



Zbornik sudske prakse

PRESUDA SUDA (prvo vijeće)

28. veljače 2018.*

„Žalba – Žig Europske unije – Uredba (EZ) br. 207/2009 – Članak 15. stavak 1. – Članak 57. stavci 2. i 3. – Članak 64. – Članak 76. stavak 2. – Uredba (EZ) br. 2868/95 – Pravilo 22. stavak 2. – Pravilo 40. stavak 6. – Postupak za proglašavanje žiga ništavim – Zahtjevi za proglašavanje žiga ništavim koji se temelje na ranijem nacionalnom žigu – Stvarna uporaba ranijeg žiga – Dokaz – Odbijanje zahtjeva – Uzimanje u obzir dodatnih dokaza od strane žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) – Poništenje odluka odjela za poništaje EUIPO-a – Vraćanje – Posljedice”

U predmetu C-418/16 P,

povodom žalbe na temelju članka 56. Statuta Suda Europske unije, podnesene 27. srpnja 2016.,

mobile.de GmbH, prije *mobile.international GmbH*, sa sjedištem u Kleinmachnowu (Njemačka), koji zastupa T. Lührig, *Rechtsanwalt*,

žalitelj,

a druge stranke postupka su:

Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO), koji zastupa M. Fischer, u svojstvu agenta,

tuženik u prvom stupnju,

Rezon OOD, sa sjedištem u Sofiji (Bugarska), koji zastupa P. Kančev, *advokat*,

intervenijent u prvom stupnju,

SUD (prvo vijeće),

u sastavu: R. Silva de Lapuerta, predsjednica vijeća, C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin i E. Regan (izvjestitelj), suci,

nezavisna odvjetnica: E. Sharpston,

tajnik: A. Calot Escobar,

uzimajući u obzir pisani postupak,

saslušavši mišljenje nezavisne odvjetnice na raspravi održanoj 23. studenoga 2017.,

donosi sljedeću

* Jezik postupka: njemački

Presudu

- 1 Svojom žalbom društvo mobile.de GmbH, prije mobile.international GmbH, zahtijeva ukidanje presude Općeg suda Europske unije od 12. svibnja 2016., mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de) (T-322/14 i T-325/14, neobjavljena; u daljnjem tekstu: pobijana presuda, EU:T:2016:297), kojom je taj sud odbio dvije tužbe tog društva za poništenje odluka prvog žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) od 9. siječnja (predmet R 922/2013-1) i od 13. veljače 2014. (predmet R 951/2013-1) (u daljnjem tekstu: sporne odluke) u vezi s dvama postupcima za proglašavanje žiga ništavim između društava mobile.international i Rezon OOD.

Pravni okvir

Uredba (EZ) br. 207/2009

- 2 Članak 8. Uredbe Vijeća (EZ) od 26. veljače 2009. o [žigu Europske unije] (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.), kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. (SL 2015., L 341, str. 21. i ispravci SL 2016., L 71, str. 322, SL 2016., L 110, str. 4. i SL 2016., L 267, str. 1.; u daljnjem tekstu: Uredba br. 207/2009), određuje:

„1. Na temelju prigovora nositelja ranijeg žiga, žig za koji je podnesena prijava za registraciju neće se registrirati:

[...]

- (b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga obuhvaćenih tim žigovima postoji vjerojatnost dovođenja javnosti u zabludu na državnom području na kojem je zaštićen raniji žig; vjerojatnost dovođenja u zabludu uključuje vjerojatnost dovođenja u svezu s ranijim žigom.

2. Za potrebe stavka 1., „raniji žigovi” znači:

- (a) žigovi sljedećih vrsta s datumom prijave za registraciju koji je raniji od datuma prijave za registraciju žiga Europske unije, uzimajući u obzir, ako je to primjereno, prava prvenstva koja su zatražena u odnosu na te žigove:

[...]

ii. žigovi registrirani u državi članici [...]

[...]”

- 3 Članak 15. Uredbe br. 207/2009 propisuje:

„1. Ako u petogodišnjem razdoblju od registracije, nositelj nije stvarno rabio svoj žig u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran ili ako je takva uporaba suspendirana tijekom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig Europske unije podliježe sankcijama predviđenima ovom Uredbom, osim ako postoje opravdani razlozi za neuporabu.

Uporabom u smislu prvog podstavka također se smatra sljedeće:

- (a) uporaba žiga Europske unije u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registriran, bez obzira na to je li žig u obliku u kojem se rabi također registriran u ime nositelja;

[...]"

- 4 Članak 53. stavak 1. te uredbe predviđa sljedeće:

„Žig Europske unije proglašava se ništavim na zahtjev podnesen [EUIPO-u] [...]:

- (a) kad postoji raniji žig iz članka 8. stavka 2., te kad su ispunjeni uvjeti iz stavka 1. ili stavka 5. tog članka;

[...]"

- 5 Članak 54. te uredbe odnosi se na ograničenje prava kao posljedice trpljenja.

- 6 U skladu s člankom 57. te uredbe:

„1. U postupku ispitivanja zahtjeva za opoziv prava ili zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, [EUIPO] poziva stranke onoliko puta koliko je to potrebno da podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke u roku koji odredi Ured.

2. Ako nositelj žiga Europske unije to zatraži, nositelj ranijeg žiga Europske unije koji je stranka u postupku za proglašenje žiga ništavim mora dokazati da je tijekom razdoblja od pet godina koje prethodi datumu podnošenja zahtjeva za proglašenje ništavosti, raniji žig Europske unije bio u stvarnoj uporabi u Uniji u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registriran i koje navodi kao razlog za svoj zahtjev ili mora dokazati da postoje opravdani razlozi za neuporabu, pod uvjetom da je raniji žig Europske unije na taj datum bio registriran najmanje pet godina. [...] Ako to ne dokaže, zahtjev za proglašavanje žiga ništavim odbacuje se. Ako je raniji žig Europske unije rabljen u odnosu na samo dio proizvoda ili usluga za koje je registriran, za potrebe ispitivanja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, smatra se da je registriran samo za taj dio proizvoda ili usluga.

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 Uniji.

[...]

5. Ako se ispitivanjem zahtjeva za opoziv prava ili zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim utvrdi da žig nije trebao biti registriran u odnosu na neke ili u odnosu na sve proizvode ili usluge za koje je registriran, prava nositelja žiga Europske unije opozivaju se ili se žig proglašava ništavim u odnosu na te proizvode ili usluge. U protivnom se zahtjev za opoziv prava ili zahtjev za proglašavanje žiga ništavim odbacuje.

[...]"

- 7 Članak 63. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 određuje:

„U ispitivanju žalbe, žalbeno vijeće poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji žalbeno vijeće odredi, podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke.”

