njo samo oziroma njenim zastopnikom. Poudarja, da je povsem običajno, da se administrativne naloge, kot je podaljševanje znamk, zaupajo specializiranim

podjetjem in da je zato treba šteti, da je bila dolžnost skrbnosti izpolnjena, ker je bila izbrana usposobljena in izkušena oseba.

12 V zvezi s tem je treba opozoriti, da člen 78(1) Uredbe št. 40/94 določa, da „imetnik znamke Skupnosti […], ki kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mog[el] upoštevati časovnega roka, na podlagi zahteve ponovno pridobi pravice, če to neupoštevanje na podlagi določb te uredbe neposredno povzroči izgubo katerekoli pravice ali pravnega sredstva.“

13 Iz te določbe je razvidno, da je vrnitev v prejšnje stanje odvisna od dveh pogojev, in sicer da stranka deluje z vso potrebno skrbnostjo glede na okoliščine in da strankino neupoštevanje neposredno povzroči izgubo pravice oziroma pravnega sredstva (sklep Sodišča prve stopnje z dne 6. septembra 2006 v zadevi Hensotherm proti UUNT – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, neobjavljen v ZOdl., točka 48).

14 Iz navedene določbe je tudi razvidno, da je imetnik znamke prvi, ki ima dolžnost skrbnega ravnanja. Če imetnik prenese administrativne naloge v zvezi s podaljšanjem znamke, je treba preveriti, ali ima izbrana oseba potrebna zagotovila, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da bo dobro izvajala navedene naloge.

15 Prav tako velja, da dolžnost skrbnega ravnanja zaradi prenosa teh nalog velja za izbrano osebo in za imetnika. Ker ta oseba deluje v imenu in za račun imetnika, je treba njena ravnanja obravnavati kot ravnanja imetnika. Zato je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da bi bilo treba preveriti, ali je specializirana družba ravnala z vso skrbnostjo, ki jo zahtevajo okoliščine.

16 Če se tožeča stranka sklicuje na domnevno drugačno prakso nacionalnih sodišč in odborov za pritožbe glede napak poštnih služb in glede razlage člena 47(1) Uredbe št. 40/94, je treba opozoriti, po eni strani, da je režim znamk Skupnosti samostojen sistem, in, po drugi strani, da se zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prakse prejšnjih odločb teh odborov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2008 v zadevi Suez proti UUNT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neobjavljena v ZOdl., točka 32).

17 Drugič, tožeča stranka očita odboru za pritožbe, da je napačno ugotovil, da bi ona oziroma njen zastopnik morala nadzirati službo za podaljšanje znamk, ki jo je izbrala. Meni, da niti ona niti njen zastopnik nista dolžna nadzirati dela podjetja, ki je specializirano za podaljšanje znamk.

18 V zvezi s tem je treba poudariti, da odbor za pritožbe, v nasprotju s trditvami tožeče stranke, v točki 15 izpodbijane odločbe ni navedel, da bi tožeča stranka oziroma njen zastopnik morala nadzirati navedeno službo. Odbor je le menil, da bi sistem, ki ga je vzpostavilo podjetje, specializirano za podaljševanje znamk, moral omogočiti dovolj jamstev za dobro delovanje, vključno z nadzornim mehanizmom, ki omogoča odkrivanje in odpravo vsake morebitne napake, ki nastane zaradi slabega ravnanja uslužbencev z dokumenti oziroma zaradi samega računalniško vodenega sistema.

19 Tretjič, tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je bila raven zahtevane skrbnosti glede podaljšanja znamk enaka oziroma višja od tiste, ki se zahteva pri prijavi znamke. Meni, da je treba to raven obravnavati kot nižjo, ker postopek podaljšanja znamk obsega le administrativne naloge, ki ne zahtevajo izkušenj z razlago prava znamk; drugače kot pri prijavi znamk, pri kateri so vključene pravne naloge, ki se zato zaupajo strokovnjakom s tega področja. Tožeča stranka tudi meni, da je treba upoštevati okvir patentnega prava, za katerega naj bi veljalo, da se raven skrbnosti, ki se

zahteva od poklicnih strokovnjakov, ne zahteva od pomočnikov, ki niso enako strokovno usposobljeni.

20 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se raven zahtevane skrbnosti ne razlikuje na podlagi administrativne ali pravne narave nalog, ki jih je treba izpolniti. Če bi se namreč upoštevalo razlikovanje med pravnimi in administrativnimi nalogami, ki ga predlaga tožeča stranka, bi lahko bilo vsako neupoštevanje postopkovnega roka predstavljeno kot administrativni spregled, kar bi nemarnim prijaviteljem v vsakem primeru omogočalo, da se od njih zahteva nižja raven skrbnosti, kot pravilno poudarja UUNT. Vsekakor pa člen 78 Uredbe št. 40/94 ne določa takega razlikovanja, ampak zahteva, da se predloži dokaz o vsej skrbnosti, ki jo zahtevajo „okoliščine“.

21 Poleg tega, tudi če je bil člen 78 Uredbe št. 40/94 zasnovan na podlagi primera iz patentnega prava, nikakor ni rečeno, da mora biti razlaga dveh določb enaka, ker se lahko interesi, obravnavani na dveh področjih, razlikujejo. Okvir patentnega prava je namreč drugačen in določbe, s katerimi se ureja patent, urejajo postopke, ki so drugačni od tistih, ki se uporabljajo na področju znamke.

