



Zbirka odločb sodne prakse

ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 16. maja 2013¹

Zadeva C-621/11 P

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, nekdanja New Yorker SHK Jeans GmbH, proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT)

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Dokaz o resni in dejanski uporabi — Dokaz, ki je predložen po izteku določenega roka“

1. Stranke lahko v postopkih pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (v nadaljevanju: UUNT ali Urad) načeloma in če ni drugače določeno predložijo dejstva in dokaze tudi po izteku roka za predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009)² in UUNT ima diskrecijsko pravico, da odloči, ali bo takšna dejstva in dokaze upošteval. Sodišče je namreč v sodbi UUNT proti Kaulu³ tako razlagalo člen 74(2) Uredbe št. 40/94 o blagovni znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94),⁴ ki je postal člen 76(2) Uredbe št. 207/2009.

2. S to pritožbo proti sodbi Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 v zadevi New Yorker SHK Jeans proti UUNT (T-415/09) (v nadaljevanju: izpodbijana sodba)⁵ je Sodišče v bistvu naprošeno, naj presodi, ali je pravilo 22(2) Uredbe št. 2868/95 (v nadaljevanju: izvedbena uredba),⁶ ki se nanaša na rok, v katerem mora stranka, ki ugovarja, predložiti dokaz o resni in dejanski uporabi v postopkih z ugovorom, izjema od splošnega pravila.

3. V sklepnih predlogih v združenih zadevah Centrotherm Systemtechnik proti UUNT in centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P in C-610/11 P), ki bodo prav tako predstavljeni danes, obravnavam podobno vprašanje glede upoštevanja takšnih dokazov v okviru postopkov za razveljavitev.

4. Ločeno, vendar povezano vprašanje je, ali ima odbor za pritožbe v postopkih z ugovorom diskrecijsko pravico glede upoštevanja dokazov o obstoju in veljavnosti prejšnjih znamk in prevodov, ki so predloženi po izteku roka, ki ga je določil oddelek za ugovore. To vprašanje sem obravnavala tudi v sklepnih predlogih v združenih zadevah Rintisch proti UUNT (C-120/12 P, C-121/12 P in C-122/12 P), ki jih bom prav tako predstavila danes.

1 — Jezik izvornika: angleščina.

2 — Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (kodificirano besedilo) (UL L 78, str. 1). Veljati je začela 13. aprila 2009 (glej člen 167).

3 — Sodba z dne 13. marca 2007 (C-29/05 P, ZOdL, str. I-2213, točka 42).

4 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena.

5 — Neobjavljena v ZOdL.

6 — Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (prečiščeno besedilo) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila med drugim spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL L 172, str. 4). Čeprav je bil ugovor v teh postopkih vložen pred spremembo izvedbene uredbe z Uredbo št. 1041/2005, so upoštevnostne faze postopka potekale ob upoštevanju te spremembe.

Pravo znamk Unije

5. Uredba št. 207/2009 še ni začela veljati, ko se je zgodila večina upoštevnih dejstev v tej zadevi⁷, zato se je uporabljala Uredba št. 40/94. Ko je odbor za pritožbe izdal odločbo, se je Uredba št. 207/2009 že uporabljala⁸. Stranki in Splošno sodišče so uporabljali Uredbo št. 207/2009. Vsekakor Uredba št. 207/2009 le vsebinsko kodificira Uredbo št. 40/94, kakor je bila spremenjena. Zato se bom v nadaljevanju sklicevala na Uredbo št. 207/2009.

6. Člen 41 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Ugovor“, določa:

„1. V treh mesecih od datuma objave prijave blagovne znamke Skupnosti lahko vložijo pisni ugovor zoper registracijo blagovne znamke, ki temelji na tem, da blagovna znamka ne more biti registrirana po členu 8.^[9]]

[...]

3. Ugovor mora biti v pisni obliki in navajati razloge. [...] V roku, ki ga določi Urad, lahko vložnik ugovora v podporo svojemu primeru predloži dejstva, dokaze in vprašanja.“

7. Člen 42, naslovljen „Preizkus ugovora“, določa:

„1. Pri preizkusu ugovora Urad pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo pripombe v roku, ki ga postavi Urad, o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah.

2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. [...]

3. Odstavek 2 se uporablja za prejšnjo nacionalno blagovno znamko po členu 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.

[...]“

8. V skladu s členom 75 „[s]e v odločbah Urada navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe“.

9. Člen 76, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:

„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

2. Urad lahko spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

7 — Glej točke od 19 do 24 spodaj.

8 — Glej točko 25 spodaj.

9 — V členu 8 so navedeni relativni razlogi za zavrnitev registracije.

