



Zbornik sudske prakse

PRESUDA OPĆEG SUDA (deseto vijeće)

13. listopada 2021.*

„Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava figurativnog žiga Europske unije koji prikazuje strijelu s krilom – Raniji figurativni žig Europske unije koji prikazuje strijelu s krilom – Relativni razlog za odbijanje – Djelomično odbijanje prigovora – Ograničenje opsega prigovora u okviru žalbe pred žalbenim vijećem – Djelomično povlačenje prigovora – Razlog koji je žalbeno vijeće istaknulo po službenoj dužnosti – Zabrana odlučivanja *ultra petita*”

U predmetu T-712/20,

Škoda Investment a.s., sa sjedištem u Plzeňu (Češka Republika), koji zastupa L. Lorenc, odvjetnik,
tužitelj,

protiv

Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa D. Gája, u svojstvu agenta,

tuženik,

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

Škoda Auto a.s., sa sjedištem u Mladi Boleslav (Češka Republika), koji zastupa J. Fesenmair, odvjetnik,

povodom tužbe podnesene protiv odluke četvrtog žalbenog vijeća EUIPO-a od 6. listopada 2020. (predmet R 284/2020-4), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između društava Škoda Investment i Škoda Auto,

OPĆI SUD (deseto vijeće),

u sastavu: A. Kornezov, predsjednik, G. Hesse i D. Petrлік (izvjestitelj), suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 3. prosinca 2020.,

uzimajući u obzir EUIPO-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 2. veljače 2021.,

* Jezik postupka: engleski

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 10. veljače 2021.,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

1 Intervenijent, Škoda Auto a.s., podnio je 26. studenoga 2018. Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) prijavu za registraciju žiga Europske unije, na temelju Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL 2017., L 154, str. 1.), uz koju je podnesen zahtjev za priznanje prava prvenstva na temelju prijave libanonskog žiga br. 88468, koja je podnesena 30. svibnja 2018. (u daljnjem tekstu: prijava libanonskog žiga).

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



3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 12. i 36. do 39. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, i odgovaraju širokom spektru proizvoda i usluga.

4 Prijava libanonskog žiga odnosi se na figurativni znak istovjetan onomu koji je prikazan u točki 2. ove presude i označava proizvode i usluge iz razreda 9., 12. i 36. do 39.

5 Prijava žiga objavljena je u *Glasniku žigova Europske unije* br. 2019/031 od 14. veljače 2019.

6 Tužitelj, Škoda Investment a.s., podnio je 13. svibnja 2019. na temelju članka 46. Uredbe 2017/1001 prigovor na registraciju žiga za koji je podnesena prijava za širok spektar proizvoda i usluga iz točke 3. ove presude.

7 Taj se prigovor temeljio na prijavi žiga Europske unije podnesenoj 27. kolovoza 2018. uz koju je podnesen zahtjev za priznanje prava prvenstva na temelju prijave češkog žiga br. 550086, koja je i sama podnesena 24. kolovoza 2018., pri čemu su u navedenim prijavama bili označeni proizvodi i usluge iz razreda 9., 12. i 36. do 39., a odnose se na sljedeći figurativni znak:



