



Zbornik sudske prakse

MIŠLJENJE NEZAVISNE ODVJETNICE
ELEANOR SHARPSTON
od 16. svibnja 2013.¹

Predmet C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, bivši New Yorker SHK Jeans GmbH
protiv**

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM)

„Žalba – Žig zajednice – Postupak povodom prigovora – Dokaz o stvarnoj uporabi – Dokazi podneseni nakon isteka određenog roka“

1. U postupcima pred Uredom za usklađivanje na unutarnjem tržištu (u daljnjem tekstu: OHIM ili Ured), stranke mogu u načelu i ako nije drugačije određeno podnositi činjenice i dokaze nakon isteka rokova koji su za to određeni na temelju Uredbe br. 207/2009 o žigu Zajednice (u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009)², a OHIM može odlučiti hoće li uzeti u obzir takve činjenice i dokaze. Tako je Sud u presudi OHIM/Kaul³ tumačio članak 74. stavak 2. Uredbe br. 40/94 o žigu Zajednice (u daljnjem tekstu: Uredba br. 40/94)⁴, koji je postao članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

2. Ovom žalbom protiv presude Općeg suda od 29. rujna 2011. u predmetu T-415/09 New Yorker SHK Jeans/OHIM (u daljnjem tekstu: pobijana presuda)⁵, od Suda se u biti traži da razmotri je li pravilo 22. stavak 2. Uredbe br. 2868/95 (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba)⁶, koji se odnosi na rok u kojem podnositelj prigovora u postupku povodom prigovora mora podnijeti dokaz o stvarnoj uporabi, iznimka od općeg pravila.

3. U svojem mišljenju u predmetima C-609/11 P i C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions, koje je također danas izneseno, razmatram slično pitanje u pogledu uzimanja u obzir takvih dokaza u kontekstu postupka opoziva.

4. Zasebno, ali povezano pitanje je ima li žalbeno vijeće u postupku povodom prigovora ovlast uzeti u obzir dokaze o postojanju i valjanosti ranijih žigova i prijevoda podnesenih nakon isteka roka koji je odredio Odjel za prigovore. To pitanje razmatram u svojem mišljenju u predmetima C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P, Rintisch/OHIM, koje je također danas izneseno.

1 — Izvorni jezik: engleski

2 — Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.). Stupila je na snagu 13. travnja 2009. (vidjeti članak 167.).

3 — Presuda od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb., str. I-2213., t. 42.

4 — Uredba Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena

5 — Nije objavljena u *Službenom listu*.

6 — Uredba 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.), kako je izmijenjena, među ostalim, Uredbom Komisije (EZ) br. 1041/2005 od 29. lipnja 2005. (SL 2005., L 172, str. 4.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 153.). Iako je obavijest o prigovoru u tom postupku podnesena prije nego što je Uredba br. 1041/2005 izmijenjena Provedbenom uredbom, sve relevantne faze postupka vodile su se nakon te izmjene.

Pravo Unije o žigu

5. Uredba br. 207/2009 još nije bila na snazi u trenutku nastanka većine relevantnih činjenica ovog predmeta⁷ te se, stoga, primjenjivala Uredba br. 40/94. U trenutku kada je žalbeno vijeće donijelo odluku primjenjivala se Uredba br. 207/2009⁸. Stranke i Opći sud primijenili su Uredbu 207/2009. U svakom slučaju, Uredba br. 207/2009 u materijalnom smislu samo kodificira Uredbu br. 40/94, kako je izmijenjena. Stoga ću se u nastavku pozivati na Uredbu br. 207/2009.

6. U članku 41. Uredbe br. 207/2009, naslovljenom „Prigovor”, predviđeno je:

„1. U roku od tri mjeseca od objave prijave žiga Zajednice obavijest o prigovoru na registraciju žiga koji se temelji na razlozima iz članka 8. zbog kojih se žig ne može registrirati mogu podnijeti.^[9]”

[...]

3. Prigovor se mora podnijeti u pisanom obliku i mora sadržavati razloge na kojima se temelji. [...] U roku koji odredi Ured, podnositelj prigovora može podnijeti činjenice, dokaze i argumente koji podupiru razloge za prigovor.”

7. U članku 42., koji se odnosi na „Ispitivanje prigovora”, navedeno je:

„1. U postupku ispitivanja prigovora Ured poziva stranke onoliko puta koliko je to potrebno da u roku koji on odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.

2. Ako podnositelj prijave to zatraži, nositelj ranijeg žiga Zajednice koji je podnio obavijest o prigovoru, mora dokazati da je tijekom petogodišnjeg razdoblja koje je prethodilo datumu objave prijave žiga Zajednice, raniji žig Zajednice bio u stvarnoj uporabi u Zajednici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje on navodi kao opravdanje za svoj prigovor ili da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig Zajednice na taj datum bio registriran najmanje pet godina. Ako nema dokaza o tome, prigovor se odbacuje. [...]

3. Stavak 2. primjenjuje se na ranije nacionalne žigove iz članka 8. stavka 2. točke (a), zamjenjujući uporabu u državi članici u kojoj je raniji nacionalni žig zaštićen uporabom u Zajednici.

[...]”

8. U skladu s člankom 75., „[u] odlukama Ureda navode se razlozi na kojima se te odluke temelje”, a „mogu [se] temeljiti samo na onim razlozima ili dokazima o kojima su se predmetne stranke imale mogućnost očitovati”.

9. U članku 76., naslovljenom „Ispitivanje činjenica od strane Ureda po službenoj dužnosti”, navodi se:

„1. U postupcima koji se pred njim vode, Ured po službenoj dužnosti ispituje činjenice; međutim, u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije, Ured to ispitivanje ograničava na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke.

2. Ured ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

7 — Vidjeti točke 19. do 24. ovog mišljenja.

8 — Vidjeti točku 25. ovog mišljenja.

9 — U članku 8. navedeni su relativni razlozi za odbijanje registracije.

10. Provedbena uredba sadržava pravila potrebna za provedbu Uredbe br. 207/2009¹⁰. Njezina bi pravila „trebala osigurati nesmetano i učinkovito vođenje postupaka o žigu pred Uredom”¹¹.

11. U pravilu 15. Provedbene uredbe navedeno je što obavijest o prigovoru „sadržava” (stavak 2.) i što „može sadržavati” (stavak 3.). Osobito, u skladu s pravilom 15. stavkom 3. točkom (b), obavijest o prigovoru može sadržavati „obrazloženu izjavu koja navodi glavne činjenice i argumente na kojima se prigovor temelji i dokaze koji podupiru prigovor”.

12. U pravilu 18. opisano je započinjanje postupka u pogledu dopuštenog prigovora¹²:

„(1) Ako se prigovor smatra dopuštenim [...], Ured šalje obavijest strankama obavješćujući ih da se smatra da postupak povodom prigovora započinje dva mjeseca nakon zaprimanja te obavijesti. Navedeno razdoblje može se produljiti na ukupno 24 mjeseca, ako obje strane podnesu zahtjeve za produljenje prije isteka navedenog razdoblja.

[...]”

13. U skladu s pravilom 19.,

„(1) Ured daje podnositelju prigovora mogućnost da predoči činjenice, dokaze i argumente koji će poduprijeti njegov prigovor ili da dopuni činjenice, dokaze ili argumente koji su već podneseni sukladno s pravilom 15. stavkom 3. u roku koji odredi Ured, a koji ne može biti kraći od 2 mjeseca, računajući od dana kada se smatra da počinje postupak povodom prigovora sukladno s pravilom 18. stavkom 1.

