

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 6. septembra 2006\*

V zadevi T-6/05,

**DEF-TEC Defense Technology GmbH**, s sedežem v Frankfurtu na Majni  
(Nemčija), ki jo zastopa H. Daniel, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred  
Sodiščem prve stopnje, je bila

**Defense Technology Corporation of America**, s sedežem v Jacksonvillu, Florida  
(Združene države), ki jo zastopata G. Würtenberger in R. Kunze, odvetnika,

\* Jezik postopka: angleščina.

katere predmet je tožba za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. novembra 2004 (zadeva R 493/2002-2) glede postopka z ugovorom med DEF-TEC Defense Technology GmbH in Defense Technology Corporation of America,

SODIŠČE PRVE STOPNJE  
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, N. J. Forwood in S. Papasavvas, sodnika,

sodna tajnica: K. Pocheć, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 12. januarja 2005,

na podlagi odgovora, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 18. aprila 2005,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 2. junija 2005,

na podlagi obravnave z dne 7. marca 2006

izreka naslednjo

## Sodbo

### Pravni okvir

- 1 Člen 8(3) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, določa, da se ob ugovarjanju imetnika znamke ta ne registrira, če posrednik ali zastopnik imetnika znamke zahteva njeno registracijo v lastnem imenu brez imetnikovega soglasja, razen če posrednik ali zastopnik svoje ravnanje upraviči.
  
- 2 Pravila 17, 55, 61, 65, 79 in 96 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1, v nadaljevanju: izvedbena uredba) se glasijo:

#### *„Pravilo 17*

Uporaba jezikov v postopku o ugovoru

1. Če ugovor ni vložen v jeziku prijave za registracijo znamke Skupnosti, če ta jezik spada med jezike Urada, ali v drugem jeziku, ki je naveden ob vložitvi prijave, ugovarjajoča stranka predloži prevod ugovora v enem teh jezikov v obdobju enega meseca po poteku roka za ugovor.

2. Če dokazi v podporo ugovoru, kot so navedeni v pravilu 16(1) in (2), niso vloženi v jeziku postopka o ugovoru, ugovarjajoča stranka predloži prevod tega dokaza v ta jezik v roku enega meseca po poteku roka za ugovor, ali, če je to primerno, v roku, ki ga določi Urad v skladu s pravilom 16(3).

[...]

### *Pravilo 55*

Podpis, ime, pečat

1. V vsaki odločbi, sporočilu ali obvestilu Urada je naveden oddelek ali odsek Urada, pa tudi ime ali imena pristojnega uradnika ali uradnikov. Podpiše jih uradnik ali uradniki ali pa je namesto podpisa natisnjen ali žigosan žig Urada.

2. Predstojnik Urada lahko odredi, da se lahko uporabijo drugi načini določanja oddelka ali odseka Urada in imena pristojnega uradnika ali uradnikov ali drugačne identifikacije razen pečata, če se odločbe, sporočila ali obvestila prenašajo po telefaksu ali na druge tehnične načine komuniciranja.

[...]

## *Pravilo 61*

### Splošne določbe o obvestilih

1. V postopkih na Uradu imajo vsa obvestila Urada obliko izvirnega dokumenta, njegovega prepisa, ki ga overi Urad ali nosi njegov pečat, ali računalniškega izpisa, ki nosi tak pečat. Za kopije dokumentov, ki izhajajo od samih strank, taka overitev ni potrebna.

2. Obvestila se izročajo:

(a) po pošti v skladu s pravilom 62;

(b) z osebno vročitvijo v skladu s pravilom 63;

(c) z oddajo pošiljke v poštni predal na Uradu v skladu s pravilom 64;

(d) po telefaksu ali na druge tehnične načine v skladu s pravilom 65;

(e) z javnim obveščanjem v skladu s pravilom 66.

[...]

*Pravilo 65*

Obveščanje po telefaksu ali na drugi tehnični način

1. Obveščanje po telefaksu se izvrši s prenašanjem izvirnika ali prepisa zadevnega dokumenta, kot je predvideno v pravilu 61(1). Podrobnosti takšnega prenosa določi predstojnik Urada.

