



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEP SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 1. februarja 2018*

„Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija –
Figurativna znamka EXPRESSVPN – Absolutni razlog za zavrnitev – Predlog za spremembo –
Tožbeni predlog – Nedopustnost“

V zadevi T-265/17,

ExpressVPN Ltd s sedežem v Glen Vinu (otok Man), ki jo zastopa A. Muir Wood, barrister,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa J. Ivanauskas, agent,

tožena stranka,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo petega obora za pritožbe pri EUIPO z dne 16. februarja 2017 (zadeva R 1352/2016-5), v zvezi z mednarodno registracijo figurativne znamke EXPRESSVPN, v kateri je imenovana Evropska unija, št. 1265562,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi S. Gervasoni, predsednik, L. Madise in R. da Silva Passos (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe in zahteve za zaupno obravnavo, vloženi v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. maja 2017,

na podlagi ugovora nedopustnosti, vloženga v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. junija 2017,

na podlagi stališča tožeče stranke, vloženga v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. avgusta 2017,

izdaja naslednji

* Jezik postopka: angleščina.

Sklep

- 1 Tožeča stranka, družba Express VPN Ltd, je 3. julija 2015 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za varstvo iz naslova mednarodne registracije št. 1265562 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:

EXPRESSVPN

- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Svetovanje, informacije in svetovalne storitve v zvezi z informacijskimi tehnologijami, storitve za varnost podatkov; razvoj računalniških programov“.
- 4 Preizkuševalec je 26. maja 2016 zahtevo za registracijo na podlagi člena 7(1)(b) in (c) ter člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 (postala člen 7(1)(b) in (c) ter člen 7(2) Uredbe 2017/1001) zavrnil z obrazložitvijo, da je bil znak, za katerega je bila vložena zahteva, po eni strani opisen in po drugi brez razlikovalnega učinka. Preizkuševalec je poleg tega zavrnil argument tožeče stranke, da je znak, za katerega je bila vložena zahteva, pridobil razlikovalni učinek z uporabo, kot naj bi to določal člen 7(3) navedene uredbe (postal člen 7(3) Uredbe 2017/1001).
- 5 Tožeča stranka je 25. julija 2016 proti odločbi preizkuševalca vložila tožbo pri UUNT.
- 6 Peti odbor EUIPO za pritožbe je z odločbo z dne 16. februarja 2017 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Najprej je v bistvu menil, da je bil znak, za katerega je bila vložena zahteva, opisen, saj naj bi ta znak – glede na to, da naj bi bila anglofonska javnost bolj pozorna od povprečne – opisoval značilnosti storitev, za katere je bila vložena zahteva. Nato je presodil, da navedeni znak ni imel niti razlikovalnega učinka. Nazadnje je odbor za pritožbe menil, da z dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ni bilo mogoče podpreti trditve, da je element „expressvpn“ postal prepoznaven kot znamka imetnika mednarodne registracije.

Predlogi strank

- 7 Tožeča stranka v tožbi Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - „izpodbijano odločbo spremeni tako, da se dovoli registracija znamke, na podlagi ugotovitve, da znamka ni niti opisna niti brez razlikovalnega učinka, in na podlagi dokaza o pridobljenem razlikovalnem učinku, predloženega preizkuševalcu in petemu odboru za pritožbe“;
 - uradu EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 8 EUIPO v ugovoru nedopustnosti Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - tožbo zavrže kot nedopustno;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov;

- podredno, če bi Splošno sodišče menilo, da je tožba dopustna, določi nov rok za nadaljevanje postopka.
- 9 Tožeča stranka v stališčih glede ugovora nedopustnosti Splošnemu sodišču predlaga, naj ugovor nedopustnosti zavrne. Navaja, da predlaga samo spremembo izpodbijane odločbe, „kar bi omogočilo registracijo znamke v registru znamk Evropske unije s strani [EUIPO] in zagotovilo zaščito, kar zadeva Evropsko unijo“. Predlaga tudi, naj se ugoti podrednemu predlogu EUIPO za nadaljevanje postopka in naj se EUIPO naloži plačilo stroškov v zvezi z ugovorom nedopustnosti.