(2) U roku iz stavka 1. podnositelj prigovora također podnosi dokaz o postojanju, valjanosti i opsegu zaštite njegova ranijeg znaka ili ranijeg prava, kao i dokaz o njegovoj ovlaštenosti da podnese prigovor. [...]

[...]

(4) Ured ne uzima u obzir pisane podneske ili dokumente ili njihove dijelove koji nisu podneseni ili nisu prevedeni na jezik postupka u roku koji odredi Ured.”

14. U pravilu 20., naslovljenom „Ispitivanje prigovora”, navedeno je:

„(1) Ako do isteka roka navedenog u pravilu 19. stavku 1.^[13] podnositelj prigovora nije dokazao postojanje, valjanost i opseg zaštite ranijeg žiga ili ranijeg prava, kao ni svoje ovlaštenje da podnese prigovor, prigovor se odbacuje kao neosnovan.

(2) Ako prigovor nije odbačen sukladno sa stavkom 1., Ured o podnesku podnositelja prigovora obavješćuje podnositelja prijave i poziva ga da priloži svoje primjedbe u roku koji odredi Ured.

(3) Ako podnositelj prijave ne podnese svoje primjedbe, Ured svoju odluku o prigovoru temelji na dokazima kojima raspolaže.

10 — Vidjeti petu uvodnu izjavu u preambuli Provedbene uredbe.

11 — Vidjeti šestu uvodnu izjavu u preambuli Provedbene uredbe.

12 — U pravilu 17. predviđeni su razlozi na temelju kojih se prigovor može proglasiti nedopuštenim. Oni uključuju sljedeće slučajeve: nije plaćena pristojba za prigovor, nepravodobno je podnesena obavijest o prigovoru, nisu navedeni razlozi za prigovor, nije jasno ukazan raniji žig ili ranije pravo na kojem se prigovor temelji, nije dostavljen prijevod koji se zahtijeva sukladno pravilu 16. stavku 1., prigovor nije sukladan odredbama pravila 15.

13 — Uvodne riječi razumijem na sljedeći način: „Ako, prije isteka roka navedenog u pravilu 19. stavku 1.”

(4) O primjedbama koje uloži podnositelj prijave obavješćuje se podnositelja prigovora kojeg Ured poziva da, ako to smatra potrebnim, pošalje svoj odgovor u roku koji odredi Ured.

[...]

(6) U odgovarajućim slučajevima Ured može pozvati stranke da ograniče svoje primjedbe na pojedina pitanja, u kojem slučaju stranci dopušta da iznese druga pitanja u kasnijoj fazi postupka. Ni u kojem slučaju se od Ureda ne zahtijeva da obavijesti stranke o tome koje se činjenice ili dokazi mogu podnijeti ili nisu bili podneseni.

[...]”

15. U skladu s pravilom 22., naslovljenim „Dokaz o uporabi”,

„(1) Zahtjev za dokaz o uporabi sukladno s člankom [42. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009] dopušten je samo ako podnositelj prijave podnese takav zahtjev u roku koji odredi Ured sukladno s pravilom 20. stavkom 2.

(2) Ako podnositelj prigovora mora predočiti dokaz o uporabi ili pokazati da postoje odgovarajući razlozi za izostanak uporabe, Ured [ga] poziva da osigura zahtijevani dokaz u roku koji on odredi. Ako podnositelj prigovora ne predoči dokaz prije isteka roka, Ured [odbacuje] prigovor.

(3) Podaci i dokazi o predočenju dokaza o uporabi sastoje se od podataka mjesta, vremena, opsega i prirode uporabe ranijeg žiga za proizvode i usluge u odnosu na koje je registriran i na kojima se temelji prigovor, i dokaza koji podupiru te podatke u skladu sa stavkom 3.

(4) Dokazi se podnose sukladno s pravilima 79. i 79.a^[14] i načelno su ograničeni na podnošenje dodatne dokumentacije i predmeta kao što su ambalaža, naljepnice, cjenici, katalogi, računi, fotografije, novinske reklame i pisane izjave kako se navodi u članku [78. stavku 1. točki (f) Uredbe br. 207/2009].

(5) Zahtjev za dokaz o uporabi može se podnijeti zajedno s primjedbama o razlozima na kojima se prigovor temelji ili bez njih. Te se primjedbe mogu priložiti zajedno s primjedbama u odgovoru na dokaz o uporabi.

[...]”

16. U pravilu 50. stavku 1. trećem podstavku, naslovljenom „Ispitivanje žalbi”, navedeno je:

„Ako je žalba uložena protiv odluke Odjela za prigovore, žalbeno vijeće ograničuje svoje ispitivanje žalbe na činjenice i dokaze podnesene u roku koji odredi Odjel za prigovore sukladno s Uredbom i ovim pravilima, osim ako žalbeno vijeće smatra da se u obzir trebaju uzeti dodatne i dopunske činjenice i dokazi sukladno s člankom [76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009].”

17. U pravilu 71. stavku 1. određeno je da Ured pod određenim uvjetima može odobriti produljenje rokova koje je odredio.

14 — Pravila 79. i 79.a sadržavaju opće zahtjeve u pogledu podnošenja obavijesti pisanim ili drugim putem.

Postupak pred OHIM-om

18. Društvo New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (u daljnjem tekstu: New Yorker Jeans) je 31. listopada 2003. podnijelo prijavu za registraciju verbalnog znaka „FISHBONE” kao žiga Zajednice. Ono je htjelo taj žig registrirati za proizvode iz, među ostalim, razreda 18. i 25. Nicanskog sporazuma¹⁵. Ta je prijava objavljena 1. studenoga 2004.

19. Društvo Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (u daljnjem tekstu: Vallis) je 28. siječnja 2005. podnijelo obavijest o prigovoru protiv te registracije. Njegov se prigovor temeljio na postojanju ranijeg grčkog figurativnog žiga koji sadržava riječi „Fishbone” i „Beachwear”, koji je registriran 17. svibnja 1996. za „majice, odjeću za plažu” iz razreda 25. Nicanskog sporazuma¹⁶.

20. Društvo New Yorker Jeans je dopisom od 5. travnja 2006. podnijelo zahtjev da društvo Vallis predoči dokaz o uporabi svojeg žiga. OHIM je potomje društvo pozvao da to učini do 6. lipnja 2006.

21. Društvo Vallis je dopisom od 6. lipnja 2006. podnijelo sljedeće dokaze: (i.) izjavu dana pod prisegom od 1. lipnja 2006., (ii.) razne fakture i (iii.) nekoliko fotografija. Društvo New Yorker Jeans je u dopisu od 25. rujna 2006. navelo da ti elementi (u daljnjem tekstu: prva skupina dokaza) nisu dostatan dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga.

22. OHIM je dopisom od 14. studenoga 2006. pozvao društvo Vallis da se očituje o navedenim tvrdnjama do 14. siječnja 2007.

23. Društvo Vallis dopisom je zaprimljenim 15. siječnja 2007.¹⁷ podnijelo dodatna očitovanja i dokaze, osobito kataloge iz 2000., 2001. i 2003. (u daljnjem tekstu: druga skupina dokaza).