8 Članak 64. te uredbe propisuje:

„1. Nakon ispitivanja osnovanosti žalbe, žalbeno vijeće odlučuje o žalbi. Žalbeno vijeće može odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe ili predmet vratiti tom odjelu na daljnje odlučivanje.

2. Ako žalbeno vijeće vrati predmet na daljnje odlučivanje odjelu protiv čije je odluke podnesena žalba, taj je odjel, ako su činjenice iste, vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka žalbenog vijeća.

[...]”

9 Članak 76. stavak 2. te uredbe glasi:

„[EUIPO] ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.”

Provedbena uredba

- 10 Pravilo 22. stavak 2. Uredbe 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 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.; u daljnjem tekstu: Provedbena uredba), propisuje:

„Ako podnositelj prigovora mora predložiti dokaz o uporabi ili pokazati da postoje odgovarajući razlozi za izostanak uporabe, [EUIPO] ga poziva da osigura zahtijevani dokaz u roku koji on odredi. Ako podnositelj prigovora ne predloži dokaz prije isteka roka, [EUIPO] odbija prigovor.”

- 11 Pravilo 22. stavci 3. i 4. Provedbene uredbe odnosi se na podatke i dokaze o predloženju dokaza o uporabi.

- 12 Pravilo 40. stavak 6. te uredbe određuje:

„Ako podnositelj treba dostaviti dokaz o uporabi ili dokaz da postoje opravdani razlozi za izostanak uporabe sukladno s člankom [57.] stavcima 2. i 3. Uredbe [br. 207/2009], [EUIPO] poziva podnositelja da dostavi dokaz o stvarnoj uporabi žiga u roku koji on odobri. Ako dokaz nije dostavljen u određenom roku, zahtjev za proglašenje ništavosti se odbija. Pravilo 22. [stavak] 2. [...] primjenjuje se *mutatis mutandis*.”

- 13 Pravilo 50. stavak 1. te uredbe glasi:

„Osim ako je drukčije propisano, odredbe koje se odnose na postupke koje primjenjuje odjel koji je donio odluku protiv koje se podnosi žalba, primjenjuju se na žalbene postupke *mutatis mutandis*.

[...]

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 [br. 207/2009] 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. 2007/2009].”

Okolnosti spora

- 14 Žalitelj je 17. studenoga 2008. EUIPO-u podnio dvije prijave žiga Europske unije za, redom, verbalni znak „mobile.de” (u daljnjem tekstu: verbalni žig) i figurativni znak (u daljnjem tekstu: figurativni žig) prikazan u nastavku:



- 15 Proizvodi i usluge za koje je podnesena prijava za registraciju tih žigova pripadaju razredima 9., 16., 35., 38. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen (u daljnjem tekstu: Nicanski sporazum).
- 16 Figurativni žig i verbalni žig registrirani su, redom, 26. siječnja i 29. rujna 2010.
- 17 Dana 18. siječnja 2011. društvo Rezon EUIPO-u je na temelju članka 53. stavka 1. Uredbe br. 207/2009 u vezi s člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe podnijelo dva zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim za, redom, verbalni žig i figurativni žig. U prilog tim zahtjevima društvo Rezon pozvalo se na bugarski figurativni žig registriran 20. travnja 2005. (u daljnjem tekstu: predmetni raniji nacionalni žig), prikazan u nastavku:



- 18 Predmetni raniji nacionalni žig registriran je za usluge iz razreda 35., 39. i 42. u smislu Nicanskog sporazuma, koje odgovaraju sljedećem opisu:
- razred 35.: „Oglašavanje; upravljanje; upravljanje poduzećima; administrativne usluge”;
 - razred 39.: „Prijevoz; pakiranje i skladištenje robe; organiziranje izleta”, i
 - razred 42.: „Znanstvene i tehnološke usluge i istraživački radovi kao i povezane usluge dizajna; usluge industrijskog istraživanja i analize; dizajn i razvoj računalnog hardvera i softvera; pravne usluge.”
- 19 Međutim, zahtjevi za proglašavanje žiga ništavim odnosili su se samo na usluge iz razreda 35. i 42. Nicanskog sporazuma.
- 20 Žalitelj je pred EUIPO-ovim Odjelom za poništaje (u daljnjem tekstu: Odjel za poništaje) zahtijevao da, u skladu s člankom 57. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, društvo Rezon dokaže da je predmetni raniji nacionalni žig bio u uporabi za usluge iz tih dvaju razreda.
- 21 Djelima odlukama od 28. ožujka 2013. Odjel za poništaje odbio je zahtjeve za proglašavanje žiga ništavim s obrazloženjem da društvo Rezon nije pružilo taj dokaz.

- 22 Nakon što mu je društvo Rezon podnijelo žalbe protiv tih odluka, žalbeno je vijeće, uzevši u obzir na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 niz dodatnih dokaza koji su prvi put podneseni u toj žalbi, u točki 61. svake od spornih odluka smatralo da je društvo Rezon dokazalo stvarnu uporabu predmetnog ranijeg nacionalnog žiga za usluge oglašavanja u vezi s automobilima iz razreda 35. Nicanskog sporazuma. U skladu s tim, u točki 62. tih odluka poništilo je odluke Odjela za poništaje. Budući da stranke nisu iznijele nijedan argument o primjeni članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 207/2009 i da Odjel za poništaje nije razmatrao vjerojatnost dovodenja u zabludu, žalbeno je vijeće u istoj točki 62. tih odluka te predmete vratilo tom odjelu kako bi, u skladu s člankom 64. te uredbe, ispitao osnovanost zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim.

Postupak pred Općim sudom i pobijana presuda

- 23 Tužbama podnesenima Općem sudu 6. svibnja (predmet T-325/14) i 7. svibnja 2014. (predmet T-322/14) žalitelj je pokrenuo dva postupka za poništenje spornih odluka.
- 24 Nakon što je odlukom od 4. ožujka 2016. spojio predmete T-322/14 i T-325/14 u svrhu donošenja odluke kojom se završava postupak, Opći sud je pobijanom presudom u cijelosti odbio te tužbe.

Zahtjevi stranaka

- 25 Svojom žalbom žalitelj od Suda zahtijeva da:
- ukine pobijanu presudu i
 - EUIPO-u naloži snošenje troškova.
- 26 EUIPO i društvo Rezon od Suda zahtijevaju da odbije žalbu i žalitelju naloži snošenje troškova.