Pravo

- 10 Splošno sodišče lahko v skladu s členom 130(1) in (7) Poslovnika Splošnega sodišča na predlog tožene stranke odloči o nedopustnosti, ne da bi odločalo o zadevi po vsebini.
- 11 Ker je v obravnavanem primeru EUIPO predlagal, naj se odloči o nedopustnosti tožbe, bo Splošno sodišče o tem predlogu odločilo, ne da bi nadaljevalo postopek, saj meni, da je na podlagi listin iz spisa dejansko stanje dovolj razjasnjeno.
- 12 EUIPO v utemeljitev ugovora nedopustnosti v bistvu navaja, da je tožba nedopustna, saj naj bi bil namen edinega tožbenega predloga ta, da se izpodbijana odločba spremeni tako, da se prijavljena znamka lahko registrira. Vendar naj Splošno sodišče ne bi bilo pristojno za odločanje o predlogu, naj spremeni odločbo odbora za pritožbe, bodisi tako, da samo registrira znamko, bodisi tako, da to odredi EUIPO.
- 13 Tožeča stranka v svojih stališčih glede ugovora nedopustnosti navaja, da predlaga samo spremembo izpodbijane odločbe, „s katero bi bila dovoljena registracija znamke v registru znamk Evropske unije s strani [EUIPO] in bi se zagotovila zaščita, kar zadeva Evropsko unijo“.
- 14 V zvezi s tem je treba poudariti, da je edini predlog v tej tožbi predlog za spremembo v smislu člena 65(3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72(3) Uredbe 2017/1001), ki določa, da je v zvezi s pritožbami zoper odločbe odborov za pritožbe „Sodišče pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe“. Ker je tožeča stranka v svojih stališčih glede ugovora nedopustnosti poudarila, da predlaga samo „spremembo“ izpodbijane odločbe, „s čimer se dovoli registracija znamke“, Splošno sodišče v obravnavanem primeru tega edinega tožbenega razloga ne more razlagati tako, da se nanaša tako na razglasitev ničnosti kot tudi na spremembo navedene odločbe.
- 15 Toda Splošno sodišče je že razsodilo, da je razglasitev dela ali celotne odločbe predhoden in potreben pogoj, da se lahko ugoti predlogu za spremembo v smislu člena 65(3) Uredbe št. 207/2009, zato naj takemu predlogu ne bi bilo mogoče ugoditi, če ni predlogov za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe (glej v zvezi s tem sodbo z dne 30. novembra 2006, Camper/UUNT – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, neobjavljena, EU:T:2006:370, točka 99).
- 16 V delu, v katerem se predlog tožeče stranke nanaša na „registracijo znamke v registru znamk Evropske unije s strani EUIPO“, je vsekakor treba spomniti, da je namen tega, da je Splošno sodišče pristojno za spremembo, da sprejme odločbo, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009 (glej v zvezi s tem sodbe z dne 12. septembra 2007, Koipe/UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, točki 29 in 30; z dne 11. februarja 2009, Bayern Innovativ/UUNT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neobjavljena, EU:T:2009:34, točke od 14 do 16, in z dne 9. septembra 2011, Deutsche Bahn/UUNT – DSB (IC4), T-274/09, neobjavljena, EU:T:2011:451, točka 22).
- 17 Zato je treba dopustnost predloga, naj Splošno sodišče spremeni odločbo odbora za pritožbe, presojati z vidika pristojnosti, podeljenih temu sodišču z Uredbo št. 207/2009.