24. OHIM-ov Odjel za prigovore 26. svibnja 2008.¹⁸ prihvatio je prigovor u djelu u kojem se odnosio na „torbe, naprtnjače” iz razreda 18. i sve proizvode iz razreda 25. Njegov zaključak da je postojala vjerojatnost dovodenja u zabludu temeljio se, među ostalim, na katalogu iz 2001. priloženom dopisu od 15. siječnja 2007. (dakle, nakon 6. lipnja 2006.).

25. Nakon što je društvo New Yorker Jeans 30. srpnja 2009. podnijelo žalbu protiv te odluke, žalbeno vijeće OHIM-a prihvatilo je odluku Odjela za prigovore u dijelu u kojem se odnosila na proizvode iz razreda 25., ali je odbilo prigovor u pogledu „torbi, naprtnjača” iz razreda 18. Osobito, zaključilo je da Odjel za prigovore nije pogriješio uzevši u obzir drugu skupinu dokaza priloženu dopisu zaprimljenom 15. siječnja 2007.

Presuda Općeg suda

26. Društvo New Yorker Jeans tužbom je u prvostupanjskom postupku od Općeg suda zahtijevalo da:

- izmijeni odluku žalbenog vijeća, proglasi osnovanom žalbu podnesenu žalbenom vijeću te odbije prigovor za proizvode iz razreda 25.;
- podredno, poništi odluku žalbenog vijeća u dijelu u kojem je njome odbijena njegova žalba i potvrđeno odbijanje registracije za proizvode iz razreda 25., i

15 — Od 15. lipnja 1957. o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga (Nicanska klasifikacija) za registriranje žigova, kako je izmijenjena i dopunjena

16 — Razlozi na kojima se prigovor temeljio bili su oni navedeni u članku 8. stavku 1. točkama (a) i (b) te u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 40/94 [sadašnjem članku 8. stavku 1. točkama (a) i (b) te sadašnjem članku 8. stavku 4. Uredbe br. 207/2009].

17 — 14. siječnja 2007. bila je nedjelja; sukladno pravilu 72. stavku 1. Provedbene uredbe, rok se produžuje na sljedeći dan. Vidjeti t. 29. pobijane presude.

18 — Međutim, primijetila sam da se žalbeno vijeće pozivalo na odluku Odjela za prigovore od 26. ožujka 2008.

— naloži OHIM-u snošenje troškova, uključujući onih koje je podnositelj prijave imao u postupku pred žalbenim vijećem.

27. Društvo New Yorker Jeans navelo je četiri tužbena razloga, konkretno, povrede:

— članka 42. stavaka 2. i 3. i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 te pravila 22. stavka 2. druge rečenice Provedbene uredbe, jer je žalbeno vijeće pogrešno ocijenilo dokaze;

— članka 75. Uredbe br. 207/2009, jer žalbeno vijeće nije dalo obrazloženje koje bi podnositelju prijave omogućilo da shvati zašto su dodatni dokazi uzeti u obzir;

— članka 42. stavaka 2., 3. i 5. te članka 15. stavka 1. prvog podstavka i drugog podstavka, točke (a) Uredbe br. 207/2009, jer je žalbeno vijeće zaključilo da je stvarna uporaba postojala na temelju dokaza (neovisno o tome jesu li pravodobno podneseni) koji nisu dostatno dokazivali prirodu i opseg uporabe te

— članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009, jer je žalbeno vijeće pogrešno ocijenilo vjerojatnost dovođenja u zabludu.

28. Opći je sud 29. rujna 2011. odbio tužbu kao neosnovanu te je naložio društvu New Yorker Jeans snošenje troškova.

29. Žalba društva New Yorker Jeans odnosi se samo na dio presude u kojem je Opći sud razmotrio drugu skupinu dokaza priloženih dopisu od 15. siječnja 2007.

30. U točkama 23. i 24. pobijane presude Opći je sud dao kratki prikaz sudske prakse u pogledu OHIM-ove ovlasti da uzme u obzir činjenice i dokaze podnesene nakon isteka relevantnog roka:

„23 Iz teksta članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 proizlazi kao opće pravilo, ukoliko nije drugačije određeno, da stranke mogu podnositi činjenice i dokaze i nakon isteka rokova za njihovo podnošenje predviđenih Uredbom br. 207/2009 i da ni na koji način OHIM-u nije zabranjeno da uzima u obzir činjenice i dokaze dostavljene nakon proteka roka (u tom pogledu, vidjeti presude OHIM/Kaul, t. 42., i CORPO livre^[19], t. 44.).

24 Iako stranke u postupku koji se vodi pred OHIM-om mogu činjenice i dokaze podnijeti nakon isteka rokova koji su za to predviđeni, ta mogućnost nije bezuvjetna, već ovisi o nepostojanju ikakvih odredbi o suprotnom. Samo ako je taj uvjet ispunjen, OHIM ima ovlast uzeti te činjenice i dokaze u obzir, što mu je Sud priznao kada je tumačio članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 (CORPO livre, t. 47.).”

31. U točkama 25. i 26. pobijane presude Opći je sud na pravilo 22. stavak 2. Provedbene uredbe (neizravno) primijenio presudu Suda u predmetu OHIM/Kaul:

„25 Pravilo 22. stavak 2. [Provedbene uredbe] predviđa da, ako stranka koja podnosi prigovor treba, u skladu s člankom 42. stavkom 2. ili 3. Uredbe br. 207/2009, dostaviti dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg žiga, OHIM je poziva da to učini u roku koji on odredi. Druga rečenica ranije navedenog pravila 22. dodaje da ako stranka koja podnosi prigovor ne predoči takav dokaz u određenom roku, OHIM će odbaciti prigovor.

19 — Presuda od 12. prosinca 2007., 5 K & L Ruppert Stiftung/OHIM – Lopes de Almeida Cunha i dr. (CORPO livre), T-86/0, Zb., str. II-4923.

26 Iz navedene druge rečenice proizlazi da podnošenje dokaza o uporabi ranijeg žiga nakon isteka roka određenog za tu svrhu u načelu podrazumijeva odbacivanje prigovora, a da OHIM nema diskrecijski prostor. Stvarna uporaba ranijeg žiga prethodno je pitanje koje se, stoga, mora riješiti prije donošenja odluke o meritumu prigovora (presuda CORPO livre, t. 49.).”

32. Nadalje, Opći je sud u točkama 27. do 36. pobijane presude naveo razloge odbijanja tužiteljeva prvog tužbenog razloga:

„27 [...] [Opći] sud je presudio da se pravilo 22. stavak 2. druga rečenica [Provedbene uredbe] ne može protumačiti na način da joj je protivno uzimanje u obzir dodatnih dokaza kada se pojave novi čimbenici, čak ni ako su takvi dokazi podneseni nakon isteka tog roka (presude HIPOVITON^[20], t. 56., i CORPO livre, t. 50.).

28 U predmetnom slučaju tužitelj u biti navodi da je žalbeno vijeće pogriješilo zaključivši da je Odjel za prigovore imao pravo uzeti u obzir kataloge, s obzirom na to da su oni podneseni izvan roka određenog za podnošenje dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga. Međutim, ta argumentacija nije valjana.

[...]

30 Kao drugo, potrebno je smatrati, s obzirom na to da su relevantni dokazi, poput izjave dane pod prisegom, faktura i fotografija, podneseni u određenom roku, to jest 6. lipnja 2006., da je intervenijent poštovao rok predviđen pravilom 22. stavkom 2. drugom rečenicom [Provedbene uredbe]. Nadalje, nije sporno da je OHIM, na temelju primjedaba podnositelja prijave da su podneseni dokazi nedostadni, omogućio intervenijentu da dostavi svoje primjedbe do 14. siječnja 2007. U tom kontekstu Odjel za prigovore mogao bi uzeti u obzir dokaze koje je intervenijent podnio uz primjedbe u navedenom roku.

