

— družbi John Mills Ltd naloži plačilo stroškov Urada.

### **Pritožbeni razlogi in bistvene trditve**

*Kršitev člena 8(3) Uredbe 207/2009 <sup>(1)</sup>*

- Splošno sodišče je napačno razlagalo določbe člena 8(3) Uredbe 207/2009 s tem, da je omejilo njegovo področje uporabe na pojem „enakosti“ znakov in členu 8(1)(a) Uredbe 207/2009 podelilo lasten pomen.
- Splošno sodišče ni v zadostni meri upoštevalo namena člena 8(3) Uredbe 207/2009, in sicer preprečiti izkrivljanje znamke s strani posrednika njenega imetnika, ker lahko posrednik izkoristi znanje in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom in se tako neupravičeno okoristi na podlagi prizadevanj in investicij samega imetnika znamke, z dajanjem prednosti sporni dobesedni razlagi. Vendar pa sodišče Unije konstantno uporablja teleološki pristop k razlagi prava znamk EU.
- Dobesedna razlaga prav tako ne vodi k sklepu, da se člen 8(3) Uredbe 207/2009 uporabi le za enake znamke. Zato zadostuje, če zadevni znaki sovpadajo v elementih, v katerih je bistvo razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Na tej podlagi je treba za analizo spornih znakov v skladu s členom 8(3) Uredbe 207/2009 ugotoviti ali prijava znamke EU ponovi bistvene elemente prejšnje znamke na tak način, da je očitno, da si prijavitelj prilašča pravice legitimnega imetnika na podlagi lastne znamke. Nelojalen posrednik bi bil v položaju, da ne le prepreči vsako kasnejšo registracijo prejšnje znamke s strani izvirnega imetnika v EU – temveč tudi vsakršno rabo prejšnje znamke s strani prvotnega imetnika znotraj EU.

*Kršitev člena 36 Statuta Sodišča*

- Izpodbijano sodbo zaznamujejo protislovna sklepanja do te mere, da meni, da sta znaka enaka, na eni strani, kadar eden povzame drugega brez vsakršne spremembe ali dodatka, in, na drugi strani, da sta enaka tudi kadar so izvedene variacije brez spremembe razlikovalnega značaja (glej točke od 38 do 40 izpodbijane sodbe). Takšno razlogovanje je protislovno, saj se sam pojem „enakosti“ uporabi v primeru različnih pravnih in dejanskih položajev in se mu napačno pripisujeta dva različna pomena.
- Splošno sodišče ni pojasnilo zakaj se sporne znamke ne uvrščajo v okvir člena 8(3) Uredbe 207/2009 po testu, ki je bil uveden v točki 39 izpodbijane sodbe.

---

<sup>(1)</sup> Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1).

**Pritožba, ki jo je The Yokohama Rubber Co. Ltd vložila 21. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (sedmi razširjeni senat) z dne 24. oktobra 2018 v zadevi T-447/16, Pirelli Tyre/EUIPO**

**(Zadeva C-818/18 P)**

(2019/C 148/10)

*Jezik postopka: angleščina*

### **Stranke**

*Pritožnica:* The Yokohama Rubber Co. Ltd (zastopnika: D. Martucci, F. Boscarior de Roberto, avvocati)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Pirelli Tyre SpA

## Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano sodbo razveljavi;
- po potrebi sodbo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču;
- družbi Pirelli Tyre S.p.A. naloži plačilo stroškov, ki so nastali v postopkih pred Splošnim sodiščem in odborom za pritožbe.

## Pritožbena razloga in bistvene trditve

*Prvi del prvega pritožbenega razloga: ali je znamka sestavljena iz oblike blaga v smislu člena 7(1)(e)(ii) Uredbe št. 40/94? (<sup>1</sup>)*