O zahtjevu za ponovno otvaranje usmenog postupka

- 27 Nakon objavljivanja mišljenja nezavisne odvjetnice, žalitelj je aktom podnesenim tajništvu Suda 26. siječnja 2018. zahtijevao da se donese rješenje o ponovnom otvaranju usmenog dijela postupka. U prilog tom zahtjevu žalitelj tvrdi da iz članka 10. stavka 7. i članka 19. stavka 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1430 od 18. svibnja 2017. o dopuni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Europske unije i kojom se stavljaju izvan snage uredbe Komisije (EZ) br. 2868/95 i (EZ) br. 216/96 (SL 2017., L 205, str. 1.), koja se, uz određene iznimke, primjenjuje od 1. listopada 2017., proizlazi da samo „opravdani razlozi” mogu opravdati to da EUIPO na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 uzme u obzir dodatne dokaze o uporabi ranijeg žiga koje je podnositelj prijave za proglašavanje žiga ništavim pružio izvan određenih rokova. Iz toga proizlazi da je drugi žalbeni razlog osnovan. Nadalje, smatrajući u točki 40. svojeg mišljenja da je šesti žalbeni razlog neosnovan zbog diskrecijske ovlasti EUIPO-a da u obzir uzme dodatne dokaze, nezavisna odvjetnica nije odgovorila na pitanje je li ta diskrecijska ovlast izvršavana a da pritom nije počinjena pogreška koja se tiče prava.
- 28 Treba podsjetiti da Statut Suda Europske unije i Poslovnik Suda ne predviđaju mogućnost da zainteresirane stranke podnesu očitovanja na mišljenje nezavisnog odvjetnika (presuda od 4. rujna 2014., Vnuk, C-162/13, EU:C:2014:2146, t. 30. i navedena sudska praksa).

- 29 Na temelju članka 252. drugog stavka UFEU-a, dužnost je nezavisnog odvjetnika, djelujući posve nepristrano i neovisno, javno iznositi obrazložene prijedloge odluka u predmetima u kojima se u skladu sa Statutom Suda Europske unije zahtijeva njegovo sudjelovanje. Sud nije vezan ni mišljenjem nezavisnog odvjetnika ni obrazloženjem koje je dovelo do tog mišljenja (presuda od 17. rujna 2015., Mory i dr./Komisija, C-33/14 P, EU:C:2015:609, t. 25.).
- 30 Slijedom toga, neslaganje jedne stranke s mišljenjem nezavisnog odvjetnika, bez obzira na to kakva pitanja u njemu razmatra, ne može biti samo po sebi dovoljan razlog koji bi opravdavao ponovno otvaranje usmenog postupka (presuda od 17. rujna 2015., Mory i dr./Komisija, C-33/14 P, EU:C:2015:609, t. 26.).
- 31 Ipak, Sud može u svakom trenutku, nakon što sasluša nezavisnog odvjetnika, odrediti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka, u skladu s člankom 83. svojeg Poslovnika, osobito ako smatra da stvar nije dovoljno razjašnjena ili pak ako je u predmetu potrebno odlučiti na temelju argumenta o kojem se nije raspravljalo među strankama ili zainteresiranim osobama iz članka 23. Statuta Suda Europske unije (presuda od 29. travnja 2015., Nordzucker, C-148/14, EU:C:2015:287, t. 24.).
- 32 O tome ovdje nije riječ. Naime, kao i EUIPO i društvo Rezon, žalitelj je u pisanom dijelu postupka mogao iznijeti sve svoje činjenične i pravne argumente u prilog svojim tvrdnjama, uključujući one koji se odnose na mogućnost da se u postupku za proglašavanje žiga ništavim, na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, pruže dodatni dokazi o uporabi ranijeg žiga. Stoga Sud, nakon što je saslušao nezavisnu odvjetnicu, smatra da raspolaze svim informacijama potrebnima za donošenje odluke te da se o tim informacijama pred njim raspravljalo.
- 33 S obzirom na prethodna razmatranja, Sud smatra da nije potrebno naložiti ponovno otvaranje usmenog dijela postupka.

O žalbi

Dopuštenost žalbe

- 34 Društvo Rezon tvrdi da u žalbi nisu jasno navedeni razlozi zbog kojih je potrebno preispitati pobijanu presudu. Usto, žalitelj nije dokazao ni pravni interes za podnošenje žalbe ni pravni interes za pokretanje postupka. Naime, u parničnoj punomoći priloženoj toj žalbi uopće nije izražena volja za davanjem ovlasti za zastupanje pred sudom Unije. Ta se punomoć odnosi na ranije postupke i njezin tekst nije dovoljno precizan da bi se na njemu mogla zasnivati takva žalba.
- 35 Prema ustaljenoj sudskoj praksi Suda, iz članka 256. stavka 1. drugog podstavka UFEU-a, članka 58. prvog stavka Statuta Suda Europske unije i članka 168. stavka 1. točke (d) Poslovnika Suda proizlazi da u žalbi treba točno naznačiti sporne dijelove presude čije se ukidanje traži kao i pravne argumente koji posebno podupiru taj zahtjev. S tim u vezi u članku 169. stavku 2. tog Poslovnika zahtijeva se da žalbeni razlozi i argumenti precizno navode dijelove obrazloženja odluke Općeg suda koji se pobijaju (presuda od 20. rujna 2016., Mallis i dr./Komisija i ESB, C-105/15 P do C-109/15 P, EU:C:2016:702, t. 33. i 34.).
- 36 Ti su zahtjevi u ovom slučaju očito ispunjeni. Naime, u ovoj su žalbi potpuno jasno, kao što se to zahtijeva, navedeni sporni dijelovi pobijane presude kao i žalbeni razlozi i argumenti koji su izneseni kako bi se ishodilo njezino ukidanje.

- 37 Nadalje, treba podsjetiti da, na temelju članka 56. drugog stavka Statuta Suda Europske unije, žalbu može podnijeti bilo koja stranka koja nije uspjela sa svojim zahtjevom u cijelosti ili djelomično, pri čemu intervenijenti koji su se uključili u postupak, a koji nisu države članice i institucije Unije, mogu podnijeti takvu žalbu samo ako se odluka Općeg suda na njih neposredno odnosi.
- 38 Budući da je društvo mobile.de u ovom slučaju u prvostupanjskom postupku imalo svojstvo tuženika, a ne intervenijenta i da u cijelosti nije uspjelo sa svojim zahtjevom, ono samom tom činjenicom opravdava svoju aktivnu procesnu legitimaciju i svoj pravni interes za pokretanje postupka u okviru ove žalbe a da pritom ne mora dokazati da pobijana presuda na to društvo izravno utječe (vidjeti u tom smislu presudu od 5. travnja 2017., EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, t. 24.).
- 39 Naposljetku, odvjetnik koji u ovom žalbenom postupku zastupa žalitelja, u skladu s člankom 44. stavkom 1. točkom (b) Poslovnika Suda, svoje je svojstvo potkrijepio punomoći koju je to društvo izdalo u svrhu njegova zastupanja u svim sporovima o pravu žigova.
- 40 Iz toga slijedi da se ova žalba ne može odmah u cijelosti odbaciti kao nedopuštena.