31 Pravilo 22. stavak 2. [Provedbene uredbe] treba razumjeti na način da ništa ne sprječava uvažavanje dodatnih dokaza, koji samo dopunjuju druge dokaze podnesene u određenom roku, s obzirom na to da su prvotni dokazi relevantni, ali ih je druga stranka osporila kao nedostadne. Takvo razmatranje, koje ni na koji način ne čini gore navedeno pravilo suvišnim, vrijedi tim više s obzirom na to da intervenijent nije zlorabio određene rokove namjerno koristeći taktike odgađanja ili pokazujući očiti nemar.

[...]

33 U ovom slučaju, s obzirom na to da dokazi koje je podnio intervenijent izvan roka koji je odredio Odjel za prigovore nisu prvi i jedini dokazi uporabe, nego dodatni dokazi koji podupiru relevantne dokaze podnesene u roku, činjenica da je tužitelj osporio te dokaze dovoljna je kako bi se opravdalo podnošenje dodatnih dokaza od strane intervenijenta kada je podnosio svoje primjedbe. Činjenica da su ti dokazi uzeti u obzir omogućila je da Odjel za prigovore i kasnije žalbeno vijeće odluče o stvarnoj uporabi ranijeg žiga na temelju svih relevantnih čimbenika i dokaza.

34 Kao treće, zaključak prema kojem je Odjel za prigovore bio u potpunosti u pravu kad je uzeo u obzir kataloge koji su mu bili podneseni 15. siječnja 2007. također se slaže s općenitijim ciljem postupka povodom prigovora u smislu kojeg je članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 tumačen [na način da se i] dokazi koji su podneseni izvan roka trebaju uzeti u obzir pod uvjetom da se čine bitnima i da stadij postupka i okolnosti pod kojima su podneseni ne sprječavaju njihovo podnošenje.

20 — Presuda od 8. srpnja 2004., MFE Marienfelde/OHIM – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb., str. II-2787.

[...]

36. Iz toga slijedi da se prvi žalbeni razlog, u okviru kojeg se navodi povreda članka 42. stavaka 2. i 3. i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 te pravila 22. stavka 2. druge rečenice [Provedbene uredbe], mora odbiti kao neosnovan.”

Sažetak žalbe i zahtjevi stranaka

33. Žalba se temelji samo na jednom razlogu, a to je da je Opći sud, prihvativši da OHIM može uzeti u obzir dodatne dokaze o stvarnoj uporabi podnesene nakon isteka roka koji je OHIM u tom pogledu odredio, povrijedio članak 42. stavke 2. i 3. i članak 76. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 te pravilo 22. stavak 2. Provedbene uredbe.

34. Društvo New Yorker Jeans od Suda traži da ukine pobijanu presudu, poništi odluku žalbenog vijeća od 30. srpnja 2009. u dijelu u kojem odbija njegovu žalbu i potvrđuje odbijanje registracije za proizvode iz razreda 25. ili da, podredno, vrati predmet Općem sudu radi donošenja konačne presude. Također traži od Suda da naloži OHIM-u snošenje troškova prvostupanjskog i žalbenog postupka.

35. OHIM navodi da je cijela žalba neosnovana te od Suda zahtijeva da naloži žalitelju snošenje njegovih troškova.

Argumenti stranaka

36. Društvo New Yorker Jeans tvrdi da na temelju zajedničkog tumačenja pravila 22. stavaka 2., 3. i 4. Provedbene uredbe OHIM mora odbaciti prigovor i da nije ovlašten donijeti drugačiju odluku ako odgovarajući dokazi o mjestu, vremenu, opsegu i prirodi uporabe ranijeg žiga nisu podneseni u roku predviđenom u pravilu 22. stavku 2. drugoj rečenici (u ovom slučaju: do 6. lipnja 2006.). To odbijanje ne stavlja u nepovoljan položaj podnositelja prigovora koji je prilikom podnošenja prigovora bio svjestan da se od njega može zahtijevati da dokaže stvarnu uporabu žiga na koji se poziva. Stoga je podnositelj prigovora imao dovoljno vremena pripremiti dokaze i, po potrebi, zatražiti produljenje roka iz pravila 22. stavka 2. U tim okolnostima nije potrebno dopustiti mu da podnese drugu skupinu dokaza. Dakle, pravilo 22. stavak 2. je iznimka od općeg pravila iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 kao i od pravila iz članka 42. stavka 1. i članka 74. druge rečenice Uredbe br. 207/2009²¹ te od pravila 20. stavka 4. Provedbene uredbe.

37. Čak i ako se Sud bude slagao s Općim sudom glede toga da je druga skupina dokaza dopuštena te zaključi da se primjenjuje pravilo 20. stavak 4. Provedbene uredbe, društvo New Yorker Jeans ističe da je Opći sud pogriješio presudivši da OHIM nije zlorabio svoju ovlast time što je uzeo u obzir te dokaze.

38. OHIM smatra da je stavak 2. pravila 22. nejasan u pogledu razlike između novih i dopunskih dokaza. U njegovoj drugoj rečenici predviđeno je da Ured mora odbaciti prigovor ako podnositelj prigovora ne predoči „dokaz” prije isteka roka. To obuhvaća slučajeve kada podnositelj prigovora ništa ne predoči unutar roka, ali se ne odnosi izričito na slučajeve kada se predoči nekakav, ali nedostatan „dokaz”. Stoga, Sud mora utvrditi primjenjuje li se rok iz pravila 22. stavka 2. (i.) samo na nepravodobne i nove dokaze (te po mogućnosti i na dokaze podnesene kao dopunu prvotnim, očito irelevantnim, nepotpunim ili *de minimis* dokazima u pogledu relevantnih elemenata uporabe – jer bi u takvim slučajevima sama stranka koja traži drugu priliku zlorabovala načela žurnosti i učinkovitosti postupka); ili (ii.) i na dodatne dokaze koji su, iako dopunjuju ranije podnesen materijal, „novi” jer iznjedruju nova činjenična pitanja ili se odnose na ranije nepotkrijepljene argumente. OHIM smatra

21 — U pogledu te konkretne odredbe vidjeti bilješku 42. ovog mišljenja.

da bi članak 76. stavak 2. izgubio svrhu ako se dokazi podneseni nakon isteka roka ni u kojem slučaju ne bi mogli razmotriti. Nadalje, OHIM odbija tvrdnju da se dodatni dokazi trebaju prihvatiti samo ako dodatno dokazuju uporabu koja je već dokazana: da su prvotni dokazi bili dovoljni za dokazivanje stvarne uporabe, ne bi bilo ni potrebe ni razloga podnositi dodatne dokaze.

39. Obje stranke brine utjecaj tumačenja pravila 22. stavka 2. na tijek postupka povodom prigovora. Društvo New Yorker Jeans ističe da rok u kojem je riječ u pravilu 22. stavku 2. nije moguće zaobići tako da se podnositelj prigovora pozove da podnese dodatne primjedbe na temelju pravila 20. stavka 4. Ako bi podnositelju prigovora bilo dopušteno podnijeti i dokaze i primjedbe, podnositelju prijave bi bilo bolje da ne reagira na nedostatne dokaze podnesene u prvotno određenom roku. Takav bi ishod bio u suprotnosti s ciljem pravila 22. stavka 2., a to je da postupak povodom prigovora bude učinkovit i predvidljiv, kao i načelom pravne sigurnosti i potrebom za jasnim i uređenim postupkom.