2. Podrobnosti o obveščanju z drugimi tehničnimi načini komuniciranja določi predstojnik Urada.

[...]

*Pravilo 79*

Pisna in druga sporočila

Prijave registracije znamke Skupnosti, pa tudi vsaka druga vloga, predvidena v uredbi, in vsa druga sporočila, naslovljena na Urad, se predložijo na naslednje načine:

- (a) s predložitvijo podpisanega originala zadevnega dokumenta na Uradu po pošti, z osebnim vročanjem ali na kak drug način; prilog k predloženim dokumentom ni treba podpisati;

(b) s prenosom podpisanega izvirnika po telefaksu v skladu s pravilom 80;

(c) po teleksu ali telegramu v skladu s pravilom 81;

(d) s prenosom vsebine sporočila na elektronski način v skladu s pravilom 82.

[...]

### *Pravilo 96*

#### Pisni postopek

1. Brez vpliva na člen 115(4) in (7) uredbe in razen če ta pravila predvidevajo drugače, lahko v pisnem postopku pred Uradom katerakoli stranka uporablja katerikoli jezik Urada. Če izbrani jezik ni jezik postopka, stranka priskrbi prevod v ta jezik v roku enega meseca od datuma oddaje izvirnega dokumenta. Če je prijavitelj znamke Skupnosti edina stranka v postopku pred Uradom, jezik, uporabljen za vložitev prijave znamke Skupnosti pa ni eden jezikov Urada, se prevod lahko vloži tudi v drugem jeziku, ki ga prijavitelj navede v prijavi.

2. Razen če ta pravila predvidevajo drugače, se lahko dokumenti, uporabljeni v postopku pred Uradom, izpolnijo v kateremkoli od uradnih jezikov Skupnosti. Če jezik teh dokumentov ni jezik postopka, lahko Urad v roku, ki ga sam določi, zahteva prevod v ta jezik oziroma v katerikoli jezik Urada po izbiri stranke v postopku.“

- 3 V skladu s členom 1 Odločbe št. EX-97-1 predstojnika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. aprila 1997, ki določa obliko odločb, sporočil in obvestil UUNT, sta, ko se odločba, sporočilo ali obvestilo prenese po telefaksu, identifikacija oddelka ali odseka UUNT oziroma tudi ime pristojnega uradnika ali uradnikov ustrezna, če je ime oddelka ali odseka navedeno v glavi in če je na koncu odločbe, sporočila ali obvestila navedeno polno ime pristojnega uradnika ali uradnikov. Ob navedbi imena ali imen je lahko faksimile podpisa pristojnega uradnika ali uradnikov.

## **Dejansko stanje**

- 4 16. septembra 1997 je družba DEF-TEC Defense Technology GmbH pri UUNT vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe št. 40/94.



- 5 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativna znamka FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, prikazana tu spodaj:



- 6 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 5, 8 in 13 v smislu Nicejskega aranažmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen. Proizvodi ustrezajo za vsakega izmed razredov naslednjim opisom:
- „farmacevtski in veterinarski proizvodi; sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; obliži, obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za uničevanje škodljivcev; herbicidi in pesticidi“ iz razreda 5;
  
  - „ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice; hladno orožje; brivniki“ iz razreda 8;
  
  - „strelno orožje, municija in izstrelki, eksplozivi, pirotehnična sredstva“ iz razreda 13.

- 7 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena 7. decembra 1998 v Biltenu znamk Skupnosti št. 93/1998.
- 8 Oktobra 1996 je Defense Technology Corporation of America, družba s sedežem v Jacksonvillu, odkupila premoženje družbe Defense Technology Corporation of America, ki je davčna zavezanka po pravu ameriške zvezne države Wyoming (v nadaljevanju: družba iz Wyominga). S tem je intervenient pridobil znamko FIRST DEFENSE.
- 9 8. marca 1999 je intervenient na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo prijavljene znamke vložil ugovor.
- 10 V podporo ugovoru se je intervenient med drugim skliceval na člen 8(3) Uredbe št. 40/94, meneč, da je tožeča stranka njegov posrednik v smislu navedene določbe in da ja brez njegovega soglasja zahtevala registracijo znaka, ki je skoraj enak skupini znamk, registriranih v Združenih državah, katerih imetnik je intervenient. Ugovor je v tej zadevi temeljil na ameriških znamkah FIRST DEFENSE, ki so bile predmet naslednjih registracij:
- registracija št. 1 763 666 z dne 6. aprila 1993 besedne znamke FIRST DEFENSE za „neeksplozivno orožje lastnosti organskega eksploziva, pakiranega v aerosolnem kontejnerju“ iz razreda 13;
  - registracija št. 1 885 967 z dne 28. marca 1995 figurativne znamke, sestavljene iz ponazoritve letečega orla, za proizvode iz razreda 13;