10. Izvedbena uredba določa pravila, ki so potrebna za izvajanje določb Uredbe št. 207/2009.¹⁰ Njena pravila „naj zagotovijo nemoten in učinkovit postopek v zvezi z blagovnimi znamkami pri Uradu“.¹¹

11. Pravilo 15 izvedbene uredbe določa, kaj ugovor „[mora]“ (odstavek 2) vsebovati in kaj „lahko“ (odstavek 3) vsebuje. Poleg tega lahko ugovor v skladu s pravilom 15(3)(b) vsebuje „utemeljeno izjavo z opredelitvijo najpomembnejših dejstev in navedb, na katere se opira ugovor, in dokaze v podkrepitev ugovora“.

12. Pravilo 18 ureja začetek postopka, kadar je ugovor dopusten:¹²

„1. Če je ugovor dopusten [...], Urad pošlje strankam sporočilo, da šteje, da se je postopek ugovora začel dva meseca po prejemu obvestila. Rok se lahko podaljša do največ 24 mesecev, če obe stranki predložita prošnji za takšno podaljšanje pred iztekom roka.

[...]“

13. Pravilo 19 določa:

„1. Urad omogoči stranki, ki ugovarja, da predstavi dejstva, dokaze in navedbe v podkrepitev ugovora ali da dopolni dejstva, dokaze ali navedbe, ki so že bili predloženi na podlagi pravila 15(3), v roku, ki ji ga določi, in ki znaša najmanj 2 meseca od datuma, ki se šteje za začetek postopka ugovora v skladu s pravilom 18(1).

2. V roku iz odstavka 1 lahko stranka, ki ugovarja, vloži dokaz o obstoju, veljavnosti in obsegu varstva svoje prejšnje znamke ali prejšnje pravice, kakor tudi dokaz o upravičenosti do vložitve ugovora. [...]

[...]

4. Urad ne upošteva pisnih stališč ali dokumentov ali njihovih delov, ki niso bili predloženi ali ki niso bili prevedeni v jezik postopka, v roku, ki ga je določil Urad.“

14. Pravilo 20, naslovljeno „Preizkus ugovora“, določa:

„1. Če stranka, ki ugovarja, ne dokaže obstoja, veljavnosti in obsega varstva prejšnje znamke ali pravice, kakor [tudi] upravičenosti do vložitve ugovora do izteka roka iz pravila 19(1)^[13], se ugovor kot neutemeljen zavrne.

2. Če ugovor ni zavržen [zavrtnjen] na podlagi odstavka 1, Urad obvesti prijavitelja o vložitvi ugovora in ga pozove, naj vloži pripombe v roku, ki ga določi Urad.

3. Če prijavitelj ne vloži nobenih pripomb, lahko Urad izda odločbo o ugovoru na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga.

4. O pripombah, ki jih vloži prijavitelj, se obvesti stranka, ki ugovarja, ki jo Urad, če se mu tako zdi potrebno, pozove k odgovoru v roku, ki ga določi Urad.

10 — Glej peto uvodno izjavo v preambuli k izvedbeni uredbi.

11 — Glej šesto uvodno izjavo v preambuli k izvedbeni uredbi.

12 — Pravilo 17 določa razloge za razglasitev nedopustnosti ugovora. Ti obsegajo: neplačilo pristojbine za ugovor, prepozno vložitev ugovora, neobstoj navedbe razlogov za ugovor, neobstoj jasne navedbe prejšnje znamke ali prejšnje pravice, na kateri temelji ugovor, neobstoj prevoda, ki se zahteva na podlagi pravila 16(1), neizpolnitev določb pravila 15.

13 — Začetni del stavka razumem kot: „Če pred iztekom roka iz pravila 19(1)“.

[...]

6. V ustreznih primerih lahko Urad pozove stranke, naj omejijo svoja stališča na posamezna vprašanja, s čimer stranki dovoli, da postavi druga vprašanja v poznejši fazi postopka. V nobenem primeru ni mogoče od Urada zahtevati, naj obvesti stranke, katera dejstva ali dokazi bi lahko bili ali niso bili predloženi.

[...]“

15. Pravilo 22, naslovljeno „Dokaz o uporabi“, določa:

- „1. Zahteva za dokaz o uporabi na podlagi člena [42(2) Uredbe št. 207/2009] je dopustna samo, če prijavitelj predloži takšno zahtevo v roku, ki ga določi Urad na podlagi pravila 20(2).
2. Če mora stranka, ki ugovarja, predložiti dokaz o uporabi ali pokazati, da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo, jo Urad pozove, naj zahtevani dokaz priskrbi v roku, ki ji ga določi. Če stranka, ki ugovarja, takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka, Urad ugovor zavrže.
3. Podatki in dokazila za predložitev dokaza o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke, na kateri temelji ugovor, za blago in storitve, za katere je registrirana, in dokazila, ki podpirajo te podatke v skladu z odstavkom 4.
4. Dokazila se predložijo v skladu s praviloma 79 in 79(a)^[14] in so načeloma omejena na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz člena [78(1)(f) Uredbe št. 207/2009].
5. Zahteva za dokaz o uporabi se lahko vloži skupaj s pripombami o razlogih, na katerih temelji ugovor, ali brez njih. Te pripombe se lahko vložijo tudi skupaj s pripombami v odgovor na dokaz o uporabi.