Meritum

Prvi i drugi žalbeni razlog

– Argumentacija stranaka

- 41 Svojim prvim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 57. stavke 2. i 3. Uredbe br. 207/2009 kao i pravilo 22. stavak 2. i pravilo 40. stavak 6. Provedbene uredbe, time što je presudio da je žalbeno vijeće imalo pravo uzeti u obzir dokaze o stvarnoj uporabi predmetnog ranijeg nacionalnog žiga koji su prvi put predloženi pred tim sudom. S tim u vezi Opći je sud u točkama 27. i 28. pobijane presude pogrešno smatrao da se, ako su neki dokazi kojima se želi dokazati ta uporaba predloženi u roku koji je EUIPO odredio, postupak za proglašavanje žiga ništavim u načelu mora nastaviti.
- 42 Takva argumentacija protivna je i tekstu i strukturi tih različitih odredbi. Naime, pojam „dokaz”, u smislu članka 57. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, nalaže da podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim doista dokaže stvarnu uporabu ranijeg žiga o kojem je riječ. Ako nema takvog dokaza, zahtjev treba odbiti. Jednako tako, u pravilu 22. stavku 2. i pravilu 40. stavku 6. Provedbene uredbe navodi se da prigovor i zahtjev za proglašavanje žiga ništavim treba odbiti kada „dokaz o uporabi” nije predložen u određenom roku. U tom je pogledu članak 57. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, kao opća postupovna odredba, zamijenjen konkretnijim odredbama propisanim člankom 57. stavkom 2. te uredbe kao i navedenim pravilima.
- 43 Svojim drugim žalbenim razlogom, koji se temelji na povredi članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, žalitelj Općem sudu, kao prvo, prigovara to što je primijenio tu odredbu. Naime, ta se odredba primjenjuje samo „ako nije drukčije određeno”. Međutim, pravilo 22. stavak 2. i pravilo 40. stavak 6. Provedbene uredbe upravo su takve odredbe kojima je „drukčije određeno”. Usto, iako pravilo 50. stavak 1. treći podstavak te uredbe sadržava posebno pravilo kojim se žalbenom vijeću daje mogućnost da uzme u obzir dodatne činjenice u postupku povodom prigovora, takvo posebno pravilo ne postoji za postupak za proglašavanje žiga ništavim. Povrh toga, u skladu je s ciljem tih pravila da žalbena vijeća takvu ovlast imaju samo u postupku povodom prigovora jer, za razliku od stranke koja podnosi prigovor, koja je dužna poštovati vrlo kratak rok, nositelj ranijeg prava može sam odrediti trenutak za pokretanje postupka za proglašavanje žiga ništavim te se, ako nema prigovora, s pravom može pouzdati u njegovo postojanje.

- 44 Kao drugo, Opći sud u točkama 40. do 44. pobijane presude isključivo se pozvao na okolnost da su dokazi koji su predloženi izvan roka bili vrlo bitni a da pritom nije ispitao ni u kojoj su fazi postupka predloženi ni jesu li se okolnosti predloženja protivile tom uzimanju u obzir. Međutim, u ovom slučaju podnositelj prijave za proglašavanje žiga ništavim raspolagao je predmetnim dokazima već od faze pokretanja postupka te je u više navrata imao priliku iznijeti stajalište o žaliteljevu osporavanju dokazne vrijednosti tih dokaza.
- 45 Kao treće, žalitelj tvrdi da, suprotno onomu što je Opći sud presudio u točki 42. pobijane presude, računi predloženi žalbenom vijeću nisu potvrda ili pojašnjenje popisa računa predloženih Odjelu za poništaje. U tom je pogledu Opći sud u točki 43. te presude iskrivio činjenice i dokaze. Naime, Opći sud oslonio se na proturječne argumente time što je istodobno smatrao, s jedne strane, da su ti popisi već imali znatnu dokaznu vrijednost pred Odjelom za poništaje i, s druge strane, da se samo zahvaljujući tim računima može razumjeti da ti popisi predstavljaju popise računa. Nadalje, Opći sud iskrivio je činjenice time što je tvrdio da je žalitelj priznao da je mogao shvatiti navod „oglašavanje na mobile.bg” na bugarskom jeziku, s obzirom na to da na popisima nije mogao pronaći nikakvo upućivanje na pružanje usluga oglašavanja.
- 46 EUIPO, koji podupire društvo Rezon, smatra da su ta dva žalbena razloga neosnovana.

– Ocjena Suda

- 47 U skladu s člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, EUIPO ne mora uzeti u obzir činjenice ili dokaze koje predmetne stranke nisu pravodobno podnijele.
- 48 U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, koju je Opći sud naveo u točki 25. pobijane presude, iz teksta te odredbe proizlazi kao opće pravilo i ako nije drukčije određeno da stranke mogu činjenice i dokaze podnositi nakon isteka rokova koji su za to predviđeni odredbama te uredbe te da EUIPO-u ni na koji način nije zabranjeno uzeti u obzir činjenice i dokaze koji su kasno podneseni ili predloženi (presude od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 42. i od 4. svibnja 2017., Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:345, t. 55.).
- 49 Navodeći da u takvom slučaju „može” odlučiti ne uzeti u obzir navedene dokaze, ta odredba dodjeljuje EUIPO-u široku diskrecijsku ovlast da odluči hoće li uzeti takve dokaze u obzir ili ne, pri čemu svoju odluku u vezi s tim mora obrazložiti (presude od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 43., 63. i 68. i od 4. svibnja 2017., Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:345, t. 56.).
- 50 S obzirom na to da se žaliteljev prvi i drugi žalbeni razlog odnose na diskrecijsku ovlast kojom raspolaže žalbeno vijeće, potrebno je uputiti na pravila koja uređuju žalbeni postupak kako bi se utvrdilo postoji li „drukčija odredba” od one članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 kojom se EUIPO-u može oduzeti takva diskrecijska ovlast.
- 51 U tom pogledu pravilom 50. stavkom 1. prvim podstavkom Provedbene uredbe predviđeno je da se, osim ako je drukčije propisano, odredbe koje se odnose na postupke koje primjenjuje odjel koji je donio odluku protiv koje se podnosi žalba primjenjuju na žalbene postupke *mutatis mutandis*.
- 52 Međutim, kad je riječ o predlozivanju dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg žiga na temelju članka 57. stavka 2. ili 3. Uredbe br. 207/2009, u okviru, kao što je to ovdje slučaj, postupka za proglašavanje žiga ništavim pokrenutog na temelju članka 53. stavka 1. točke (a) te uredbe, pravilom 40. stavkom 6. Provedbene uredbe propisano je da EUIPO mora pozvati nositelja ranijeg žiga da dostavi dokaz o njegovoj uporabi u roku koji on odredi.