- registracija št. 1 792 165 z dne 7. septembra 1993 figurativne znamke DEF-TEC PRODUCTS, ki je prikazana v notranjosti trikotnega lika, za skupino proizvodov iz razreda 13.
  
- 11 Z odločbo z dne 21. marca 2002 je oddelek za ugovore delno ugodil ugovoru v delu, kjer se je oprl na člen 8(3) Uredbe št. 40/94, in je s tem zavrnil prijavo znamke Skupnosti za „hladno orožje“ iz razreda 8 in za „strelno orožje, municijo in izstrelke, eksplozive, pirotehnična sredstva“ iz razreda 13.
  
- 12 21. maja 2002 je tožeča stranka zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo pri UUNT na podlagi členov od 57 do 59 Uredbe št. 40/94.
  
- 13 Z odločbo z dne 8. novembra 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil in tožeči stranki naložil plačilo stroškov.

### **Predlogi strank**

- 14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo za razveljavitev glede prvega tožbenega razloga;

— zavrne tožbo glede drugega tožbenega razloga, če meni, da je treba sprejeti rezultat izpodbijane odločbe z drugačno obrazložitvijo, in v tem primeru naloži plačilo stroškov tožeči stranki;

— podredno, ugotovi tožbi le glede drugega tožbenega razloga in zadevo vrne odboru za pritožbe ter odredi, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

16 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravo

- 17 V podporo tožbi tožeča stranka navaja dva tožbena razloga. S prvim tožbenim razlogom navaja, da je odločba oddelka za ugovore, ki ni pravilno podpisana, nična. Z drugim tožbenim razlogom tožeča stranka trdi, da izpodbijana odločba krši člen 8(3) Uredbe št. 40/94.

*Prvi pritožbeni razlog v zvezi z ničnostjo odločbe oddelka za ugovore*

### Trditve strank

- 18 Tožeča stranka meni, da je odločba oddelka za ugovore, ki ji je bila sporočena le po telefaksu, nična. Dejansko podpisov članov navedenega oddelka na odločbi že ob njenem sprejetju ni bilo. Iz pravila 79(a) in (b) izvedbene uredbe izhajajo, da je eden od načinov, na katere se naslovijo sporočila na Urad, prenos podpisanega izvirnika po telefaksu. Dejstvo, da to ni bilo uveljavljano pred odborom za pritožbe, ne more spremeniti sklepanja, da je odločba oddelka za ugovore nična.
- 19 UUNT zatrjuje, da je tožbeni razlog nedopusten v delu, v katerem tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj razglasi odločbo oddelka za ugovore za nično. Dalje poudarja, da tožeča stranka ta tožbeni razlog uveljavlja prvič, pred odborom za

pritožbe pa ni ugovarjala veljavnosti odločbe oddelka za ugovore. Ob domnevi, da se s tem tožbenim razlogom želi doseči ničnost, ker bi odbor za pritožbe moral po uradni dolžnosti opaziti vsebinsko napako, ki vpliva na veljavnost odločbe oddelka za ugovore, naj ta trditev ne bi bila utemeljena. UUNT pravzaprav opominja, da se morajo v tej zadevi uporabiti pravila 55, 61 in 65 izvedbene uredbe. Po mnenju UUNT pravilo 55(2) izvedbene uredbe pooblašča predstojnika UUNT, da odredi, da se lahko uporabijo drugi načini sporočanja odločb UUNT, ki ne zahtevajo podpisov članov, ki so jo sprejeli, pri čemer je bila odločba št. EX-97-1 sprejeta predvsem v ta namen. Tako naj bi odločba UUNT, na kateri so natisnjena imena članov oddelka za ugovore, ki so jo sprejeli, izpolnjevala vse pogoje za zahtevano obliko za sprejetje.