[...]“

16. Pravilo 50(1), naslovljeno „Preizkus pritožb“, v tretjem pododstavku določa:

„Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z uredbo in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom [76(2) Uredbe št. 207/2009].“

17. Pravilo 71(1) določa, da lahko Urad pod določenimi pogoji odobri podaljšanje roka, ki ga je določil.

Postopek pri UUNT

18. Družba New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: New Yorker Jeans) je 31. oktobra 2003 zaprosila za registracijo besednega znaka „FISHBONE“ kot znamke Skupnosti. To znamko je nameravala registrirati v povezavi s proizvodi iz med drugim razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja¹⁵. Prijava je bila objavljena 1. novembra 2004.

14 — Pravili 79 in 79(a) določata splošne zahteve glede vložitve obvestil v pisni obliki ali drugače.

15 — Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

19. Družba Vallis K.-Vallis A. & Co. OE (v nadaljevanju: Vallis) je 28. januarja 2005 vložila ugovor proti tej registraciji. Njen ugovor je temeljil na obstoju prejšnje grške figurativne znamke, ki je vsebovala besedi „Fishbone“ in „Beachwear“ in je bila 17. maja 1996 registrirana za „T-majice, obleke za na plažo“ iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja.¹⁶

20. Družba New Yorker Jeans je družbo Vallis z dopisom z dne 5. aprila 2006 zaprosila, naj predloži dokaz o uporabi svoje znamke. UUNT jo je pozval, naj to stori do 6. junija 2006.

21. Družba Vallis je z dopisom z dne 6. junija 2006 predložila naslednja dokazila: (i) zapriseženo izjavo z dne 1. junija 2006, (ii) različne račune in (iii) številne fotografije. Družba New Yorker Jeans je z dopisom z dne 25. septembra 2006 ugovarjala, da ti dokazi (v nadaljevanju: prva serija dokazov) ne zadoščajo za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.

22. UUNT je z dopisom z dne 14. novembra 2006 družbo Vallis pozval, naj do 14. januarja 2007 odgovori na ugovor in predloži pripombe.

23. Družba Vallis je z dopisom, ki je bil prejet 15. januarja 2007¹⁷, predložila nadaljnje pripombe in dokazila, zlasti kataloge iz let 2000, 2001 in 2003 (v nadaljevanju: druga serija dokazov).

24. Oddelek za ugovore pri UUNT je 26. maja 2008¹⁸ ugodil ugovoru v delu, ki se nanaša na „torbe, nahrbtnike“ iz razreda 18 ter vse proizvode iz razreda 25. Njegova ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede, je med drugim temeljila na katalogu iz leta 2001, ki je bil predložen z dopisom z dne 15. januarja 2007 (in torej po 6. juniju 2006).

25. Odbor za pritožbe pri UUNT je na podlagi pritožbe družbe New Yorker Jeans 30. julija 2009 potrdil odločbo oddelka za ugovore glede proizvodov iz razreda 25 in zavrnil ugovor za „torbe, nahrbtnike“ iz razreda 18. Še zlasti je ugotovil, da oddelek za ugovore ni storil napake, ker je upošteval tudi drugo serijo dokazov, ki je bila predložena z dopisom, prejetim 15. januarja 2007.

Sodba Splošnega sodišča

26. Družba New Yorker Jeans je v svoji tožbi na prvi stopnji Splošnemu sodišču predlagala, naj:

- spremeni odločbo odbora za pritožbe in odloči, da je bila pritožba utemeljena in da se ugovor za proizvode iz razreda 25 zavrne;
- podredno, razveljavi odločbo odbora za pritožbe v delu, v katerem je bila pritožba zavrnjena in potrjena zavrnitev prijave za proizvode iz razreda 25, in
- UUNT naloži plačilo stroškov, skupaj s tistimi, ki jih je tožeča stranka priglasila v okviru pritožbe pred odborom za pritožbe.

27. Družba New Yorker Jeans je uveljavljala štiri tožbene razloge, in sicer kršitev:

- člena 42(2) in (3) ter člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(2), drugi stavek, izvedbene uredbe, ker je odbor za pritožbe napačno ocenil dokaze;

16 — Razlogi za ugovor so bili razlogi iz člena 8(1)(a) in (b) ter iz člena 8(4) Uredbe št. 40/94 (postala člena 8(1)(a) in (b) ter 8(4) Uredbe št. 207/2009).

17 — 14. januarja 2007 je bila nedelja: na podlagi pravila 72(1) izvedbene uredbe se rok podaljša do naslednjega dne. Glej točko 29 izpodbijane sodbe.