- 8 U prilog prigovoru navedeni su razlozi iz članka 8. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe 2017/1001.
- 9 EUIPO je 14. lipnja 2019. obavijestio tužitelja da iz ispitivanja njegova prigovora proizlazi da je on nedopušten na temelju članka 5. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 od 5. ožujka 2018. o dopuni Uredbe 2017/1001 i o stavljanju izvan snage Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (SL 2018., L 104, str. 1.).
- 10 Nakon što je zaprimio tužiteljeve primjedbe, Odjel za prigovore odlukom od 9. prosinca 2019. odbio je prigovor kao nedopušten. S jedne strane, istaknuo je da se žig za koji je podnesena prijava temeljio na zahtjevu za priznanje prava prvenstva prijave libanonskog žiga, koja je bila podnesena prije zahtjeva za priznanje prava prvenstva koji je podnio tužitelj. S druge strane, smatrao je da su svi uvjeti predviđeni člankom 34. Uredbe 2017/1001 za zahtijevanje prava prvenstva prijave libanonskog žiga bili ispunjeni.
- 11 Tužitelj je 6. veljače 2020. EUIPO-u podnio žalbu protiv odluke Odjela za prigovore na temelju članaka 66. do 71. Uredbe 2017/1001.
- 12 Tužitelj je 27. travnja 2020. EUIPO-u podnio podnesak u kojem je naveo žalbene razloge, a u kojem je tvrdio da je odluka Odjela za prigovore pogrešna jer, protivno članku 34. stavku 1. Uredbe 2017/1001, taj odjel nije poštovao zahtjev istovjetnosti proizvoda i usluga obuhvaćenih prijavom žiga Europske unije s onima obuhvaćenima žigom na kojem se temelji pravo prvenstva. Tužitelj je priznao da je velik broj proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava bio ili istovjetan ili uključen u proizvode i usluge obuhvaćene prijavom libanonskog žiga. S druge strane, smatrao je da određeni proizvodi i usluge iz razreda 9., 38. i 39. obuhvaćeni žigom za koji je podnesena prijava – odnosno „informacijska oprema; oprema za navigaciju, nadzor, praćenje, navođenje i kartografiju; navigacijski softver” iz razreda 9., „elektronički prijenos podataka; pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga” iz razreda 38. i „organizacija putovanja; organizacija usluga prijevoza” iz razreda 39. – nisu ni istovjetni proizvodima i uslugama obuhvaćenima prijavom libanonskog žiga niti su bili uključeni u njih. Stoga je smatrao da žig za koji je podnesena prijava ne može imati korist od zahtijevanja prava prvenstva za te proizvode i usluge iz razreda 9., 38. i 39. Slijedom toga, on je u istom podnesku zahtijevao djelomično poništenje odluke Odjela za prigovore u dijelu u kojem se odnosila samo na te proizvode i usluge.
- 13 Odlukom od 6. listopada 2020. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka) četvrto žalbeno vijeće EUIPO-a djelomično je poništilo odluku Odjela za prigovore u dijelu u kojem je on odbio kao nedopušten prigovor za proizvode i usluge iz razreda 9., 38. i 39., navedene u točki 12. ove presude, te je vratilo predmet Odjelu za prigovore radi daljnjeg ispitivanja za te proizvode i usluge. Utvrdilo je da prigovor ispunjava sve zahtjeve dopuštenosti iz članka 2. Delegirane uredbe 2018/625 te je, prema tome, dopušten.

Zahtjevi stranaka

- 14 Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - poništi odluku Odjela za prigovore;

- vrati predmet Odjelu za prigovore u vezi sa svim proizvodima i uslugama za koje je prijavljeni žig podnesen;
 - naloži EUIPO-u snošenje troškova.
- 15 EUIPO i intervenijent od Općeg suda zahtijevaju da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužitelju snošenje troškova.

Pravo

- 16 U točki 15. pobijane odluke žalbeno vijeće utvrdilo je da je tužitelj u podnesku u kojem izlaže žalbene razloge ograničio doseg žalbe zahtijevajući, s jedne strane, poništenje odluke Odjela za prigovore u dijelu u kojem je njome odbijen prigovor za proizvode i usluge iz razreda 9., 38. i 39., navedene u točki 12. ove presude, i, s druge strane, nastavak postupka povodom prigovora koji se odnosi na te proizvode i usluge. Iz toga je zaključilo da je tužitelj povukao tu žalbu u pogledu drugih proizvoda i usluga obuhvaćenih žigom za koji je podnesena prijava. U točki 16. navedene odluke smatralo je da je učinak tog djelomičnog povlačenja bio taj da proizvodi i usluge koji nisu navedeni u podnesku u kojem se izlažu žalbeni razlozi više nisu bili dio postupka povodom prigovora i da je u odnosu na njih odbijanje prigovora postalo konačno.
- 17 Tužitelj tvrdi da je žalbeno vijeće počinilo pogrešku koja se tiče prava prilikom utvrđivanja pravnih učinaka nezakonitosti postupovne prirode kojom je zahvaćena odluka Odjela za prigovore, odnosno utvrđenje nedopuštenosti prigovora. Takva nezakonitost predstavlja bitnu povredu postupka, koju treba ispitati po službenoj dužnosti i koja je po službenoj dužnosti trebala dovesti do potpunog poništenja te odluke, kako bi se svi učinci koje je proizvela na stranke u cijelosti uklonili iz pravnog poretka.
- 18 Osim toga, tužitelj ističe da je, kada je definirao opseg žalbe pred EUIPO-om, imao puno povjerenje u formalnu valjanost odluke Odjela za prigovore. On stoga smatra da ima pravo pozivati se na načelo zaštite legitimnih očekivanja u pogledu nadležnosti tog odjela za odlučivanje o pitanju valjanosti zahtjeva za priznanje prava prvenstva prijavljenog žiga u početnoj fazi postupka povodom prigovora. Tvrdi da je obrazloženje navedene odluke stvorilo dojam da je ta odluka s postupovnog stajališta pravilna, s obzirom na to da nezakonitost koju ističe žalbeno vijeće nije bila očita u smislu sudske prakse. Dodaje da je to razlog zbog kojeg se usredotočio isključivo na meritum i, prema tome, na proizvode i usluge obuhvaćene navedenom prijavom žiga koji nisu bili ni istovjetni ni uključeni u proizvode i usluge obuhvaćene prijavom libanonskog žiga.
- 19 EUIPO i intervenijent smatraju da tužiteljevu argumentaciju treba odbiti.
- 20 U tom pogledu, najprije je nesporno da je tužitelj u podnesku u kojem se izlažu žalbeni razlozi zatražio samo djelomično poništenje odluke Odjela za prigovore, u dijelu u kojem je njome prigovor odbijen samo u odnosu na proizvode i usluge iz razreda 9., 38. i 39., navedene u točki 12. ove presude.