20 Intervenient meni, da je ta tožbeni razlog nedopusten.

Presoja Sodišča prve stopnje

– Dopustnost

21 Na podlagi člena 63(1) Uredbe št. 40/94 je tožba pri Sodišču mogoča le proti odločbam odborov za pritožbe. Zato je treba ugotoviti, da so v okviru take tožbe dopustni le tožbeni razlogi, naperjeni zoper odločbo odbora za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE Zentral (Salvita), T-303/03, ZOdl., str. II-1917, točka 59).

II - 2686

- 22 Vendar obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe glede na odločbo, ki je predmet pritožbe, načeloma ni izključno določen s tožbenimi razlogi stranke, ki je vložila tožbo. Zato mora odbor za pritožbe tudi, če stranka, ki je vložila tožbo, ni navajala posebnega tožbenega razloga, kljub temu preizkusiti z vidika vseh upoštevnihih dejstev in dokazov, ali je bila lahko odločba, ki je predmet tožbe, pravilno sprejeta ali ne (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 29, in z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 18).
- 23 V tej zadevi tožeča stranka pred Sodiščem prve stopnje uveljavlja ničnost odločbe oddelka za ugovore, ker na njej ni podpisov. Čeprav ta tožbeni razlog ni bil navajan pred odborom za pritožbe in pod domnevo, da je bila ugotovljena kršitev veljavnih formalnih pravil, bi ga moral odbor za pritožbe obravnavati po uradni dolžnosti.
- 24 Zato je treba ugovor nedopustnosti, ki sta ga navajala UUNT in intervenient, zavrniti, saj je Sodišče prve stopnje pristojno za preizkus, ali je odbor za pritožbe po uradni dolžnosti pazil na morebitno bistveno kršitev postopka, ki jo pomeni odsotnost podpisa odločbe oddelka za ugovore.

– Temelj

- 25 Najprej je treba navesti, da so v izvedbeni uredbi postopkovne določbe, ki so v tej zadevi uporabljive. V nasprotju s trditvami tožeče stranke se pravilo 79(a) in (b)

izvedbene uredbe ne more uporabiti, saj se nanaša na prenos sporočil na UUNT. Pravila 55, 61 in 65 izvedbene uredbe se nanašajo na sporočila s strani UUNT in so zato določbe, ki jih je treba uporabiti v tej zadevi.

26 Iz pravila 55 izvedbene uredbe izhaja, da mora biti v vsaki odločbi, sporočilu ali obvestilu Urada naveden oddelek ali odsek Urada, pa tudi ime ali imena pristojnega uradnika ali uradnikov. Podpiše jih uradnik (ali uradniki) ali pa je namesto podpisa natisnjen ali odtisnjen žig Urada, pri čemer lahko predstojnik Urada odredi, da se lahko uporabijo drugi načini določanja oddelka ali odseka Urada in imena pristojnega uradnika ali uradnikov oziroma drugačne identifikacije razen pečata, če se odločbe, sporočila ali obvestila prenašajo po telefaksu ali z drugimi tehničnimi načini komuniciranja. Pravilo 61(2)(d) izvedbene uredbe priznava veljavnost obvestil o odločbah, izročeni po telefaksu, pri čemer podrobnosti takšnega prenosa določi predstojnik Urada v skladu s pravilom 65(1) izvedbene uredbe. Tako v skladu s členom 1 Odločbe št. EX-97-1 zadostuje, da je razviden oddelek ali odsek v glavi dokumenta in da je na koncu odločbe, sporočila ali obvestila navedeno polno ime pristojnega uradnika ali uradnikov.