18 — Vendar sem opazila, da se je odbor za pritožbe skliceval na odločbo oddelka za ugovore z dne 26. marca 2008.

- člena 75 Uredbe št. 207/2009, ker odbor za pritožbe ni navedel razlogov, ki bi tožeči stranki omogočili razumevanje, zakaj so bili upoštevani tudi dodatni dokazi;
- člena 42(2), (3) in (5) ter člena 15(1), prvi in drugi podstavek, (a) Uredbe št. 207/2009, ker je ugotovitev odbora za pritožbe o obstoju resne in dejanske uporabe temeljila na dokazih (ki so bili ali niso bili pravočasno predloženi), ki niso bili zadostni, da bi kazali na naravo in obseg uporabe, in
- člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker je odbor za pritožbe napačno ocenil, da obstaja verjetnost zmede.

28. Splošno sodišče je 29. septembra 2011 tožbo zavrnilo kot neutemeljeno in družbi New Yorker Jeans naložilo plačilo stroškov postopka.

29. Pritožba družbe New Yorker Jeans se nanaša le na tisti del sodbe, v katerem je Splošno sodišče preizkusilo drugo serijo dokazov, ki je bila predložena z dopisom z dne 15. januarja 2007.

30. V točkah 23 in 24 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče povzelo sodno prakso glede diskrecijske pravice, ki jo ima UUNT pri upoštevanju dejstev in dokazov, ki so predloženi po izteku upoštevnega roka.

„23. Iz besedila člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je po splošnem pravilu, ter če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki jim je podrejena taka predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009, ter da UUNT nič ne prepoveduje, da bi upošteval dejstva in dokaze, ki so tako prepozno navedeni ali predloženi (v zvezi s tem glej sodbo UUNT proti Kaulu, točka 42, in sodbo CORPO livre¹⁹, točka 44).

24. Možnost, da stranke postopka UUNT predložijo dejstva in dokaze po izteku rokov, določenih v ta namen, ni brezpogojna, ampak je pogojena s tem, da ne obstaja nasprotna določba. Šele če je ta pogoj izpolnjen, ima UUNT pooblastilo za odločanje po prostem preudarku glede upoštevanja prepozno predloženih dejstev in dokazov, ki mu ga je Sodišče priznalo z razlago člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 (sodba CORPO livre, točka 47).“

31. Splošno sodišče je v točkah 25 in 26 izpodbijane sodbe odločitev Sodišča v zadevi UUNT proti Kaulu (posredno) uporabilo na pravilo 22(2) izvedbene uredbe:

„25. Pravilo 22(2) [izvedbene uredbe] določa, da kadar mora stranka, ki ugovarja, na podlagi člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 predložiti dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, jo UUNT pozove, naj zahtevani dokaz priskrbi v roku, ki ji ga določi. Pravilo 22(2), drugi stavek, dodaja, da mora Urad ugovor zavreči, če stranka, ki ugovarja, takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka.

26. Iz druge povedi te določbe izhaja, da predložitev dokazov o uporabi prejšnje znamke po izteku roka, določenega v ta namen, načeloma vodi do zavrženja ugovora, ne da bi imel UUNT v zvezi s tem diskrecijsko pravico. Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke namreč pomeni predhodno vprašanje, o katerem je treba torej odločiti pred sprejetjem odločbe o ugovoru (sodba CORPO livre, točka 49).“

19 — Sodba z dne 12. decembra 2007 v zadevi K & L Ruppert Stiftung proti UUNT – Lopes de Almeida Cunha in ostali (Corpo livre) (T-86/05, ZOdl., str. II-4923).

32. Nato je Splošno sodišče v točkah od 27 do 36 izpodbijane sodbe navedlo razloge za zavrnitev pritožnikovega razloga:

„27. [...] je [Splošno] sodišče presodilo tudi, da se pravilo 22(2), drugi stavek, [izvedbene uredbe] ne sme razlagati tako, da nasprotuje upoštevanju dodatnih dokazov glede obstoja novih dejstev, čeprav so bili predloženi po izteku tega roka (sodbi HIPOVITON²⁰, točka 56 in CORPO livre, točka 50).

28 V tem primeru prijavitelj v bistvu zatrjuje, da je odbor za pritožbe napačno odločil, da je oddelek za ugovore zato upravičeno upošteval kataloge, ker so bili predloženi po izteku roka, ki je bil določen za predložitev dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. Vendar taka utemeljitev ne more uspeti.

[...]