- 21 Nadalje, valja istaknuti da je, u skladu s člankom 95. stavkom 1. Uredbe 2017/1001, ispitivanje žalbenog vijeća osnovanosti žalbe ograničeno na činjenice, dokaze i argumente te zahtjeve što su ih podnijele stranke. Jednako tako, članak 47. stavak 5. prva rečenica te uredbe propisuje da, ako se ispitivanjem prigovora utvrdi da žig ne može biti registriran u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je podnesena prijava žiga EU-a, prijava se odbija u odnosu na te proizvode ili usluge. Osim toga, članak 21. stavak 1. točka (e) Delegirane uredbe 2018/625 pojašnjava da obavijest o žalbi podnesena u skladu s člankom 68. stavkom 1. navedene uredbe, ako se odluka protiv koje se podnosi žalba osporava samo djelomično, mora sadržavati jasne i nedvosmislene podatke o proizvodima ili uslugama u odnosu na koje se ona osporava.
- 22 Iz zajedničkog tumačenja odredbi spomenutih u točki 21. ove presude i članka 71. stavka 1. prve rečenice Uredbe 2017/1001 proizlazi da žalbeno vijeće, u okviru žalbe koja se odnosi na relativni razlog za odbijanje registracije žiga i koja je podnesena protiv odluke Odjela za prigovore, ne može odlučivati izvan predmeta žalbe koja mu je podnesena. To vijeće stoga može poništiti takvu odluku samo u granicama zahtjeva koje je tužitelj iznio u žalbi protiv potonje odluke ili, ovisno o slučaju, koje je tuženik iznio u svojem odgovoru na žalbu (vidjeti u tom smislu presude od 14. prosinca 2006., Gagliardi/OHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANÜ MANU MANU), T-392/04, neobjavljenu, EU:T:2006:400, t. 45. i od 19. rujna 2018., Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, neobjavljenu, EU:T:2018:564, t. 20.).
- 23 Osim toga, Sud je utvrdio da u sustavu spora o zakonitosti pred sudom Unije stranke imaju procesnu inicijativu i utvrđuju predmet spora, osobito navođenjem u svojem tužbenom zahtjevu akta odnosno dijela akta koji namjeravaju podvrgnuti tom sudskom ispitivanju (presuda od 14. studenoga 2017., British Airways/Komisija, C-122/16 P, EU:C:2017:861, t. 87.). Opći sud smatra da se ta načela primjenjuju *mutatis mutandis* na žalbe podnesene žalbenim vijećima u postupcima koji se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije žiga. Naime, kao što to proizlazi iz odredbi navedenih u točki 21. ove presude i sudske prakse navedene u njezinoj točki 22., navedena žalbena vijeća mogu, po uzoru na nadležnosti suda Unije u sustavu sporova o zakonitosti, u okviru postupka povodom prigovora poništiti odluku Odjela za prigovore samo u granicama zahtjeva koje je tužitelj iznio u žalbi protiv potonje odluke.
- 24 Naposljetku, točno je da u postupcima *inter partes* žalbeno vijeće mora, u skladu s člankom 27. stavkom 2. Delegirane uredbe 2018/625, po službenoj dužnosti ispitati razloge koji se odnose na pravna pitanja koja stranke nisu navele, ali koji se odnose na bitne postupovne zahtjeve, s obzirom na to da se među takvim zahtjevima osobito nalaze pravila o dopuštenosti prigovora na registraciju žiga Europske unije.
- 25 Međutim, takva nadležnost žalbenog vijeća nipošto ne podrazumijeva da je ono nadležno po službenoj dužnosti preinačiti zahtjeve koje je tužitelj iznio u žalbi koja mu je podnesena jer takav pristup zanemaruje razliku između žalbenih razloga i žalbenog zahtjeva. Naime, iako su žalbeni razlozi nužna potpora žalbenom zahtjevu sadržanom u žalbi, oni se od njega ipak nužno razlikuju, pri čemu žalbeni zahtjev određuje granice takve žalbe (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 14. studenoga 2017., British Airways/Komisija, C-122/16 P, EU:C:2017:861, t. 89.).
- 26 Stoga, iako žalbeno vijeće time što je po službenoj dužnosti ispitalo žalbeni razlog koji se odnosi na bitne postupovne zahtjeve, na koji se stranke u načelu nisu pozvale, ne izlazi iz okvira spora o kojem odlučuje te ni na koji način ne povređuje postupovna pravila koja se odnose na izlaganje predmeta spora, drukčiji bi bio slučaj kada bi, nakon ispitivanja odluke koja je predmet žalbe, to