Splošno sodišče je navedlo, da družba Pirelli, čeprav iz grafičnega prikaza, ki tvori sporni znak, ni razviden nikakršen obris, in k temu znaku ni priložen noben dodatni opis, ni izpodbijala, da je v nekaterih njenih modelih pnevmatik na tekalni površini utor v obliki, ki ga prikazuje sporni znak. Poleg tega je bila možnost, ki jo ima pristojni organ, da upošteva elementov, ki so koristni za opredelitev bistvenih značilnosti tridimenzijskega spornega znaka, razširjena na preizkus dvodimenzijskih znakov. Splošno sodišče je svojo obrazložitev zaključilo z ugotovitvijo, da: „je treba ugotoviti, da sporna znamka, če je objektivno in dejansko analizirana, ne prikazuje tekalne plasti. Upodablja kvečjemu samostojen utor v tekalni plasti“. Sodišče je večkrat opozorilo, da sodna praksa, razvita v zvezi s tridimenzijskimi znamkami, ki imajo videz samega blaga, velja tudi, kadar je – kot v obravnavanem primeru – prijavljena znamka figurativna znamka v obliki dvodimenzijske predstavitve tega blaga ali dela tega blaga. V takem primeru znamka prav tako ni sestavljena iz znaka, neodvisnega od videza blaga, ki jih označuje. Grafični prikaz izpodbijane znamke natančno ponazarja obliko blaga (to je vzorec), ki naj bi ga označeval, ali blaga, na katerega se želi navezovati iz tehničnih razlogov. Obrazložitev, ki jo je navedlo Splošno sodišče, v skladu s katero znak ni pomemben del blaga, je samovoljna in v nasprotju s sodno prakso Sodišča in Splošnega sodišča. Ni vprašanje, ali je znak pomemben del blaga, temveč ali je znak del blaga.

*Drugi del prvega pritožbenega razloga: ali je odbor za pritožbe obliki dodal elemente, ki niso sestavni del znaka in ki so zato zunanji in tuji?*

Splošno sodišče navaja, da odbor za pritožbe ni upošteval oblike, ki jo prikazuje sporni znak, in je navedeno obliko spremenil. Povedano drugače, odbor za pritožbe je spremenil naravo znaka s tem, da je navajal ali domneval zunanje in tuje posebnosti oziroma lastnosti. Odbor za pritožbe dejansko znaku ni dodal elementov, temveč je preučil obliko dejanskega blaga, in ne abstraktne oblike. Če je znak, kot je navedlo Splošno sodišče, realistični prikaz dela blaga, na katerega se znak nanaša, je treba lastnosti oblike, ki je razvidna iz grafičnega prikaza, analizirati z vidika funkcije zadevnega blaga. Menimo, da se zdi, da je Splošno sodišče ugotovilo, da je EUIPO poskušal najti skrite lastnosti, ki niso razvidne iz prikazane oblike. Čeprav bi morala biti ta presoja nedvomno *prima facie* omejena na analizo oblike, kot je bila prijavljena, je za razmerje med obliko (utor) in funkcijo blaga (pnevmatika) potrebno upoštevati dodatne informacije. Menimo, da je analiza znaka, kot je bil prijavljen, precej enostavna, saj je znamka na blagu podana kot serijska reprodukcija znaka. Zato je vprašanje: „ali je upodobitev nedvomno prikaz uporabnega elementa dela blaga“ in nasprotno od ugotovitve Splošnega sodišča ne, „ali je upodobitev nedvomno prikaz pomembnega dela ali malega odseka blaga“.

*Drugi pritožbeni razlog: izkrivljanje dejstev*

Splošno sodišče je naredilo napako pri presoji vseh dejstev in dokumentov, ki jih je predložila družba Yokohama. V naši zadevi smo natančno navedli dokaze, za katere trdimo, da jih je Splošno sodišče izkrivilo, in prikazali napake pri presoji, ki so po našem mnenju povzročili izkrivljanje. Tako izkrivljanje je očitno iz dokumentov iz spisa Sodišča, ne da bi bila potrebna ponovna presoja dejstev in dokazov.

---

(<sup>1</sup>) Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146).

---

**Pritožba, ki jo je Mamas and Papas Ltd vložila 28. decembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat)  
z dne 23. oktobra 2018 v zadevi T-672/17, Mamas and Papas/EUIPO**

**(Zadeva C-825/18 P)**

(2019/C 148/11)

*Jezik postopka: angleščina*

**Stranki**

*Pritožnica:* Mamas and Papas Ltd (zastopniki: S. Malynicz QC, B. Whitehead, J. Dainty, Solicitors)

*Druga stranka v postopku:* Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

**Predlogi**

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

- razveljavi sodbo Splošnega sodišča v Zadevi T-672/17, Mamas and Papas Ltd proti EUIPO;
- razsodi o predhodnem razkritju;
- vrne zadevo v odločanje Splošnemu sodišču Evropske unije glede preostalih pritožbenih razlogov, ki so bili vloženi pri Splošnem sodišču, vendar to sodišče o njih ni odločilo;
- Uradu in intervenientu naloži, naj nosita svoje stroške in plačata stroške pritožnice.

**Pritožbeni razlogi in bistvene trditve**

Prvič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo glede pooblastil EUIPO, da na podlagi člena 63(1) CDR (<sup>1</sup>) preuči dejstva v zvezi z razkritjem prejšnjega modela. Kadar imetnik modela izrecno trdi, da je prišlo do prejšnjega razkritja, EUIPO v zvezi s tem ne more priti do drugačnega sklepa.