30 Drugič, upoštevati je treba, da je intervenient s predložitvijo ustreznih dokazov, kot so izjava, računi in fotografije, ki so bili predloženi 6. junija 2006, spoštoval rok, ki je določen v pravilu 22(2), drugi stavek [izvedbene uredbe]. Poleg tega ni sporno, da je UUNT na podlagi pripomb prijavitelja, da so bili ti dokazi pomanjkljivi, intervenientu dal možnost, da do 14. januarja 2007 vložijo svoje pripombe. V tem smislu je oddelek za ugovore lahko upošteval dokaze, ki so bili v tem roku predloženi skupaj s pripombami.

31 Pravilo 22(2) [izvedbene uredbe] je treba razumeti tako, da ni prepovedano upoštevanje dodatnih dokazov, ki se zgolj dodajo drugim dokazom, ki so bili predloženi v določenem roku, če prvotni dokazi niso bili neupoštevni, čeprav je druga stranka zatrjevala, da so pomanjkljivi. Takšno razumevanje, ki nikakor ne jemlje pomena zgornjemu pravilu, je veljavno, če intervenient ni zlorabil določenih rokov z dobro znano taktiko zamujanja ali z očitno malomarnostjo.

[...]

33 V obravnavanem primeru dokazi, ki jih je intervenient predložil zunaj roka, ki ga je določil oddelek za ugovore, niso bili prvotni in edini dokaz o uporabi, pač pa je šlo za dodatne dokaze k upoštevni dokazom, ki so bili predloženi v roku, zato to, da je prijavitelj ugovarjal, da so bili dokazi pomanjkljivi, da bi dokazovali proizvodnjo s strani intervenienta, ko so bile vložene pripombe. To, da so bili ti dokazi upoštevani, je omogočilo oddelku za ugovore in pozneje odboru za pritožbe, da sta lahko na podlagi vseh upoštevni dejstev in dokazov odločila o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.

34 Tretjič, odločitev oddelka za ugovore glede upoštevanja katalogov, ki so bili predloženi 15. januarja 2007, je bila popolnoma pravilna in ustreza bolj splošnemu cilju postopkov z ugovorom, v okviru katerega je bil člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 razlagan tako, da je treba upoštevati tudi dokaze, ki so predloženi po izteku roka, če so upoštevni za fazo postopka, v kateri so vloženi, in če okoliščine, v katerih so vloženi, ne prepovedujejo vložitev.

[...]

36 Iz tega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog, s katerim se uveljavlja kršitev člena 42(2) in (3) in člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(2), drugi stavek, [izvedbene uredbe] kot neutemeljen zavrniti.“

20 — Sodba z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), (T-334/01, ZOdl., str. II-2787).

Povzetek pritožbe in vrsta pravnega sredstva

33. Pritožba temelji na edinem pritožbenem razlogu, in sicer, da je Splošno sodišče kršilo člene 42(2), 42(3) in 76(2) Uredbe št. 207/2009 in pravilo 22(2) izvedbene uredbe, ker je sprejelo, da je UUNT lahko upošteval dodatne dokaze o resni in dejanski uporabi, ki so bili vloženi po izteku roka, ki ga je UUNT določil za predložitev teh dokazov.

34. Družba New Yorker Jeans Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in razveljavi odločbo odbora za pritožbe z dne 30. julija 2009 v delu, v katerem je bila pritožba zavrnjena ter potrjena zavrnitev registracije za proizvode iz razreda 25, podredno pa naj zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločitev. Sodišču prav tako predlaga, naj UUNT naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

35. UUNT zatrjuje, da je celotna pritožba neutemeljena in predlaga Sodišču, naj pritožniku naloži plačilo njegovih stroškov postopka.

Trditve strank

36. Družba New Yorker Jeans zatrjuje, da mora UUNT na podlagi povezane uporabe odstavkov 2, 3 in 4 pravila 22 izvedbene uredbe zavrniti ugovor in da nima diskrecijske pravice odločiti drugače, če v roku, ki je določen v pravilu 22(2), drugi stavek (v tem primeru 6. junija 2006 ali pred 6. junijem 2006), ni predložen ustrezen dokaz glede kraja, časa, obsega in vrste uporabe nasprotne znamke. Posledica te zavrnitve ni neupravičen manj ugoden položaj stranke, ki ugovarja, ki se je ob vložitvi ugovora zavedala, da bo morda morala dokazati resno in dejansko uporabo znamke, na katero se je sklicevala. Zato je imela stranka, ki ugovarja, zadosti časa za pripravo dokazov in bi lahko, po potrebi, zaprosila za podaljšanje roka iz pravila 22(2). Zato v teh okoliščinah ni potrebe, da bi stranki, ki ugovarja, dovolili predložitev druge serije dokazov. Pravilo 22(2) je namreč izjema od splošnega pravila iz člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, kot tudi izjema od pravil, ki so določena v členu 42(1) in v členu 74, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009²¹ ter v pravilu 20(4) izvedbene uredbe.