- 53 Iako iz teksta tog pravila proizlazi da, u slučaju kada nijedan dokaz o uporabi predmetnog žiga nije predložen u roku koji EUIPO odredi, potomji po službenoj dužnosti odbija zahtjev za proglašavanje žiga ništavim, takav se zaključak ipak ne nameće, kao što je to Opći sud pravilno presudio u točki 27. pobijane presude, kada su neki dokazi kojima se želi dokazati ta uporaba predloženi u tom roku (vidjeti po analogiji presude od 26. rujna 2013., *Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 86. i od 4. svibnja 2017., *Comercializadora Eloro/EUIPO*, C-71/16 P, neobjavljenu, EU:C:2017:345, t. 58.).
- 54 Naime, u takvom se slučaju, osim ako se ne pokaže da navedeni dokazi uopće nisu relevantni za utvrđivanje stvarne uporabe predmetnog ranijeg žiga, postupak nastavlja svojim tijekom. Tako je na EUIPO-u, među ostalim, kao što je to predviđeno člankom 57. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, da pozove stranke onoliko puta koliko je to potrebno da podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke. U tom kontekstu, ako se zahtjev za proglašavanje žiga ništavim odbije zato što predmetni raniji žig nije bio u stvarnoj uporabi, to odbijanje nije posljedica primjene pravila 40. stavka 6. Provedbene uredbe, odredbe koja je u biti postupovna, nego isključivo posljedica primjene materijalnih odredbi iz članka 57. stavka 2. ili 3. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti po analogiji presudu od 26. rujna 2013., *Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 87.).
- 55 Iz toga proizlazi, kao što je to Opći sud pravilno zaključio u točki 29. pobijane presude, da predloženje dokaza o uporabi predmetnog ranijeg žiga koji dopunjuju dokaze koji su sami predloženi u roku što ga je EUIPO odredio na temelju članka 40. stavka 6. Provedbene uredbe ostaje moguće nakon isteka navedenog roka te da EUIPO-u nipošto nije zabranjeno uzeti u obzir dodatne dokaze koji su predloženi nepravodobno, primjenom diskrecijske ovlasti koja mu je dodijeljena člankom 76. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 (vidjeti po analogiji presudu od 26. rujna 2013., *Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 88. i rješenje od 16. lipnja 2016., *L'Oréal/EUIPO*, C-611/15 P, neobjavljeno, EU:C:2016:463, t. 25.).
- 56 Iz toga slijedi da pravilo 40. stavak 6. Provedbene uredbe, suprotno onomu što žalitelj tvrdi, nije drukčija odredba od one članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, slijedom čega žalbeno vijeće ne može uzeti u obzir dodatne dokaze o uporabi predmetnog ranijeg žiga koje je podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim predložio u prilog svojoj žalbi pred tim vijećem (vidjeti po analogiji presudu od 26. rujna 2013., *Centrotherm Systemtechnik/OHIM i centrotherm Clean Solutions*, C-610/11 P, EU:C:2013:593, t. 88.).
- 57 Kad je riječ o žalbenom postupku, Sud je osim toga već presudio da iz članka 63. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s njezinim člankom 76. stavkom 2. proizlazi da, u svrhu ispitivanja osnovanosti žalbe o kojoj odlučuje, žalbeno vijeće ne samo poziva stranke, onoliko puta koliko je to potrebno, da u roku koji ono odredi podnesu primjedbe na podneske drugih stranaka ili na njegove odluke nego može i donijeti odluku o mjerama izvođenja dokaza, u koje se ubraja predloženje činjenica ili dokaza. Takve odredbe potvrđuju mogućnost da se činjenična podloga proširi u različitim fazama postupka koji se vodi pred EUIPO-om (vidjeti u tom smislu presudu od 13. ožujka 2007., *OHIM/Kaul*, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 58.).
- 58 Žalitelj ne može tvrditi ni da je pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Provedbene uredbe drukčija odredba od one članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009.
- 59 S tim u vezi treba podsjetiti da, u skladu s tim pravilom 50. stavkom 1. trećim podstavkom, 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, 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.

- 60 Provedbenom uredbom stoga je izričito predviđeno da žalbeno vijeće prilikom ispitivanja žalbe uložene protiv odluke Odjela za prigovore ima diskrecijsku ovlast, na temelju pravila 50. stavka 1. trećeg podstavka te provedbene uredbe i članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, odlučiti hoće li uzeti u obzir dodatne ili dopunske činjenice i dokaze koji nisu predloženi u rokovima koje je odredio Odjel za prigovore (presuda od 3. listopada 2013., Rintisch/OHIM, C-122/12 P, EU:C:2013:628, t. 33.).
- 61 Međutim, iz toga se, *a contrario*, ne može zaključiti da žalbeno vijeće prilikom ispitivanja žalbe protiv odluke Odjela za poništaje nema takvu diskrecijsku ovlast. Naime, kao što je to Sud već presudio, pravilo 50. stavak 1. treći podstavak Provedbene uredbe, kad je riječ o ispitivanju žalbe protiv odluke Odjela za prigovore, samo je izraz načela koje proizlazi iz članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, koji je pravni temelj tog pravila 50. i u kojem se nalazi odredba koja ima horizontalnu ulogu u sustavu spomenute uredbe, koja se, prema tome, primjenjuje neovisno o prirodi dotičnog postupka (vidjeti u tom smislu presudu od 21. srpnja 2016., EUIPO/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:579, t. 25. i 27.).
- 62 Stoga Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava time što je u točkama 24. do 29. pobijane presude presudio da žalbeno vijeće prilikom ispitivanja žalbe uložene protiv odluke Odjela za prigovore može uzeti u obzir dopunske dokaze o stvarnoj uporabi predmetnog ranijeg žiga koji nisu predloženi u rokovima koje je potonji odredio.
- 63 U preostalom dijelu, u kojem žalitelj Općem sudu prigovara da je nepotpuno ocijenio kriterije koji opravdavaju uzimanje u obzir takvih dokaza, treba podsjetiti da EUIPO-ovo uzimanje u obzir nepravodobno predloženih činjenica i dokaza, kada to tijelo odlučuje u postupku za proglašavanje žiga ništavim, može biti osobito opravdano kada smatra, s jedne strane, da nepravodobno predloženi dokazi mogu na prvi pogled biti stvarno važni za ishod zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim koji mu je podnesen i, s druge strane, da se stadij postupka u kojem su dokazi nepravodobno predloženi i okolnosti pod kojima su predloženi ne protive njihovu uzimanju u obzir (vidjeti po analogiji presude od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, t. 44. i od 4. svibnja 2017., Comercializadora Eloro/EUIPO, C-71/16 P, neobjavljenu, EU:C:2017:345, t. 59.).
- 64 Međutim, u ovom slučaju dovoljno je utvrditi da je Opći sud u točkama 39. do 44. pobijane presude ispitao ne samo jesu li nepravodobno predloženi dokazi bili stvarno važni nego i protive li se uzimanju u obzir tih dokaza stadij postupka u kojem su dokazi nepravodobno predloženi i okolnosti u kojima su predloženi.
- 65 Naposljetku, u dijelu u kojem žalitelj Općem sudu prigovara da je pogrešno ocijenio dokaznu vrijednost i iskrivio sadržaj nekih dokaza, treba podsjetiti da iz članka 256. UFEU-a kao i članka 58. prvog stavka Statuta Suda Europske unije proizlazi da se žalba može podnijeti isključivo o pitanjima prava. Opći sud stoga je jedini nadležan za utvrđivanje i ocjenu relevantnih činjenica kao i ocjenu dokaza. Ocjenjivanje tih činjenica i dokaza ne predstavlja, dakle, osim u slučaju njihova iskrivljavanja, pravno pitanje koje je kao takvo podložno nadzoru Suda u okviru žalbe (presuda od 17. ožujka 2016., Naazneen Investments/OHIM, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, t. 59.).
- 66 Nadalje, s obzirom na iznimnost prigovora koji se temelji na iskrivljavanju činjenica i dokaza, tim se odredbama i člankom 168. stavkom 1. točkom (d) Poslovnika Suda žalitelju osobito nalaže da točno naznači elemente koje je Opći sud iskrivio i da dokaže pogreške u analizi koje su, prema njegovu sudu, dovele do takvog iskrivljavanja. Takvo iskrivljavanje treba očito proizlaziti iz dokumenata u spisu a da nije potrebno ponovno ocijeniti činjenice i dokaze (presuda od 22. rujna 2016., Pensa Pharma/EUIPO, C-442/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:720, t. 21. i 60.).
- 67 Međutim, u ovom se slučaju mora utvrditi da žalitelj, pod krinkom prigovaranja Općem sudu zbog iskrivljavanja dokaza, zapravo želi da ih Sud ponovno ocijeni kad je riječ o tome je li se računima koji su prvi put predloženi žalbenom vijeću potvrdio i pojasnio sadržaj dokaza predloženih Odjelu za poništaje, kao što je to Opći sud smatrao u točki 42. pobijane presude. On, s druge strane, uopće ne