- 18 Vendar je treba poudariti, da po eni strani v skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 71(1) Uredbe 2017/1001) odbor za pritožbe po preučitvi utemeljenosti pritožbe, vložene zoper odločbo enega od oddelkov iz člena 58(1) navedene uredbe (postal člen 66(1) Uredbe 2017/1001), „lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo“. Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe ni pristojen, da izda odredbo oddelku, katerega odločbo je preučil (sklepa z dne 30. junija 2009, Securvita/UUNT (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, točka 16, in z dne 17. maja 2017, Piper Verlag/UUNT (THE TRAVEL EPISODES), T-164/16, neobjavljen, EU:T:2017:352, točka 18).
- 19 Po drugi strani je treba spomniti, da registracija znamke Evropske unije izhaja iz ugotovitve, da so pogoji iz člena 45 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 51 Uredbe 2017/1001) izpolnjeni, pri čemer oddelki UUNT, pristojni za registracijo znamk Evropske unije, v zvezi s tem ne sprejmejo uradne odločitve, zoper katero bi bilo mogoče vložiti pritožbo.
- 20 Člen 45(1) Uredbe št. 207/2009 namreč določa, da „[č]e prijava ustreza zahtevam iz te uredbe in če v roku iz člena 41(1) ni vložen ugovor ali če je bil vloženi ugovor dokončno rešen z umikom, zavrnitvijo ali kako drugače, se blagovna znamka in podrobnosti iz člena 87(2) zabeležijo v registru“ (člen 41(1) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 46(1) Uredbe 2017/1001, in člen 87(2) Uredbe št. 207/2009, ki je postal člen 111 Uredbe 2017/1001).
- 21 Toda v skladu s členom 131 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 160 Uredbe 2017/1001) je preizkuševalec pooblaščen za odločanje v imenu UUNT v zvezi z zahtevo za registracijo blagovne znamke Evropske unije, vključno z zadevami iz členov 36, 37 in 68 navedene uredbe (postali členi 41, 42 in 76 Uredbe 2017/1001), razen če je pristojen oddelek za ugovore. Poleg tega je v skladu s členom 132(1) navedene uredbe (postal člen 161(1) Uredbe 2017/1001) oddelek za ugovore pristojen za odločanje o ugovoru zoper prijave za registracijo blagovne znamke Evropske unije.
- 22 Iz določb, navedenih v točkah 20 in 21 zgoraj, izhaja, da pristojnosti preizkuševalca in oddelka za ugovore ne zajemajo ugotavljanja, ali so izpolnjeni vsi pogoji za registracijo znamke Evropske unije, določeni v členu 45 Uredbe št. 207/2009.
- 23 Iz navedenega izhaja, da lahko v okviru pritožbe, vložene zoper odločbo preizkuševalca ali oddelka za ugovore, v skladu s členom 58(1) Uredbe št. 207/2009 odbor za pritožbe glede na pristojnosti, ki jih ima na podlagi člena 64(1) navedene uredbe, odloča le o nekaterih pogojih za registracijo znamke Evropske unije, navedenih v točki 21 zgoraj, in sicer bodisi o skladnosti zahteve za registracijo z določbami navedene uredbe bodisi o ugovoru, ki ga je zoper to zahtevo mogoče vložiti.
- 24 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni pristojen za odločanje o zahtevi za registracijo znamke Evropske unije (glej sklep z dne 17. maja 2017, THE TRAVEL EPISODES, T-164/16, neobjavljen, EU:T:2017:352, točka 24 in navedena sodna praksa).
- 25 V teh okoliščinah Splošno sodišče ni pristojno niti za odločanje o predlogu za spremembo, s katero naj bi spremenilo odločbo odbora za pritožbe v zvezi s tem (sklep z dne 30. junija 2009, Natur-Aktien-Index, T-285/08, EU:T:2009:230, točka 23).
- 26 Iz vseh zgornjih premislekov izhaja, da je treba tožbo tožeče stranke zavreči kot nedopustno, ne da bi bilo treba odločati o njenem predlogu za zaupno obravnavo.

Stroški

- 27 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

- 28 V obravnavanem primeru tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi EUIPO naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

sklenilo:

1. Tožba se zavrže.

2. Družbi ExpressVPN Ltd se naloži plačilo stroškov.

V Luxembourg, 1. februarja 2018.

Sodni tajnik
E. Coulon

Predsednik
S. Gervasoni