37. Čeprav bi se Sodišče strinjalo s Splošnim sodiščem, da je druga serija dokazov dopusten dodatni dokaz, in bi ugotovilo, da se uporablja pravilo 20(4) izvedbene uredbe, družba New Yorker Jeans zatrjuje, da je Splošno sodišče napačno presodilo, ker je odločilo, da UUNT ni zlorabil svoje diskrecijske pravice, ker je upošteval te dokaze.

38. Po mnenju UUNT je pravilo 22(2) glede razlikovanja med novimi in dodatnimi dokazi nejasno. Drugi stavek določa, da mora Urad zavrniti ugovor, če stranka, ki ugovarja, ne predloži „takšnih dokazov“ pred iztekom roka. To pokriva primere, ko stranka, ki ugovarja, v roku ne predloži ničesar, vendar se izrecno ne sklicuje na primere, ko je predloženo nekaj „takšnih dokazov“, vendar so ti pomanjkljivi. Zato mora Sodišče odločiti, ali se očitni rok iz pravila 22(2) uporablja (i) le za prepozne in nove dokaze (in po možnosti tudi za dokaze, ki so kasneje priloženi v dopolnitev prvotnih očitno neupoštevnih dokazov, očitno nepopolnih ali *de minimis* dokazov glede relevantnih okoliščin uporabe – ker bi bili v takšnih primerih očitno zlorabljeni načeli ekonomičnosti in učinkovitosti postopka, če bi vsaki stranki dali še drugo možnost); ali (ii) tudi za dodatne dokaze, ki so, čeprav dopolnjujejo in zaključujejo prej predložen dokazni material, „novi“, ker odpirajo nova dejanska vprašanja ali pokrivajo trditve, ki jih prej ni bilo. UUNT meni, da bi člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 postal brezpredmeten, če dokazi, ki bi bili vloženi po izteku roka, ne bi bili nikoli obravnavani. Poleg tega zavrača trditve, da se lahko dodatni dokazi sprejmejo le, če dodatno dokazujejo uporabo, ki je že bila dokazana: če bi prvotni dokazi zadoščali za dokaz o resni in dejanski uporabi, ne bi bilo niti potrebe niti razlogov za predložitev dodatnih dokazov.

21 — Glede te določbe glej opombo 42 spodaj.

39. Obe stranki skrbi vpliv razlage pravila 22(2) na izvedbo postopka z ugovorom. Družba New Yorker Jeans zatrjuje, da roka iz pravila 22(2) ni mogoče obiti s pozivom stranki, ki ugovarja, naj preloži nadaljnje pripombe na podlagi pravila 20(4). Če bi bilo stranki, ki ugovarja, dovoljeno predložiti dokaze in pripombe, bi bilo bolje, če se prijavitelj ne bi odzval na pomanjkljive dokaze, ki bi bili vloženi v prvotno določenem roku. Izid bi bil v nasprotju s ciljem pravila 22(2), ki je učinkovitost in predvidljivost postopkov z ugovorom, in tudi v nasprotju z načelom pravne varnosti ter potrebe po jasnih in urejenih postopkih.

40. UUNT zatrjuje, da je pravilo 22(2) poseben izraz načela ekonomičnosti postopka, ker nalaga, da se obravnavanje takoj zaključi, če je jasno, da je ugovor očitno neutemeljen. Vendar, če obstaja vsaj nekaj dokazov o uporabi, ni podlage, da se obravnavanje tam in tedaj zaključi. Dotlej predložene dokaze je treba vročiti prijavitelju, da lahko izvaja svojo pravico do obrambe tako, da se izreče glede dokazov. Nato lahko UUNT bodisi začne novo izmenjavo pripomb na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 207/2009 (kot je bilo v tem primeru) ali sprejme končno meritorno odločitev na podlagi skupnega razpravljanja o zadostnosti dokazov in o vsebinskih razlogih.

41. UUNT zatrjuje, da je razlaga Splošnega sodišča pravilna in skladna z načeli, ki so bila določena v sodbi UUNT proti Kaulu, ker:

- se je Sodišče v sodbi UUNT proti Kaulu sklicevalo na možnost sprejetja prepoznih dokazov kot na splošno procesno načelo; vsako izjemo od tega pravila je torej treba strogo razlagati;
- prepozna predložitev dopolnilnih dokazov o resni in dejanski uporabi očitno ustreza merilom, določenim v sodbi UUNT proti Kaulu;
- se zdi ohranitev možnosti glede sprejetja takšnih dopolnilnih dokazov bližja smislu sodbe UUNT proti Kaulu, v kateri se je Sodišče oprlo na načeli pravne varnosti in dobrega upravljanja, ter
- se zdi, da v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, ni prepričljivega razloga, zakaj stranka, ki ugovarja, ne bi smela podkrepiti ali razjasniti svojih prvotnih dokazov s predložitvijo dopolnilnih dokazov, čeprav je prvotni rok že potekel.