40. OHIM ističe da je pravilo 22. stavak 2. poseban izraz načela ekonomičnosti postupka jer zahtijeva da se ispitivanje odmah zaustavi ako je jasno da je prigovor očito neosnovan. Međutim, kada postoje barem nekakvi dokazi o uporabi, nema osnove za trenutno zaustavljanje ispitivanja. Podnositelj prijave mora se obavijestiti o do tada podnesenim dokazima kako bi mogao ostvariti svoja prava obrane tako da se o njima očituje. Nakon toga, OHIM na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 može pozvati stranke da iznesu nove primjedbe (kao što je učinio u ovom slučaju) ili donijeti konačnu odluku o meritumu tako da zajedno razmotri dostatnost dokaza i sadržajne razloge.

41. OHIM ističe da je tumačenje Općeg suda ispravno i sukladno načelima iz presude OHIM/Kaul zato što:

- je Sud u presudi OHIM/Kaul mogućnost prihvaćanja nepravodobnih dokaza odredio kao opće postupovno načelo; stoga se svaka iznimka od općeg pravila treba usko tumačiti;
- se čini da nepravodobno podnošenje dopunskih dokaza o stvarnoj uporabi ispunjava kriterije iz presude OHIM/Kaul;
- se čini da zadržavanje mogućnosti prihvaćanja takvih dopunskih dokaza bolje odražava duh presude OHIM/Kaul, u kojoj se Sud pozivao na načela pravne sigurnosti i dobre uprave, te
- što se čini da u okolnostima poput predmetnih nema uvjerljivog razloga zbog kojeg se podnositelju prigovora ne bi trebalo dopustiti da osnaži ili pojašni svoje prvotne dokaze iznošenjem dopunskih materijala čak i nakon isteka prvotnog roka.

Ocjena

Uvodne napomene

42. Žalba se u cijelosti odnosi na pitanje ima li OHIM-ov Odjel za prigovore ovlast odlučiti da će uzeti u obzir dokaze o stvarnoj uporabi koje je zaprimio nakon isteka prvotnog roka koji je odredio za podnošenje tih dokaza.

43. U prilog svojem jedinom žalbenom razlogu društvo New Yorker Jeans iznosi tri argumenta. Oni djelomično odgovaraju prvom tužbenom razlogu iz postupka pred Općim sudom. Njegov glavni argument odnosi se na podnošenje dokaza o stvarnoj uporabi u postupku povodom prigovora. Podredno, žalitelj navodi da je Opći sud pogrešno kvalificirao dodatne dokaze. Ako se Sud s tim ne složi, društvo New Yorker Jeans iznosi dodatan argument u pogledu stajališta Općeg suda o izvršavanju OHIM-ove ovlasti odlučivanja o tome hoće li uzeti u obzir te dokaze. Zasebno ću razmotriti svaki od argumenata.

44. Društvo New Yorker Jeans navodi povrede Uredbe br. 207/2009 i Provedbene uredbe. Potonja sadržava pravila potrebna za provedbu prvonavedene²². Stoga se ne može tumačiti na način koji bi bio suprotan prvonavedenoj.

Ovlast uzimanja u obzir dokaza koji su u postupku povodom prigovora podneseni nakon isteka roka koji je odredio OHIM

45. Ovaj se žalbeni postupak odnosi na pitanje ima li OHIM, odnosno njegov Odjel za prigovore, ovlast odlučiti da će uzeti u obzir dokaze koje je podnositelj prigovora podnio nakon isteka za to određenog roka, kao odgovor na poziv da u novom roku iznese primjedbe na navod da su izvorno podneseni dokazi nedostatni²³. Nešto drugačijim riječima: može li podnositelj prigovora na temelju poziva da *odgovori* na primjedbe podnositelja prijave o prigovoru na temelju pravila 20. stavka 4. (kakav se nalazio u OHIM-ovu dopisu društvu Vallis od 14. studenoga 2006.) podnijeti dodatne *dokaze* radi dopune već podnesenih dokaza koje OHIM može uzeti u obzir u odluci o prigovoru? To je pitanje postavljeno u kontekstu postupka povodom prigovora, koji prethodi registraciji i tijekom kojeg nositelj žiga Zajednice može na temelju razloga navedenih u članku 8. Uredbe br. 207/2009 prigovoriti na registraciju novog žiga Zajednice nakon objave prijave. Tijekom tog postupka rješavaju se sporovi glede žigova te se registracija žiga odgađa ili eventualno odbija²⁴. Njegova je svrha (prethodno) osigurati da žig ne bude registriran ako ne bi trebao biti; to je učinkovitije od (naknadnog) rješavanja problema nakon registracije putem postupka za poništenje ili postupka zbog povrede. Njime se također osigurava da potrošači u međuvremenu ne budu dovedeni u zabludu.

46. Po mojemu mišljenju Uredba br. 207/2009 dopušta Odjelu za prigovore da uzme u obzir takve dodatne dokaze.

47. Moje stajalište temelji se na načelima koja su uspostavljena u presudi OHIM/Kaul.

48. Prvo je načelo usporednosti između nadležnosti žalbenog vijeća i nadležnosti OHIM-ova odjela čija je odluka predmet žalbe. Sud je u presudi OHIM/Kaul zaključio da iz zajedničkog tumačenja sadašnjeg članka 63. stavka 2. i članka 78. Uredbe br. 207/2009 proizlazi da žalbeno vijeće, od kojeg se traži da provede novu i cjelovitu ocjenu osnovanosti prigovora, „poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da iznesu primjedbe o obavijestima koje je izdalo te da može donijeti prethodne mjere, među kojima su one o iznošenju činjenica i dokaza”²⁵. Dakle, načelno, žalbeno vijeće može odlučivati u okviru nadležnosti Odjela za prigovore čija je odluka predmet žalbe²⁶. Sud je time, iako nije izričito upotrijebio taj izraz, prihvatio postojanje kontinuiteta funkcija u OHIM-u između prvostupanjskih odjela i žalbenog vijeća.

49. Drugo načelo predviđa da OHIM ima ovlast odlučivanja o tome hoće li uzeti u obzir činjenice i dokaze podnesene nakon isteka određenog roka, osim ako je ta ovlast odredbom (izričito ili posredno) isključena. Sud je u presudi OHIM/Kaul zaključio da, „kao opće pravilo i ako nije drugačije predviđeno, stranke mogu činjenice i dokaze podnositi i nakon isteka roka koji je za to predviđen odredbama Uredbe br. 40/94”²⁷. Taj je zaključak donesen u kontekstu postupka povodom prigovora, ali se temeljio na tekstu sadašnjeg članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 – koji je dio općeprimjenjivih

22 — Vidjeti petu uvodnu izjavu u preambuli Provedbene uredbe; članak 162. i uvodnu izjavu 19. u preambuli Uredbe br. 207/2009.

23 — Vidjeti točke 23. i 24. ovog mišljenja.

24 — Također vidjeti točku 49. ovog mišljenja.

25 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 57. i 58.

26 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 56. Također vidjeti članak 64. Uredbe br. 207/2009.