pokušava dokazati, točnim navođenjem navodno iskrivljenih dokaza, da je Opći sud s tim u vezi došao do zaključaka koji su u očitoj suprotnosti sa sadržajem dokumenata u spisu ili da im je pripisao značenje koji oni očito nemaju.

- 68 Iz toga slijedi da žaliteljevu argumentaciju u tom dijelu treba odbaciti kao nedopuštenu.
- 69 S obzirom na sve što je prethodno navedeno, prvi i drugi žalbeni razlog treba djelomično odbaciti kao nedopušten, a djelomično odbiti kao neosnovan.

Treći žalbeni razlog

– Argumentacija stranaka

- 70 Svojim trećim žalbenim razlogom žalitelj prigovara Općem sudu da je povrijedio članak 15. stavak 1. točku (a) Uredbe br. 207/2009 zato što nije uzeo u obzir razlike između predmetnih znakova koje su dijelom fonetske, a dijelom konceptualne.
- 71 Prije svega, Opći sud je u točkama 51. do 61. pobijane presude propustio izvršiti fonetsku analizu predmetnih žigova. S fonetskog gledišta razlikovni karakter predmetnog ranijeg nacionalnog žiga znatno je izmijenjen dodavanjem verbalnih elemenata „bg”.
- 72 Opći je sud, zatim, počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da razlikovni karakter nije izmijenjen dodavanjem figurativnih i verbalnih elemenata. Opći sud s tim u vezi pozvao se isključivo na različite elemente predmetnih žigova, a ne na ukupan dojam koji oni stvaraju. S jedne strane, zbog slabog razlikovnog karaktera riječi „mobile” u ukupnom dojmu, nepostojanje figurativnog elementa u oblicima uporabe „mobile.bg” i „mobile bg” toliko je bitno da je razlikovni karakter ograničen. S druge strane, Opći sud u svojoj ocjeni ukupnog dojma predmetnog ranijeg nacionalnog žiga nije uzeo u obzir ni dodatak verbalnog elementa „bg”, iako on ograničava razlikovni karakter tog znaka kao cjeline.
- 73 Naposljetku, Opći sud propustio je ispitati konceptualni smisao znaka „mobilen.bg”. Naime, za razliku od izraza „mobile”, izraz „mobilen” bugarska je riječ iz svakodnevnog govora koja znači „mobilan, koji se može kretati”. Različit konceptualni smisao nužno ima za posljedicu ograničenje razlikovnog karaktera.
- 74 EUIPO smatra da je taj žalbeni razlog neosnovan.

– Ocjena Suda

- 75 Najprije treba istaknuti da, time što Općem sudu prigovara da nije ispitao fonetsku i konceptualnu sličnost između predmetnog ranijeg nacionalnog žiga poput onoga koji je registriran i različitih verbalnih i figurativnih znakova koji su navedeni kako bi se dokazala stvarna uporaba tog žiga, žalitelj pogrešno tumači pobijanu presudu.
- 76 Naime, iz točaka 56. do 58. pobijane presude, koje dijelom upućuju na njezine točke 59. i 60., jasno proizlazi da je Opći sud, kad je ispitivao jesu li razlike između predmetnog ranijeg nacionalnog žiga i tih znakova izmijenile razlikovni karakter tog žiga, ocijenio kako njihovu fonetsku sličnost – naglasivši osobito da im je zajednička riječ „mobile” te da dodavanje nekih izraza poput „bg”, „bg” ili „n” u te znakove odražava zanemarive razlike – tako i njihovu konceptualnu sličnost, ističući poruku koja se prenosi svakim od njih i njihovu percepciju u javnosti.

- 77 Jednako tako, žalitelj polazi od pogrešnog tumačenja pobijane presude kada Općem sudu prigovara da nije uzeo u obzir ukupan dojam koji stvaraju ti različiti znakovi. Naime, Opći sud takvo je ispitivanje izrijekom proveo u točkama 58. i 59. pobijane presude. Konkretno, suprotno onomu što navodi žalitelj, Opći je sud u potonjoj točki istaknuo da su navedeni verbalni znakovi, s obzirom na nedostatak figurativnog elementa i dodavanje određenih elemenata, ukupno gledano ekvivalentni predmetnom ranijem nacionalnom žigu.
- 78 U preostalom dijelu treba utvrditi da žalitelj argumentacijom koju iznosi u ovom žalbenom razlogu želi osporiti ispitivanje činjenica koje je Opći sud proveo u točkama 56. do 60. pobijane presude kako bi od Suda ishodio novu ocjenu s tim u vezi, a što, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 65. ove presude, nije u nadležnosti Suda kada odlučuje o žalbi.
- 79 Posljedično, treći žalbeni razlog treba djelomično odbaciti kao nedopušten, a djelomično odbiti kao neosnovan.