Presoja

Uvodne ugotovitve

42. Pritožba se v celoti osredotoča na vprašanje, ali ima oddelek za ugovore pri UUNT diskrecijsko pravico glede upoštevanja dokazov o resni in dejanski uporabi, ki jih je prejel po izteku prvotnega roka, določenega za predložitev teh dokazov.

43. Družba New Yorker Jeans navaja tri razloge v utemeljitev edinega pritožbenega razloga. Ti razlogi delno ustrezajo razlogom, ki so bili navedeni v utemeljitev prvega tožbenega razloga v postopku pred Splošnim sodiščem. Njena glavna trditev se nanaša na predložitev dokazov o resni in dejanski uporabi v postopkih z ugovorom. Podredno pritožnica navaja, da je Splošno sodišče napačno opredelilo dodatne dokaze. Če se Sodišče ne bi strinjalo, je družba New Yorker Jeans navedla še nadaljnji razlog v zvezi s stališčem Splošnega sodišča glede izvajanja diskrecijske pravice UUNT pri odločanju, ali se taki dokazi upoštevajo. Do vsakega razloga se bom posebej opredelila.

44. Družba New Yorker Jeans zatrjuje kršitve Uredbe št. 207/2009 in izvedbene uredbe. Slednja vsebuje pravila, ki so potrebna za izvedbo prve uredbe.²² Zato je ni mogoče razlagati na način, ki bi bil v nasprotju z Uredbo št. 207/2009.

Diskrecijska pravica glede upoštevanja dokazov, ki so v postopkih z ugovorom vloženi po izteku roka, ki ga določi UUNT

45. Ta pritožba se nanaša na vprašanje, ali ima UUNT, še zlasti njegov oddelek za ugovore, diskrecijsko pravico pri odločanju glede upoštevanja dokazov, ki jih stranka, ki ugovarja, vloži po izteku roka za njihovo predložitev, kot odgovor na poziv, naj v novo določenem roku predloži pripombe glede trditve, da prvotno predloženi dokazi niso bili ustrezni.²³ Povedano nekoliko drugače: ali poziv k *odgovoru* na prijaviteljeve pripombe glede ugovora na podlagi pravila 20(4) (kot ga je vseboval dopis z dne 14. novembra 2006, ki ga je UUNT poslal družbi Vallis) stranki, ki ugovarja, dovoljuje predložitev dodatnih *dokazov* z namenom dopolnitve dokazov, ki so že bili predloženi in bi jih UUNT upošteval pri odločanju o ugovoru? To vprašanje je postavljeno v okviru postopka z ugovorom, ki je postopek pred registracijo, v katerem ima imetnik znamke Skupnosti na podlagi razlogov iz člena 8 Uredbe št. 207/2009 pravico ugovarjati registraciji nove znamke Skupnosti, ki sledi objavi prijave. V tem postopku se rešujejo spori glede znamke, registracija pa je odložena in lahko tudi zavržena.²⁴ Namen tega postopka je preprečiti (predhodno), da se registrira znamka, ki ne bi smela biti registrirana, kar je bolj učinkovito kot reševanje težav po registraciji (naknadno) z razveljavitvijo ali postopki zaradi kršitev pravic. S tem je potrošnikom zagotovljeno, da se jih v vmesnem času ne zavaja.

46. Menim, da Uredba št. 207/2009 dovoljuje, da oddelek za ugovore upošteva takšne dodatne dokaze.

47. Moje stališče temelji na načelih, določenih v sodbi UUNT proti Kaulu.

48. Prvo je načelo vzporednosti med pristojnostjo odbora za pritožbe in pristojnostjo oddelka UUNT, ki je izdal izpodbijano odločbo. V sodbi UUNT proti Kaulu je Sodišče ugotovilo, da iz obeh sedanjih členov 63(2) in 78 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da odbor za pritožbe pri ponovnem in celovitem preizkusu utemeljenosti ugovora, o katerem odloča, „stranke tolikokrat, kolikor je potrebno, povabi, naj predstavijo svoja stališča o njegovih obvestilih, in da lahko tudi odloči o preiskovalnih ukrepih, med katerimi je tudi predložitev dejstev ali dokazov.“²⁵ Načeloma lahko torej odbor za pritožbe izvrši katerokoli pooblastilo v pristojnosti oddelka za ugovore, ki je bil odgovoren za sprejetje izpodbijane odločbe.²⁶ Ne da bi izrecno uporabilo izraz, je Sodišče uporabilo pojem funkcionalne kontinuitete znotraj UUNT kot med prvostopenjskimi oddelki in odborom za pritožbe.