27 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 42.

postupovnih odredbi – kao i na razlozima pravne sigurnosti i dobre uprave²⁸. Takvo tumačenje članka 76. stavka 2. „vjerojatno, barem u pogledu postupka povodom prigovora, doprinosi sprječavanju registracije žigova čija se uporaba kasnije može uspješno pobijati putem postupka za poništenje ili postupka zbog povrede”²⁹.

50. Stoga, polazna točka mora biti da OHIM obično ima ovlast odlučiti hoće li uzeti u obzir dokaze podnesene nakon isteka roka koji je odredio.

51. Pravilo 22. stavak 2. očita je iznimka od tog općeg pravila jer je u njegovoj drugoj rečenici predviđeno da „[a]ko podnositelj prigovora ne predoči dokaz prije isteka roka, Ured [odbacuje] prigovor”³⁰. Čini se da se tim izrazom potvrđuje i članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

52. U kojim okolnostima ta iznimka isključuje OHIM-u ovlast da odluči hoće li uzeti u obzir drugu skupinu dokaza podnesenu kao odgovor na tvrdnju podnositelja prijave da prva skupina dokaza nije bila dostatna za dokazivanje stvarne uporabe ranijeg žiga?

53. Pravilom 22. provodi se članak 42. Uredbe br. 207/2009. Osobito, objema odredbama predviđen je postupak koji se mora slijediti kada podnositelj prijave zahtijeva da podnositelj prigovora dokaže stvarnu uporabu svojeg žiga. Stoga, upućivanje na „Ured” u pravilu 22. stavku 2. odnosi se na Odjel za prigovore³¹.

54. Članak 42. Uredbe br. 207/2009 predviđa sljedeći postupak. Nakon što Odjel za prigovore utvrdi da je prigovor dopušten, započinje postupak *inter partes* te u okviru istog podnositelj prigovora mora na zahtjev podnositelja prijave predočiti dokaze o stvarnoj uporabi ranijeg žiga Zajednice (ili nacionalnog žiga)³² na kojem se prigovor temelji ili o postojanju opravdanih razloga za neuporabu³³. „Ako nema dokaza o tome”, u članku 42. stavku 2. drugoj rečenici predviđeno je da OHIM *mora* odbaciti prigovor.

55. Članak 42. stavak 2. mora se promatrati u vezi s pravilima 20. i 22. Provedbene uredbe. Prvonavedeno pravilo primjenjuje se na ispitivanje prigovora, dok se potonje osobito odnosi na dokaze o uporabi u okviru takvog postupka. Oba pravila omogućuju dodatan uvid u uređenje postupka povodom prigovora u kojem su takvi dokazi zatraženi. Sukladno tim pravilima, OHIM mora podnositelja prijave obavijestiti o prigovoru i pozvati ga da priloži primjedbe u roku koji OHIM odredi³⁴. To je ujedno i rok u kojem podnositelj prijave može zahtijevati dokaze o uporabi³⁵, ali taj zahtjev nije potrebno oblikovati zajedno s primjedbama o prigovoru³⁶.

28 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u .bilješki 3. ovog mišljenja, t. 42., 43., 47. i 48.

29 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u .bilješki 3. ovog mišljenja, t. 48.

30 — Moje isticanje.

31 — U skladu s člankom 132. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, „Odjel za prigovore nadležan je za donošenje odluka o prigovoru na prijavu za registraciju žiga Zajednice”.

32 — Ako se prigovor temelji na postojanju ranijeg nacionalnog žiga, u članku 42. stavku 3. Uredbe br. 207/2009 navedeno je da se „uporabu u državi članici u kojoj je raniji nacionalni žig zaštićen“ zamjenjuje „uporabom u Zajednici” iz članka 42. stavka 2. te uredbe.

33 — Članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

34 — Pravilo 20. stavak 2. Provedbene uredbe.

35 — Pravilo 22. stavak 1. Provedbene uredbe.

36 — Pravilo 22. stavak 5. Provedbene uredbe.

56. Na temelju takvog zahtjeva OHIM mora podnositelja prigovora pozvati da dostavi dokaz u roku koji mu odredi³⁷. Iz pravila 22. stavka 3. jasno proizlazi da podnositelj prigovora mora pružiti „[p]oda[tke] i dokaz[e] o predočenju dokaza o uporabi”. Dakle, podnositelj prigovora mora pružiti podatke o mjestu, vremenu, opsegu i prirodi uporabe žiga i podnijeti dokaze o tomu³⁸. Ti su dokazi načelno ograničeni na podnošenje pratećih dokumenata i predmeta poput onih koji su navedeni u pravilu 22. stavku 4.³⁹

57. Ako „[takav] dokaz” nije predočen u tom roku, u pravilu 22. stavku 2. predviđeno je da OHIM mora *odbaciti* prigovor. Kao što sam već navela⁴⁰, tako se potvrđuje članak 42. stavak 2. Uredbe br. 207/2009.

58. Međutim, neovisno o tome je li dokaz podnesen u određenom roku, jasno je da se postupak povodom prigovora može nastaviti nakon isteka tog roka.

59. Stoga, članak 42. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 nalaže OHIM-u da prilikom ispitivanja prigovora pozove stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da podnesu primjedbe u roku koji odredi OHIM. To potvrđuje članak 20. stavak 4. Provedbene uredbe u kojem je navedeno da OHIM, ako to smatra potrebnim, poziva podnositelja prigovora da „pošalje svoj odgovor” na primjedbe podnositelja prijave.

60. Ako je podnositelj prigovora priložio dokumente kao dokaz stvarne uporabe, čini se da načela poštenog suđenja i prava obrane od OHIM-a zahtijevaju da podnositelja prijave pozove da se očituje o tim dokazima⁴¹. U suprotnom bi OHIM mogao zauzeti stajalište o dokazima o kojima podnositelj prijave nije imao priliku iznijeti svoje primjedbe. To bi bilo u suprotnosti s drugom rečenicom članka 75. Uredbe br. 207/2009. Pravilo 20. stavcima 2. i 4. također potvrđuje da se svim strankama mora osigurati pravo da se očituju.

61. Po mojemu mišljenju člankom 42. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 od OHIM-a se također zahtijeva da, poštujući prava obrane, podnositelju prigovora pruži istovjetno pravo da se očituje nakon što je podnositelj prijave za žig iznio svoje primjedbe o podnesenim dokazima, ako je to „potrebno” s obzirom na okolnosti slučaja.

62. S obzirom na prethodno navedeno, postaje jasno da se pravilo 22. stavak 2. druga rečenica Provedbene uredbe može primjenjivati samo na jedan konkretan dio tog postupka, odnosno na istek roka za podnošenje dokaza o uporabi na temelju (prvotnog) poziva Ureda da se to učini, nakon što podnositelj prijave prvi put odgovori na prigovor. Ako podnositelj prigovora *ne* podnese nikakve dokaze u tom pogledu, Odjel za prigovore *mora* odbaciti prigovor. On nema ovlast odlučiti hoće li uzeti u obzir dokaze koji će možda biti kasnije podneseni (u kojim god okolnostima). Stoga, ako podnositelj prigovora pravodobno ne odgovori na (prvotni) zahtjev za dokaze o stvarnoj uporabi ranijeg žiga, mora snositi posljedice toga.

37 — Pravilo 22. stavak 2. Provedbene uredbe.

38 — Pravilo 22. stavak 3. Provedbene uredbe.