22 V tem okviru je še treba poudariti, da je zakonodajalec v Uredbo št. 40/94 vključil člen 78a, katerega odstavek 1 strankam ob prekoračitvi nekaterih rokov omogoča, da se njihova pravica ponovno vzpostavi, ne da bi morale dokazati, da so ravnale z vso skrbnostjo, ki jo zahtevajo okoliščine. To, da je zakonodajalec na podlagi člena 2 navedene določbe prekoračitev roka za podaljšanje veljavnosti znamk izrecno ohranil na področju uporabe člena 78 navedene uredbe, torej kaže njegov namen, da za podaljšanje določi splošno dolžnost skrbnosti, ki je določena v odstavku 1 navedenega člena, kot pravilno poudarja UUNT.

23 Četrtič, tožeča stranka poudarja, da je člen 78(6) in (7) Uredbe št. 40/94 namenjen varovanju tretjih oseb, ki so v dobri veri dale blago na trg ali opravljale storitve pod

znakom, ki je enak ali podoben znamki Skupnosti, v obdobju med izgubo pravic iz znamke Skupnosti in objavo ponovne vzpostavitve teh pravic. Meni, da je v to varovanje vključeno tudi to, da je raven skrbnosti, ki je določena v členu 78(1) Uredbe št. 40/94, nižja od ravni skrbnosti, ki je bila uporabljena kot merilo v izpodbijani odločbi.

24 V zvezi s tem je treba poudariti, da je merilo „skrbnega ravnanja, ki so ga zahtevale okoliščine“, določeno v členu 78(1) Uredbe št. 40/94, v katerem so navedeni pogoji, pod katerimi se odobri zahteva za vrnitev v prejšnje stanje. Člen 78(6) in (7) Uredbe št. 40/94 pa se uporabi le, če je bila zahteva za vrnitev v prejšnje stanje dejansko odobrena, in je namenjen varovanju interesov tretjih oseb, ki ravnajo v dobri veri. Zato člen 78(6) in (7) Uredbe št. 40/94 nikakor ni upošteven pri določitvi ravni skrbnosti, ki se zahteva s členom 78(1) iste uredbe.

25 Petič, tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe napačno presodil dokaze, ki so mu bili predloženi, in se zato napačno odločil za zavrnitev zahteve za vrnitev v prejšnje stanje. Meni, da je sistem, ki ga je uporabila specializirana družba, skladen z zahtevami iz smernic UUNT, ki naj bi v točki 6.2.3 razlagale izraz „skrbno ravnanje, ki so ga zahtevale okoliščine“, ki je naveden v točki 78(1) Uredbe št. 40/94, kot da pomeni „vzdrževanje kontrolnega sistema in notranjega nadzora rokov, ki splošno izključuje nenamerno neupoštevanje rokov“. Izraz „splošno“ namreč po mnenju tožeče stranke pomeni, da se mora zaradi izredne napake vzpostaviti prejšnje stanje. V obravnavanem primeru naj bi bilo torej slabo delovanje sistema v celoti posledica dejstva, da uslužbenec specializirane družbe izjemoma ni vpisal potrebnih podatkov. Poleg tega po mnenju tožeče stranke niti te smernice, niti člen 78 Uredbe št. 40/94, niti sodna praksa ne zahtevajo, da se v računalniško voden sistem vgradi kontrolni mehanizem, kot je ta, ki naj bi bil vzpostavljen za patente, ker računalniško voden sistem sam na splošno zagotavlja upoštevanje rokov tudi brez takega mehanizma.

26 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da izraz „skrbno ravnanje, ki so ga zahtevale okoliščine“, ki je naveden v točki 78(1) Uredbe št. 40/94, zahteva vzpostavitev kontrolnega sistema

in sistema notranjega nadzora rokov, ki na splošno izključuje njihovo nenamerno neupoštevanje, kot ga določajo smernice UUNT. Iz tega sledi, da se lahko le zaradi izrednih dogodkov oziroma dogodkov, ki so nepredvidljivi glede na izkušnje, vzpostavi prejšnje stanje.

27 Ker je v obravnavani zadevi specializirana družba vzpostavila računalniško voden sistem za opozarjanje glede rokov, bi bilo za skrbno ravnanje, ki ga zahtevajo okoliščine, potrebno, prvič, da splošna zasnova navedenega sistema zagotavlja upoštevanje rokov, drugič, da ta sistem omogoča zaznavanje in odpravo vsake napake, ki je predvidljiva pri izvajanju nalog uslužbencev specializirane družbe in pri delovanju računalniško vodenega sistema, in, tretjič, da so uslužbenci specializiranih družb, ki vnašajo potrebne podatke in uporabljajo navedeni sistem, ustrezno izobraženi, zavezani preverjati svoje delo in ustrezno nadzorovani.

28 Torej, tudi če bi zasnova računalniško vodenega sistema za opozarjanje glede rokov splošno zagotavljala upoštevanje rokov, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da človeške napake pri vnašanju podatkov ne bi bilo mogoče izključiti, tudi če bi bili uslužbenci ustrezno izobraženi, če bi imeli ustrezna navodila in če bi bili pod nadzorom. Človeških napak pri vnašanju podatkov pa ni mogoče šteti za izredne oziroma nepredvidljive dogodke. Zato bi navedeni sistem moral predvideti mehanizem za odkrivanje in odpravo takih napak. Ker torej tak mehanizem ni bil vzpostavljen, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da dolžnost skrbnega ravnanja, ki ga zahtevajo okoliščine, ni bila izpolnjena.

29 Zato je treba zahtevo za razveljavitev izpodbijane odločbe zavrniti.

30 V teh okoliščinah je treba zavrniti tudi drugi del predlogov tožeče stranke, v katerih Sodišču prve stopnje predlaga, naj zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje vrne UUNT v ponovni preizkus, in zato zavrniti tudi tožbo v celoti.

Stroški

31 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (osmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Aurelia finance SA se naloži plačilo stroškov.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 13. maja 2009.

Podpisi