27 V tej zadevi je treba ugotoviti, da odločba oddelka vsebuje po eni strani navedbo oddelka ali odseka UUNT, ki jo je sprejel, in po drugi strani imena pristojnih uradnikov. Zato obvestilo odločbe oddelka za ugovore brez podpisa po telefaksu izpolnjuje zahteve, ki jih določata izvedbena uredba in Odločba št. EX-97-1. Torej je bila izpodbijana odločba v pravilni in zahtevani obliki sporočena tožeči stranki.

28 Posledično je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.



*Drugi tožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena člena 8(3) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

- 29 Tožeča stranka pripominja, da je R. Oliver, predsednik družbe iz Wyominga, v izjavi z dne 1. junija 1996 podal jasno in podrobno opredeljeno soglasje, ki pooblašča tožečo stranko, da opravi prijavljeno registracijo zadevne znamke. Posledično naj odkup premoženja družbe iz Wyominga ne bi prenesel nobene pravice iz znamke na intervenienta, kar zadeva znamke iz izjave z dne 1. junija 1996, saj naj bi se navedenim pravicam odpovedalo pred sklenitvijo pogodbe o odkupu.
- 30 Tožeča stranka tudi zatrjuje, da intervenient v nobenem trenutku ni poskušal izpostaviti soglasja R. Oliverja in je zatrjeval le, da za navedeno soglasje ni vedel. Dalje, dejstvo, da R. Oliver morda ni obvestil intervenienta o obstoju izjave z dne 1. junija 1996, se ne more pripisati v breme tožeči stranki, saj ta meni, da ni pristojna za preverjanje, ali je R. Oliver razkril obstoj izjave z dne 1. junija 1996. Dejstvo, da ta podatek morebiti ni bil sporočen, zadeva le stranke pogodbe o odkupu premoženja družbe iz Wyominga, saj bi te morale izkazati skrbnost z vidika sklenitve navedene pogodbe.
- 31 Dalje, tožeča stranka pripominja, da nobena določba iz Uredbe št. 40/94 ne navaja, da je trajanje veljavnosti soglasja časovno omejeno. Zato dejstvo, da je bila zahteva za registracijo vložena šele leta 1997, ne more imeti nikakršnega vpliva na veljavnost prejetega soglasja. Dalje, odbor za pritožbe naj ne bi mogel podpreti svojega stališča z ugotovitvijo, da je neodplačen prenos pravic iz znamke neobičajen, saj ta

ugotovitev zadeva trgovinske vidike, ki ne spadajo na področje njegove pristojnosti. Končno, tožeča stranka spominja, da je izjava o soglasju zadostno upravičenje za vložitev prijavljene znamke na podlagi člena 8(3) Uredbe št. 40/94.

32 UUNT se s tožečo stranko strinja glede izjave z dne 1. junija 1996, in sicer meni, da je v navedeni izjavi jasno in podrobno opredeljeno soglasje takratnega imetnika znamke, ki pooblašča tožečo stranko, da predlaga registracijo zadevne znamke v Evropi. Dalje, če se domneva, da R. Oliver intervenienta ni obvestil o obstoju izjave, ta okoliščina ne more vplivati na dano soglasje. Ker z izpodbijano odločbo ni bila priznana veljavnost soglasja, prejetega dne 1. junija 1996, naj bi odbor za pritožbe prišel do napačnega zaključka. Vendar pa ta napaka ne pomeni, da je izpodbijana odločba nična.

33 UUNT dejansko meni, da intervenient ni zavezan s soglasjem predsednika družbe iz Wyominga. V vsakem primeru meni, da je vprašanje, ali je intervenient zavezan s soglasjem prejšnjega imetnika, odvisno od razlage upoštevnihih pogodbenih klavzul in številnih obveznosti, ki so jih stranke prevzele, in to v luči uporabljivega ameriškega pogodbenega prava. Tuje pravo naj bi bilo dejansko vprašanje, ki ga odbor za pritožbe ni preučil, zato Sodišče prve stopnje ne more utemeljiti zaključka na podlagi dejstev, ki se v izpodbijani odločbi niso presojala.