39 — Pravilo 22. stavak 4. Provedbene uredbe.

40 — Vidjeti točku 51. ovog mišljenja.

41 — Članak 42. stavak 1. Uredbe br. 207/2009.

63. Za razliku od društva New Yorker Jeans, smatram da pravilo 22. stavak 2., ako ga se tako protumači, nije iznimka ni od članka 42. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 ni od pravila 20. stavka 4. Provedbene uredbe⁴². Na temelju dviju potonjih odredbi OHIM je dužan pozvati stranke da podnesu primjedbe tako da mogu ostvariti svoje pravo da se očituju. Nasuprot tomu, pravilo 22. stavak 2. odnosi se na posljedice koje OHIM mora provesti ako se unutar roka ne podnesu nikakvi dokazi o stvarnoj uporabi.

64. Smatram da pravilo 22. stavak 2. nije moguće šire tumačiti.

65. Ako je podnositelj prigovora u dobroj vjeri podnio vjerodostojne dokaze o stvarnoj uporabi ranijeg žiga, više nije točno da ta stranka nije „predočila [takav] dokaz”. Stoga se iznimka od općeg pravila iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 više ne primjenjuje. Ako podnositelj prijave, kada ga se pozove da se očituje o podnesenim dokazima (pravilo 20. stavak 2.), odgovori da isti nisu dostatni za dokazivanje stvarne uporabe te se taj odgovor priopći podnositelju prigovora, najlogičnija reakcija na to bila bi da ta stranka pokuša podnijeti dodatne dokaze. U suprotnom, razmjena primjedbi može postati obično natezanje: „Moji izvorni dokazi su bili dostatni!”, „Nisu!”, „Jesu!”.

66. Ako se pravilo 22. stavak 2. šire tumači, čini se da nema logičnog razloga zbog kojeg se ne bi primjenjivalo i na druge, buduće rokove koje bi Odjel za prigovore mogao odrediti u skladu s Uredbom. To bi značilo da OHIM ne bi mogao na temelju članka 42. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 pozvati stranke da dostave dokaze uz svoje primjedbe; te da podnositelji prigovora ne bi mogli podnijeti dodatne dokaze u okviru svojih odgovora na poziv u skladu s pravilom 20. stavkom 4. Također, ako bi se proveo usmeni postupak, Odjel za prigovore ne bi mogao provesti saslušanje ili pozvati na podnošenje novih dokaza. Stoga, on ne bi imao sve ovlasti predviđene pravilom 57. Provedbene uredbe⁴³.

67. Također, ne bi bilo u skladu s načelom postupovne učinkovitosti i idejom usporednosti koje je Sud naglasio u presudi OHIM/Kaul⁴⁴ dopustiti žalbenom vijeću da uzme u obzir određene vrste dokaza podnesene nakon predviđenog roka ako to ne bi smio učiniti Odjel za prigovore. To bi značilo da bi podnositelj prigovora, ako bi Odjel za prigovore odbio njegove dokaze podnesene kao odgovor na navode podnositelja prijave o nedostatnosti, morao podnijeti žalbu protiv odbijanja prigovora zbog nepodnošenja dostatnih dokaza o stvarnoj uporabi. U žalbenom postupku žalbeno vijeće ne bi imalo ovlast odlučiti hoće li uzeti u obzir te iste dokaze. (U žalbenim postupcima protiv odluka Odljela za prigovore, žalbeno vijeće ima takvu ovlast u pogledu dodatnih ili dopunskih činjenica i dokaza⁴⁵. Pravilo 22. stavak 2. Provedbene uredbe očito se ne može tumačiti na način da isključuje tu ovlast). Ako ne bi podnio žalbu, morao bi čekati do registracije žiga kako bi mogao pokrenuti postupak za poništenje. Smatram da takvo tumačenje nema smisla.

68. Tumačenje pravila 22. stavka 2. Provedbene uredbe koje predlažem ne sprječava OHIM da odbije prigovor zbog nedostatka dokaza o stvarnoj uporabi ako podnositelj prigovora podnese dokaze koji su očito manjkavi ili nebitni, ili se odnose na nebitne činjenice. U takvim okolnostima, Odjel za prigovore ovlašten je ne uzeti u obzir nikakve dodatne dokaze. S druge strane, ako (primjerice) podnositelj prijave navede da su dokazi očito manjkavi ili nebitni, a jasno je da to nije točno, Ured ne mora pozvati podnositelja prigovora da se očituje u skladu s pravilom 20. stavkom 4. Stoga je puko iznošenje primjedbi od strane podnositelja prijave postupovno pitanje. Kao takva, ta činjenica nema nikakve veze s ocjenom prigovora, uključujući i s prethodnim pitanjem u pogledu dokaza o uporabi.

42 — Također, s društvom New Yorker Jeans ne slažem se ni glede toga da pravilo 22. stavak 2. stvara opću iznimku od članka 74. druge rečenice Uredbe br. 207/2009. U tom pogledu, mogu ukratko navesti: ta odredba nema drugu rečenicu te se odnosi na razloge za ništavost zajedničkih žigova Zajednice. Stoga je nevažna za ovaj žalbeni postupak. Ako je društvo New Yorker Jeans htjelo uputiti na drugu rečenicu članka 75. Uredbe br. 207/2009, nije pružilo dostatne argumente u prilog svojem stajalištu.

43 — U pravilu 57. Provedbene uredbe predviđena su pravila u pogledu izvođenja dokaza od strane OHIM-a tijekom usmenog postupka.

44 — Vidjeti točke 48. i 49. ovog mišljenja.

45 — Vidjeti pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Provedbene uredbe. Vidjeti i točke 62. do 66. mojeg mišljenja u predmetima C-120/12 P, C-121/12 P i C-122/12 P, koje je također danas izneseno.

69. Ako, kao što je ovdje slučaj, podnositelj prijave navede da dokazi nisu dostatni (a da pritom, čini se, ne tvrdi da su nebitni), OHIM ima dobar razlog podnositelja prigovora pozvati da se očituje u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009 i pravilom 20. stavkom 4. Provedbene uredbe. Doista, ako je Odjel za prigovore obavezan obrazložiti svoju odluku, kako je predviđeno člankom 75. Uredbe br. 207/2009, mora se osvrnuti na argument podnositelja prijave u pogledu navodne nedostatnosti podnesenih dokaza i ocijeniti te dokaze. U većini slučajeva, to će od OHIM-a zahtijevati da sasluša podnositelja prigovora prije nego što donese takvu odluku.

70. U toj fazi OHIM može odlučiti hoće li uzeti u obzir dokaze koji, primjerice, idu u prilog argumentima koji osporavaju navod da su prvotno podneseni dokazi nedostatni ili navod koji samo osnažuje postojeće dokaze i podupire činjenice koje je podnositelj prigovora već iznio u prvotnim primjedbama.

71. S obzirom na prethodno navedeno, zaključujem da je Opći sud bio u pravu kad je utvrdio da Odjel za prigovore može razmatrati dodatne dokaze o stvarnoj uporabi koji su podneseni nakon isteka roka koji je odredio.

Izvršavanje ovlasti uzimanja u obzir druge skupina dokaza podnesene nakon isteka roka koji je OHIM odredio u postupku povodom prigovora

72. Ovlast odlučivanja o tome hoće li se uzeti u obzir druga skupina dokaza podnesena nakon isteka prvotnog roka koji je OHIM odredio u postupku povodom prigovora može biti široka, ali njezino izvršavanje nije neograničeno ni izuzeto od sudskog nadzora. Kakvo je stajalište u pogledu dokaza koji su „nepravodobno” podneseni u smislu da su mogli biti ranije podneseni, ali nisu?