Četvrti žalbeni razlog

– Argumentacija stranaka

- 80 Svojim četvrtim žalbenim razlogom žalitelj prigovara Općem sudu da je povrijedio članak 57. stavak 2. Uredbe br. 207/2009 u vezi s pravilom 22. stavcima 3. i 4. Provedbene uredbe, zato što je u točkama 66. do 69. pobijane presude smatrao da u ocjenama žalbenog vijeća o mjestu, vremenu, opsegu i naravi uporabe predmetnog ranijeg nacionalnog žiga nema pogrešaka. Konkretno, Opći sud je pogriješio kad je uzeo u obzir dokaze bez nadnevaka i koji se ne odnose na relevantno razdoblje.
- 81 EUIPO smatra da je ovaj žalbeni razlog u potpunosti neosnovan.

– Ocjena Suda

- 82 Treba utvrditi da žalitelj ovim žalbenim razlogom – a da pritom Općem sudu uopće ne prigovara zbog iskrivljavanja – želi dovesti u pitanje ocjenu koju je potonji izvršio u točkama 66. do 69. pobijane presude u pogledu relevantnosti dokaza koje je društvo Rezon predložilo kako bi dokazalo stvarnu uporabu predmetnog ranijeg nacionalnog žiga. Time on želi ishoditi novu ocjenu tih dokaza, a što, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 65. ove presude, nije u nadležnosti Suda kada odlučuje o žalbi.
- 83 Stoga četvrti žalbeni razlog treba odbaciti kao nedopušten.

Peti žalbeni razlog

– Argumentacija stranaka

- 84 Svojim petim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je Opći sud povrijedio članak 54. stavak 2., članak 56. stavak 1. točku (a) i članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009 time što je u točkama 75. do 77. pobijane presude presudio da žalbeno vijeće nije bilo dužno donijeti odluku o pitanju eventualne zle vjere nositelja predmetnog ranijeg nacionalnog žiga.
- 85 Naime, to se pitanje odnosilo na dopuštenost zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim te ga stoga uvijek treba provjeriti, s obzirom na to da podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim uvijek mora imati pravni interes za pokretanje postupka. Međutim, tog interesa nema kada je podnositelj zahtjeva svoje pravo na raniji nacionalni žig stekao zlouporabom te se na njega poziva na način koji jednako

tako predstavlja zlouporabu. Opći sud stoga je trebao izvršavati nadležnost tijela koje je donijelo sporne odluke. Nadalje, Opći sud nije ispitao ni prigovor o gubitku prava te je zbog toga povrijedio članak 54. stavak 1. Uredbe br. 207/2009.

86 EUIPO smatra da je taj žalbeni razlog neosnovan.

– *Ocjena Suda*

87 Treba podsjetiti da, u skladu s člankom 57. stavcima 2. i 3. Uredbe br. 207/2009, kada nositelj ranijeg nacionalnog žiga koji je pokrenuo postupak za proglašavanje ništavim žiga Unije na zahtjev nositelja potonjeg žiga ne predoči dokaz o stvarnoj uporabi tog ranijeg nacionalnog žiga u državi članici u kojoj je zaštićen tijekom pet godina koje prethode datumu podnošenja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim za proizvode ili usluge za koje je registriran i na kojima se zahtjev temelji, taj zahtjev treba odbaciti.

88 S obzirom na to da je nepostojanje stvarne uporabe kada se na taj razlog poziva nositelj žiga Unije koji se osporava u okviru zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, u skladu sa samim tekstom te odredbe, razlog koji sam po sebi opravdava odbacivanje tog zahtjeva, Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava time što je u točki 76. pobijane presude presudio da je pitanje dokazivanja te uporabe trebalo riješiti prije odlučivanja o zahtjevu za proglašavanje žiga ništavim kao takvom te je stoga u tom smislu „prethodno pitanje”.

89 U tim okolnostima, s obzirom na to da je u ovom slučaju žalbeno vijeće smatralo da je nositelj predmetnog ranijeg nacionalnog žiga predočio dokaz o stvarnoj uporabi za neke od usluga na kojima se temelje zahtjevi za proglašavanje žiga ništavim te je samo zbog tog razloga poništilo odluke Odjela za prigovore, Opći sud je u točki 77. pobijane presude pravilno presudio da je to žalbeno vijeće, u skladu s člankom 64. stavkom 1. Uredbe br. 207/2009, moglo zahtjeve za proglašavanje žiga ništavim vratiti tom odjelu kako bi odlučio, među ostalim, o žaliteljevoj argumentaciji koja se temelji na nedopuštenosti tih zahtjeva u skladu s člankom 54. te uredbe, zbog navodne zle vjere podnositelja zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim.

90 Naime, iz samog teksta tog članka 64. stavka 1. proizlazi da, kada žalbeno vijeće odlučuje o žalbi, nipošto ne mora odlučiti o žalbi u okviru nadležnosti odjela čija je odluka predmet žalbe te s tim u vezi ima široku diskrecijsku ovlast.

91 Nadalje, žalitelj ne može prigovarati Općem sudu da nije ispitao njegovu argumentaciju koja se temelji na nedopuštenosti zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim zbog gubitka prava, s obzirom na to da iz prvostupanjske tužbe proizlazi da je ta argumentacija bila u uskoj vezi s onom koja se temelji na zloj vjeri podnositelja zahtjeva.

92 Prema tome, treba utvrditi da je obrazloženjem u točkama 76. i 77. pobijane presude Opći sud implicitno, ali nesporno odbio cjelokupnu žaliteljevu argumentaciju koja se, u konačnici, temelji na zloj vjeri podnositelja zahtjeva.