- 34 Najprej in ob domnevi, da je soglasje še obstajalo ob intervenientovem odkupu premoženja družbe iz Wyominga, UUNT meni, da je treba ugotoviti, ali je treba soglasje šteti za preklicano ali ne na dan, ko se je končalo poslovno razmerje med tožečo stranko in intervenientom. V zvezi s tem UUNT zatrjuje, da izjava z dne 1. junija 1996 pomeni odpoved pravici do ugovarjanja zahtevi za registracijo navedene znamke, kot jo je vložila tožeča stranka, in ne pomeni prenosa pravic v pravem pomenu. Taka odpoved lahko izhaja iz enostranske izjave, ki zavezuje osebo, ki jo je podala, zato nima učinka *inter partes*. V vsakem primeru, če je sprejeto, da s koncem poslovnega razmerja s posrednikom ni več razloga za obstoj soglasja, to soglasje torej ne more obstajati še po tem odkupu.
- 35 Drugič in ob domnevi, da soglasja ni bilo več ob intervenientovem odkupu premoženja družbe iz Wyominga, UUNT meni, da je treba ugotoviti, ali se je tožeča stranka lahko sklicevala še na kateri drug upravičen razlog, ki bi nadomestil odsotnost soglasja. Pripomniti je treba, da se zdi, da je odbor za pritožbe ugotovil, da je tožeča stranka vedela oziroma da bi vsaj morala vedeti, da intervenient ni bil obveščten o obstoju izjave iz junija 1996, saj zadnji ni pristojen za dokazovanje, da z navedeno izjavo ni bil zavezan. Torej ga bi morala tožeča stranka o tem obvestiti ali ga obvestiti o nameri, da vloži zahtevo za registracijo, v izpodbijani odločbi pa je bilo ugotovljeno, da je tožeča stranka ravnala v slabi veri. Tako je s tem, da je to intervenientu zavestno zamolčala, tožeča stranka izgubila vsako možnost, da bi lahko trdila, da je bila prijava vložena s soglasjem imetnika. V vsakem primeru ugovor intervenienta kaže na to, da nikakor ne sprejema zahteve za registracijo, ki jo je vložila tožeča stranka.
- 36 Posledično UUNT meni, da mora Sodišče prve stopnje to tožbo zavrtni, če meni, da je treba obdržati izpodbijano odločbo v veljavi z drugačno obrazložitvijo oziroma če

ni tako, ugoditi tožbi le glede drugega tožbenega razloga, zadevo pa vrniti odborom za pritožbe.

- 37 Intervenient spominja, da je tožeča stranka pristojna, da predloži dokaz o obstoju soglasja, ki ga je veljavno podal imetnik znamke. Dalje, intervenient navaja, da Sodišču prve stopnje ni treba upoštevati izjave z dne 1. junija 1996, ker je prevod navedene izjave v angleščino, jezik postopka, sprejet v zadevi pred UUNT, tožeča stranka predložila le v okviru te tožbe. Če dokaz ni bil predložen v jeziku postopka, mora stranka, ki ga uveljavlja v skladu z Uredbo št. 40/94 in izvedbeno uredbo predložiti prevod v jezik postopka. V vsakem primeru in navzlic tej kršitvi iz Uredbe št. 40/94 izjava z dne 1. junija 1996 ne more dokazati obstoja veljavnega soglasja, ki ga je podal R. Oliver, pri čemer je treba končno vedeti, da naj tožeča stranka ne bi predložila nobenega dokaza za to, da je njena zahteva za registracijo temeljila na upravičenem razlogu.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 38 Poudariti je treba, da je cilj člena 8(3) Uredbe št. 40/94 izognitev zlorabi znamke s strani posrednika njenega imetnika, saj lahko posrednik izkoristi poznanstva in izkušnje, pridobljene v poslovnem razmerju z imetnikom, ter s tem nezakonito pridobi koristi iz vpliva in investicij, ki jih je pridobil imetnik sam.