vijeće na temelju tog ispitivanja po službenoj dužnosti proglasilo poništenje koje prekoračuje ono što je bilo zatraženo u zahtjevima o kojima je redovno odlučivalo, s obrazloženjem da je takvo poništenje nužno radi otklanjanja nezakonitosti utvrđene po službenoj dužnosti u okviru navedene analize (vidjeti u tom smislu i po analogiji presudu od 14. studenoga 2017., *British Airways/Komisija*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, t. 90.).

- 27 U tim okolnostima tužitelj neosnovano tvrdi da je žalbeno vijeće trebalo u cijelosti poništiti odluku Odjela za prigovore jer bi to dovelo do toga da ono odlučuje izvan predmeta spora, kako ga je definirao sam tužitelj.
- 28 Što se tiče tužiteljeve argumentacije koja se temelji na povredi načela zaštite legitimnih očekivanja, valja podsjetiti na to da pravo oslanjanja na načelo zaštite legitimnih očekivanja obuhvaća svakog pojedinca kod kojeg je upravno tijelo stvorilo legitimna očekivanja utemeljena na preciznim jamstvima koja mu je ono pružilo (vidjeti presudu od 21. veljače 2018., *Kreuzmayr*, C-628/16, EU:C:2018:84, t. 46. i navedenu sudsku praksu).
- 29 U ovom slučaju tužiteljevo navodno uvjerenje da je odluka Odjela za prigovore bila u skladu s postupovnim pravilima, unatoč postupovnim povredama koje je počinio taj odjel, ne može u njegovu korist stvoriti očekivanja utemeljena na formalnoj pravilnosti te odluke. Naime, sve dok takva odluka nije postala konačna, žalbeno vijeće može ispitati njezinu pravilnost u slučaju žalbe, što je, uostalom, bio slučaj u ovom predmetu. Uloga tog vijeća upravo je ispraviti takve postupovne povrede i stoga eventualno poništiti odluku koja je njima zahvaćena.
- 30 Slijedom svega navedenog, tužbu treba odbiti.

Troškovi

- 31 U skladu s člankom 134. stavkom 1. Poslovnika Općeg suda, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. U ovom slučaju tužitelj nije uspio u postupku, a EUIPO i intervenijent zatražili su da se tužitelju naloži snošenje troškova ovog postupka. Slijedom toga, tužitelju valja naložiti snošenje, osim vlastitih troškova, i svih EUIPO-ovih i intervenijentovih troškova nastalih u okviru ovog postupka.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (deseto vijeće)

proglašava i presuđuje:

1. Tužba se odbija.

2. Društvo Škoda Investment a.s. snosit će vlastite troškove kao i troškove Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i troškove društva Škoda Auto a.s. nastale u postupku pred Općim sudom.

Kornezov

Hesse

Petrlík

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 13. listopada 2021.

Potpisi