93 Stoga peti žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Šesti žalbeni razlog

– Argumentacija stranaka

- 94 Svojim šestim žalbenim razlogom žalitelj prigovara Općem sudu da je, kršeći članak 64. stavak 1. Uredbe br. 207/2009, u točkama 79. do 87. pobijane presude zanemario činjenicu da je žalbeno vijeće pogriješilo kad je u cijelosti poništilo odluke Odjela za poništaje.
- 95 Budući da je žalbeno vijeće smatralo da je dokaz o stvarnoj uporabi predmetnog ranijeg nacionalnog žiga predložen isključivo za usluge oglašavanja u vezi s automobilima, te je odluke trebalo poništiti samo u pogledu tih usluga. Kad je riječ o drugim uslugama za koje nije predložen dokaz o uporabi, žalbeno je vijeće, u skladu s člankom 57. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 kao i pravilom 22. stavkom 2. i pravilom 40. stavkom 6. Provedbene uredbe, trebalo donijeti konačnu odluku te djelomično odbijanje zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim navesti u izreci koja može steći svojstvo pravomoćnosti.
- 96 Naime, prigovor koji se temelji na nepostojanju stvarne uporabe, za razliku od onoga što je Opći sud presudio u točki 82. pobijane presude, nije prethodno pitanje, nego ga treba ispitati kao i pretpostavke dopuštenosti ili postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu. Stoga je žalbeno vijeće trebalo poništiti odluke Odjela za poništaje i vratiti mu predmet navodeći pritom da se ispitivanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu može provesti samo za usluge oglašavanja u vezi s automobilima.
- 97 U tom pogledu Opći je sud, time što je u točki 85. pobijane presude presudio da je, kad mu je predmet vraćen, Odjel za poništaje vezan ocjenom žalbenog vijeća, zanemario činjenicu da je, u skladu s člankom 64. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, taj odjel vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka žalbenog vijeća samo „ako su činjenice iste”. Međutim, ako je nakon vraćanja predmeta podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim trebao predložiti nove dokaze o stvarnoj uporabi predmetnog ranijeg nacionalnog žiga i ako je Odjel za poništaje trebao smatrati da se ti dokazi mogu uzeti u obzir na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, činjenice iz tog predmeta više nisu iste. U tim okolnostima mogu se uzeti u obzir dokazi o uporabi koji su predloženi *a posteriori* za druge usluge osim onih oglašavanja u vezi s automobilima.
- 98 EUIPO smatra da je taj žalbeni razlog neosnovan.

– Ocjena Suda

- 99 Prije svega, zbog istih razloga kao što su oni navedeni u točkama 87. i 88. ove presude, treba odbiti šesti žalbeni razlog u dijelu u kojem žalitelj njime prigovara Općem sudu da je u točki 82. pobijane presude presudio da je dokaz o stvarnoj uporabi ranijeg nacionalnog žiga, u smislu članka 57. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, prethodno pitanje koje treba riješiti prije donošenja odluke o zahtjevima za proglašavanje žiga ništavim.
- 100 U preostalom dijelu, u kojem žalitelj prigovara Općem sudu da je zanemario činjenicu da je žalbeno vijeće pogrešno u cijelosti poništilo odluke Odjela za poništaje, treba podsjetiti da, kao što je to istaknuo Opći sud u točki 83. pobijane presude, izreku akta treba tumačiti s obzirom na njegovo obrazloženje (vidjeti u tom smislu rješenje od 10. srpnja 2001., Irish Sugar/Komisija, C-497/99 P, EU:C:2001:393, t. 15. i presudu od 22. listopada 2013., Komisija/Njemačka, C-95/12, EU:C:2013:676, t. 40.).
- 101 Tako je člankom 64. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009 izričito propisano da, kada žalbeno vijeće odluči vratiti predmet na ponovno odlučivanje odjelu protiv čije je odluke podnesena žalba, taj je odjel, ako su činjenice iste, vezan pravnim tumačenjem na kojem se temelji odluka žalbenog vijeća.

- 102 Međutim, u ovom je slučaju nesporno da je žalbeno vijeće, kao što to proizlazi iz točke 61. svake od spornih odluka, poništilo odluke Odjela za poništaje zato što je, suprotno onomu što je u tim odlukama utvrđeno, nositelj predmetnog ranijeg nacionalnog žiga predočio dokaz o stvarnoj uporabi tog žiga samo u pogledu usluga oglašavanja u vezi s automobilima iz razreda 35. Nicanskog sporazuma.
- 103 U tim okolnostima – s obzirom na to da je, kao što je to Opći sud pravilno istaknuo u točki 86. pobijane presude, Odjel za poništaje bio vezan tim pravnim tumačenjem kad mu je žalbeno vijeće vratilo predmet na temelju članka 64. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 – poništenje odluka Odjela za poništaje, koje je žalbeno vijeće izvršilo u točki 62. spornih odluka, nužno se mora razumjeti tako da se isključivo odnosi na te odluke, u dijelu u kojem su njima odbijeni zahtjevi za proglašavanje žiga ništavim zbog nedostatka dokaza o stvarnoj uporabi ranijeg nacionalnog žiga za te usluge oglašavanja u vezi s automobilima.
- 104 S druge strane, s obzirom na to da je žalbeno vijeće utvrdilo da nositelj ranijeg nacionalnog žiga nije predočio dokaz o stvarnoj uporabi tog žiga za druge usluge koje su predmet zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim, to jest usluge iz razreda 35. Nicanskog sporazuma osim usluga oglašavanja u vezi s automobilima te usluge iz razreda 42. tog sporazuma, treba smatrati da su odlukama Odjela za poništaje, s obzirom na to da Općem sudu s tim u vezi nije podnesena tužba, konačno odbijeni zahtjevi za proglašavanje žiga ništavim u pogledu tih usluga (vidjeti po analogiji presudu od 14. studenoga 2017., *British Airways/Komisija*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, t. 82. do 85. i navedenu sudsku praksu).
- 105 Iz toga proizlazi da Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava time što je u točki 86. pobijane presude zaključio da Odjel za poništaje, kada mu je predmet vraćen na temelju članka 64. stavka 2. Uredbe br. 207/2009, kako bi ocijenio osnovanost zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim s obzirom na relativni razlog za odbijanje propisan člankom 8. stavkom 1. točkom (b) te uredbe, isključivo može uzeti u obzir usluge oglašavanja u vezi s automobilima iz razreda 35. Nicanskog sporazuma.
- 106 Točno je da je, kao što je to žalitelj pravilno primijetio, Odjel za poništaje, u skladu s člankom 64. stavkom 2. Uredbe br. 207/2009, isključivo vezan pravnim tumačenjem odluka žalbenog vijeća „ako su činjenice iste”.
- 107 Međutim, kao što je to nezavisna odvjetnica u biti istaknula u točkama 44. i 46. svojeg mišljenja, Odjel za poništaje ne može a da pritom ne dovede u pitanje konačnost vlastitih odluka i ugrozi pravnu sigurnost na temelju članka 76. stavka 2. Uredbe br. 207/2009 ispitati nove dokaze o stvarnoj uporabi predmetnog ranijeg nacionalnog žiga u pogledu usluga za koje je žalbeno vijeće smatralo – a da to podnositelj zahtjeva za proglašavanje žiga ništavim nije osporavao u tužbi podnesenoj Općem sudu – da ti dokazi nisu predočeni.
- 108 Stoga šesti žalbeni razlog treba odbiti kao neosnovan, a slijedom toga i žalbu u cijelosti.

Troškovi

- 109 Na temelju članka 184. stavka 2. Poslovnika Suda, kad žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. istog Poslovnika, koji se na temelju njegova članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove.
- 110 Budući da su EUIPO i društvo Rezon podnijeli zahtjeve da se žalitelju naloži snošenje troškova i da žalitelj nije uspio u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova.

Slijedom navedenog, Sud (prvo vijeće) proglašava i presuđuje:

- 1. Žalba se odbija.**
- 2. Društvu mobile.de GmbH nalaže se snošenje troškova Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i društva Rezon ODD.**

Potpisi