- 39 Ker v tej zadevi tožeča stranka ni ugovarjala pred Sodiščem prve stopnje glede svojega statusa posrednika imetnika znamke, je treba ugotoviti, ali je tožeča stranka pridobila soglasje imetnika znamke, da vloži predvideno zahtevo za registracijo.
- 40 Glede obstoja jasnega, podrobno opredeljenega in brezpogojnega soglasja imetnika znamke, s katerim naj bi pooblastil tožečo stranko, da vloži zahtevo za registracijo zadevne znamke, je treba spomniti, da je odbor za pritožbe presodil, da tako soglasje ne more izhajati iz izjave z dne 1. junija 1996.
- 41 UUNT v pisnih vlogah navaja, da je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil, da na izjavi z dne 1. junija 1996 ni jasnega, podrobno opredeljenega in brezpogojnega soglasja. V zvezi s tem je treba glede postopkovnega položaja UUNT spomniti, da je Sodišče prve stopnje v sodbi z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg) (T-379/03, ZOdl., str. II-4633, točka 22) presodilo, da naj UUNT ne bi bil zavezan, da sistematično brani vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe oziroma se obvezno izreče za zavrnitev vsake tožbe zoper tako odločbo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UNNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., str. II-1845, točka 34). Nasprotno ne more oblikovati predlogov za razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe o vprašanju, ki ni bilo predlagano v vlogi, ali oblikovati tožbenih predlogov, ki niso navedeni v vlogi (zgoraj navedena sodba Vedial proti UUNT, točka 34, in zgoraj navedena sodba Cloppenburg, točka 22).

42 Iz tega izhaja, da je UUNT pravilno izhajal iz obrazložitve odbora za pritožbe, ko je podal drugačne pravne poglede od teh v izpodbijani odločbi, pod pogojem da predlogi UUNT ne pomenijo novih razlogov za ničnost.

43 Glede trditve intervenienta, da naj odboru za pritožbe ne bi bilo treba upoštevati izjave z dne 1. junija 1996, ker ni bila prevedena v jezik postopka, torej tudi če naj bi odbor za pritožbe zavrnil dokumente intervenienta, ker niso bili prevedeni, je treba poudariti, da je bilo odločeno zavrniti te dokumente na podlagi pravila 17(2) izvedbene uredbe. To pravilo je v nasprotju z jezikovnim sistemom, ki se splošno uporablja na področju predložitve in uporabe dokumentov v postopkih pred UUNT, kot opisano v pravilu 96(2) te Uredbe in v skladu s katerim lahko UUNT, če ti dokumenti niso napisani v jeziku postopka, zahteva prevod v ta jezik oziroma, če tako izbere stranka v postopku, v enega izmed jezikov UUNT, v roku, ki ji je dodeljen. Pravilo 17(2) izvedbene uredbe torej obremeni eno stranko na začetku postopka *inter partes* bolj kot stranke v postopkih pred UUNT na splošno. To razliko upravičuje nujnost popolnega spoštovanja načel kontradiktornosti in enakosti moči med strankami v postopkih *inter partes* (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival USA proti UUNT – Massagué Marin (Chef), T-232/00, Recueil, str. II-2749, točka 42).

44 Obravnavanje prevoda dodatnih dokumentov spada v prosto presojo UUNT, in sicer v skladu s pravilom 96(2) izvedbene uredbe. V tej zadevi je tožeča stranka spoštovala zahtevo, določeno s pravilom 96(1) izvedbene uredbe, saj je vložila tožbo v nemščini in priskrbela njen prevod v angleščino v določenem roku (točki 11 in 14 izpodbijane

odločbe). Dejstvo, da odbor za pritožbe na podlagi člena 96(2) izvedbene uredbe ni presodil za nujno, da dobi prevod izjave z dne 1. junija 1996, dokumenta, priloženega k tožbi, ne more pomeniti kršitve načela enakega obravnavanja, glede na to da odstavka 1 in 2 pravila 96 izvedbene uredbe obravnavata objektivno različna položaja.

45 Glede na vsebino izjave z dne 1. junija 1996 je treba poudariti, da ta razglašča, da se družba iz Wyominga izrecno odpoveduje vsem pravicam („expressly waives all of the rights“) iz znamke iz registracije za Evropo. Dalje je priloga izjave z dne 1. junija 1996, ki jo je odbor za pritožbe dovolil uvrstiti med dokaze, jasno pokazala, katere so znamke, zajete z navedeno izjavo.