73. Sud je u presudi OHIM/Kaul objasnio izvršavanje te ovlasti: „osobito je vjerojatno da će uzimanje takvih dokaza u obzir biti opravdano ako OHIM smatra, kao prvo, da je nepravodobno podnesen materijal na prvi pogled vjerojatno relevantan za ishod postupka povodom prigovora koji se pred njim vodi te, kao drugo, da se faza postupka u kojoj je došlo do nepravodobnog podnošenja i njegove okolnosti ne protive uzimanju u obzir tog materijala”⁴⁶. Neovisno o načinu na koji se ta ovlast izvršava, OHIM mora obrazložiti svoju odluku o tome hoće li uzeti u obzir takve činjenice i dokaze⁴⁷.

74. Stoga, društvo New Yorker Jeans nije u pravu kada tvrdi da će usko tumačenje pravila 22. stavka 2. Provedbene uredbe značiti da će puka činjenica da je podnositelj prijave za žig iznio svoje primjedbe o nedostatnosti dokaza uvijek biti opravdanje tomu da Odjel za prigovore uzme u obzir dokaze podnesene nakon isteka prvotno određenog roka.

75. Ako Odjel za prigovore odluči izvršiti svoju ovlast tako da uzme u obzir činjenice ili dokaze podnesene nakon isteka prvotno određenog roka, mora u svojoj odluci navesti (i.) je li materijal *prima facie* relevantan za OHIM-ovu odluku o prigovoru, (ii.) fazu postupka u kojoj su dokazi podneseni, (iii.) okolnosti tog podnošenja dokaza⁴⁸ te (iv.) (po mojemu mišljenju) zašto je OHIM, s obzirom na točke (i.) do (iii.), smatrao prikladnim uzeti te dokaze u obzir.

76. Smatram da je Opći sud u predmetnom slučaju bio u pravu zaključivši da OHIM nije zlorabio tu ovlast.

46 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 44.

47 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 43.

48 — Presuda OHIM/Kaul, navedena u bilješci 3. ovog mišljenja, t. 44.

77. Tumačim točke 30. do 36. pobijane presude na način da Opći sud u svojoj analizi nije pravio razliku između postojanja ovlasti i njezina izvršavanja. U točki 34. ukratko je opisao smjernice o izvršavanju ovlasti koje je Sud odredio u presudi OHIM/Kaul. Međutim, činjenica da je Opći sud svoje obrazloženje oblikovao na taj način ne čini to obrazloženje pogrešnim.

78. Svrha postupka povodom prigovora je izbjegavanje sporova o žigovima prije registracije novog žiga Zajednice. Prilikom odlučivanja o prethodnom pitanju je li podnositelj prigovora rabio žig na koji se poziva, OHIM (a osobito Odjel za prigovore) mora raspolagati svim dostupnim činjenicama i dokazima kako bi mogao odlučiti je li se raniji žig stvarno rabio. Čini mi se da će dodatni dokazi podneseni kako bi se ispravila nedostatnost već priloženih dokaza vjerojatno biti iznimno relevantni za ishod postupka te da će omogućiti OHIM-u da provede cjelovitu ocjenu prigovora. Što se tiče relevantnosti, Opći je sud prihvatio da Odjel za prigovore može uzeti u obzir „dodatn[e] dokaz[e], koji samo dopunjuju druge dokaze podnesene u određenom roku, s obzirom na to da su prvotni dokazi relevantni, ali ih je druga stranka osporila kao nedostatne”⁴⁹. U predmetnom slučaju, druga skupina dokaza „[nije predstavljala] prv[e] i jedin[e] dokaz[e] uporabe, nego dodatn[e] dokaz[e] koji podupiru relevantne dokaze podnesene u roku”⁵⁰.

79. Osim toga, činjenica da Odjel za prigovore može takve dokaze uzeti u obzir u ranoj fazi postupka povodom prigovora i činjenica da su ti dokazi podneseni kao odgovor na primjedbe podnositelja prijave opravdavaju mogućnost da se OHIM osloni na takve dokaze. Opći je sud u tom pogledu vodio računa o općoj učinkovitosti postupka povodom prigovora koji se vode pred OHIM-om na način koji je Sud odredio u točki 44. presude OHIM/Kaul. Stoga, Opći se sud pozvao na nespornu činjenicu da je OHIM, nakon što je podnositelj prijave priložio svoje primjedbe o nedostatnosti podnesenih dokaza, dopisom od 14. studenoga 2006. pružio podnositelju prigovora priliku da iznese svoje primjedbe. Podnositelj prigovora je uz svoje primjedbe priložio i dokaze. I primjedbe i dokazi podneseni su unutar novog predviđenog roka.

80. Kako ističu i društvo New Yorker Jeans i OHIM, podnositelj prigovora ne može uz svoju drugu skupinu primjedbi podnijeti dokaze koje nije predložio kada je od njega prvotno zatraženo da dokaže stvarnu uporabu. Ako mu je trebalo vremena da pronađe, prikupi ili na drugi način pripremi te dokaze, mogao je prije isteka prvotnog roka koji je OHIM odredio zatražiti njegovo produljenje⁵¹. Ako nije to učinio, podnositelj prigovora ne može naknadno ispraviti činjenicu da nije poštovao određeni rok tako da kasnije podnese dokaze. Međutim, Opći je sud to pitanje riješio u točki 31. pobijane presude utvrdivši izričito kao činjenicu da „intervenijent nije zlorabio određene rokove namjerno koristeći taktike odgađanja ili pokazujući očiti nemar”. Nadalje je u točki 33. smatrao da je „[č]injenica da su ti dokazi uzeti u obzir omogućila [...] da Odjel za prigovore i kasnije žalbeno vijeće odluče o stvarnoj uporabi ranijeg žiga na temelju svih relevantnih čimbenika i dokaza”; što odgovara opisu ocjene stvarne uporabe koji je Sud dao⁵².

81. Stoga, na temelju prethodnih razmatranja smatram da Opći sud nije pogriješio kad je potvrdio odluku žalbenog vijeća glede toga da je Odjel za prigovore bio u pravu uzevši u obzir dokaze podnesene uz dopis od 15. siječnja 2007. (druga skupina dokaza).

49 — T. 31. pobijane presude

50 — T. 33. pobijane presude

51 — U pravilu 71. stavku 1. drugoj rečenici Provedbene uredbe predviđeno je da „Ured može, kada okolnosti to opravdavaju, odobriti produljenje određenog roka ako to produljenje zatraži dotična stranka, a zahtjev je podnesen prije isteka prvotnog roka”.

52 — Vidjeti presudu od 11. ožujka 2003., Ansul, C-40/01, Zb., I-2439., t. 38.

Troškovi

82. U skladu s člankom 138. stavkom 1. Poslovnika Suda, koji se na temelju članka 184. stavka 1. tog poslovnika primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. U predmetnom slučaju OHIM je podnio takav zahtjev.

Zaključak

83. Iz gorenavedenih razloga, smatram da je Opći sud pravilno postupio te, stoga, predlažem Sudu da:

- odbije žalbu u cijelosti i
- naloži društvu New Yorker Jeans snošenje OHIM-ovih troškova.