46 Poleg tega je treba spomniti, da sta bili tožeča stranka in družba iz Wyominga v dejanskem in učinkovitem poslovnem razmerju, ko je bila sprejeta izjava z dne 1. junija 1996, kar je okoliščina, ki lahko pojasni, da se je prejšnji imetnik odločil, da poda soglasje brez finančnega nadomestila. V vsakem primeru dejstvo, da je lahko tak dogovor morebiti neobičajen, ne more samo po sebi povzročiti dvoma o veljavnosti dejansko podanega soglasja, kot je sklepal odbor za pritožbe.

47 To, da R. Oliver intervenienta morda ni obvestil o obstoju izjave z dne 1. junija 1996, ne more povzročiti dvoma o veljavnosti soglasja, prejetega na ta dan.

48 Zato je treba soglasje, ki ga je tožeča stranka prejela junija 1996, šteti za jasno, podrobno opredeljeno in brezpogojno na tisti dan.

- 49 Glede vprašanja, ali je bilo soglasje še veljavno na dan zahteve za registracijo, 16. septembra 1997, je treba navesti, da je prišlo do zamenjave imetnika znamke med dnevom, ko je bilo dano soglasje, in dnevom, ko je bila opravljena zahteva za registracijo zadevne znamke. Vendar ni dvoma, da se odbor za pritožbe, ker je nepravilno menil, da na izjavi z dne 1. junija 1996 ni jasnega, podrobno opredeljenega in brezpogojnega soglasja, ki tožečo stranko pooblašča, da vloži zahtevo za registracijo zadevne znamke, ni spraševal o tem, ali je to soglasje obstajalo še naprej po odkupu premoženja družbe iz Wyominga. Ker to vprašanje, katerega odgovor je strogo odvisen od prava, ki bi ga bilo treba uporabiti v pravnih in poslovnih razmerjih med strankami, v postopku pred UUNT ni bilo sproženo, se o njem Sodišču prve stopnje ni treba opredeliti.
- 50 Odbor za pritožbe bi, v luči prava, ki se uporablja v pravnih in poslovnih razmerjih med strankami, dejansko moral preučiti, ali in, v določenem primeru, v kolikšnem obsegu so navedena razmerja dejansko obstajala še naprej po odkupu premoženja družbe iz Wyominga, tako da je bil intervenient nadomeščen v pravicah in morebiti obveznostih prejšnjega imetnika znamke. V tem smislu je pristojen še posebej ugotoviti, ali je soglasje, ki ga je prejela tožeča stranka dne 1. junija 1996, obstajalo še naprej po odkupu premoženja družbe iz Wyominga. Če je tako, bi bilo treba preučiti, ali je bil na dan zahteve za registracijo zadevne znamke intervenient še zavezan s tem soglasjem. Če intervenient s tem soglasjem ni bil več zavezan, bi moral odbor za pritožbe torej presoditi, ali se je tožeča stranka lahko sklicevala na upravičen razlog kot v nadomestilo takega soglasja.
- 51 Iz navedenega izhaja, da je treba drugemu tožbenemu razlogu ugoditi, ker odbor za pritožbe ni priznal veljavnosti soglasja z dne 1. junija 1996, izpodbijano odločbo pa je treba razveljaviti.



## **Stroški**

- 52 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so ti bili priglašeni. Ker UUNT ni uspel, se mu poleg lastnih stroškov naložijo tudi stroški tožeče stranke, razen stroškov v zvezi z intervencijo, v skladu z njenimi predlogi. Ker tožeča stranka ni predlagala, naj se plačilo stroškov naloži intervenientu, kar bi še lahko storila na obravnavi, sama nosi stroške v zvezi z intervencijo.

Iz teh razlogov je

### **SODIŠČE PRVE STOPNJE**

razsodilo:

- 1. Odločba drugega pritožbenega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 8. novembra 2004 (zadeva R 493/2002-2) se razveljavi.**
- 2. UUNT nosi svoje stroške in stroške tožeče stranke, razen stroškov v zvezi z intervencijo.**

**3. Tožeča stranka nosi stroške v zvezi z intervencijo.**

**4. Intervenient nosi lastne stroške.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Razglašeno na obravnavi v Luxembourggu, 6. septembra 2006.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

J. Pirrung