49. Drugo načelo določa, da ima UUNT diskrecijsko pravico pri odločanju o upoštevanju ali neupoštevanju dejstev in dokazov, predloženih po izteku roka, razen če določba (izrecno ali posredno) izključuje to diskrecijsko pravico. Sodišče je v sodbi UUNT proti Kaulu odločilo, „da je na splošno, in če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, ki veljajo za tako predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 40/94“.²⁷ Ta odločitev je bila sprejeta v okviru postopka z ugovorom, ki je temeljil na besedilu sedanjega člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 – ki je del

22 — Glej peto uvodno izjavo v preambuli k izvedbeni uredbi, člen 162 in uvodno izjavo 19 v preambuli Uredbe št. 207/2009.

23 — Glej točki 23 in 24 zgoraj.

24 — Glej tudi točko 49 spodaj.

25 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točki 57 in 58.

26 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 56. Prav tako glej člen 64 Uredbe št. 207/2009.

27 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 42.

splošno veljavnih postopkovnih določb – kot tudi na razlogih pravne varnosti in dobrega upravljanja.²⁸ Ta razlaga člena 76(2) „vsaj pri postopku z ugovorom prispeva k preprečevanju tega, da bi bile predmet registracije znamke, katerih uporaba bi se lahko nato uspešno izpodbijala v postopku za razveljavitev ali v postopku zaradi kršitve pravic“.²⁹

50. Izhodišče mora torej biti, da ima po navadi UUNT diskrecijsko pravico pri odločanju glede upoštevanja ali neupoštevanja dokazov, ki so predloženi po izteku roka, ki ga je določil.

51. Pravilo 22(2) izvedbene uredbe je očitna izjema od tega splošnega pravila, ker njegov drugi stavek določa, da „[č]e stranka, ki ugovarja, takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka, Urad ugovor zavrže“.³⁰ Ta stavek očitno potrjuje tudi člen 42(2) Uredbe št. 207/2009.

52. V kakšnih okoliščinah ta izjema izključuje diskrecijsko pravico, ki jo ima UUNT pri odločanju glede upoštevanja ali neupoštevanja druge serije dokazov, ki so bili predloženi v odgovor na trditev prijavitelja znamke, da prva serija dokazov ni zadoščala za dokaz o resni in dejanski uporabi znamke?

53. Pravilo 22 izvaja člen 42 Uredbe št. 207/2009. Obe določbi še zlasti določata postopek, ki ga je treba spoštovati, kadar prijavitelj zaprosi, da stranka, ki ugovarja, dokaže resno in dejansko uporabo svoje znamke. Sklicevanje na „Urad“ iz pravila 22(2) zato pomeni oddelek za ugovore.³¹

54. Člen 42 Uredbe št. 207/2009 določa naslednji postopek. *Inter partes* postopek se začne, potem ko oddelek za ugovore ugotovi, da je ugovor dopusten, in v tem okviru mora stranka, ki ugovarja, na zahtevo prijavitelja predložiti dokaz o dejanski in resni uporabi prejšnje znamke Skupnosti (ali nacionalne znamke)³², na katero se sklicuje v utemeljitvi svojega ugovora, ali navesti, da obstajajo utemeljeni razlogi za neuporabo.³³ Člen 42(2), drugi stavek, določa, da *mora* UUNT ugovor zavrniti, „če ustreznega dokaza ni“.

55. Člen 42(2) je treba razlagati skupaj s praviloma 20 in 22 izvedbene uredbe. Prvo pravilo se nanaša na obravnavanje ugovora, medtem ko se drugo pravilo še posebej nanaša na dokaz o uporabi v okviru takšnega postopka. Obe pravili omogočata dodaten vpogled v ureditev postopka z ugovorom, kadar se zahteva takšen dokaz. UUNT mora v skladu s tema praviloma prijavitelja obvestiti o ugovoru in ga pozvati, naj predoži pripombe v roku, ki ga določi UUNT.³⁴ To je obenem rok, v katerem lahko prijavitelj zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi,³⁵ pri čemer ni nujno, da to zahtevo oblikuje skupaj s pripombami na ugovor.³⁶

28 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točke 42, 43, 47 in 48.

29 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 48.

30 — Dodan je poudarek.

31 — Člen 132(1) Uredbe št. 207/2009 določa: „Oddelek za ugovore je pristojen za odločanje o ugovoru zoper prijave za registracijo blagovne znamke Skupnosti“.

32 — Če temelji ugovor na prejšnji nacionalni znamki, člen 42(3) Uredbe št. 207/2009 določa, da je treba dokaz o „resni in dejanski uporabi v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana“, zamenjati z „uporabo v Skupnosti“ v skladu s členom 42(2) navedene uredbe.

33 — Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009.

34 — Pravilo 20(2) izvedbene uredbe.

35 — Pravilo 22(1) izvedbene uredbe.

36 — Pravilo 22(5) izvedbene uredbe.

56. Na podlagi takšne zahteve mora UUNT pozvati stranko, ki ugovarja, naj dokaz priskrbi v roku, ki ji ga določi.³⁷ Pravilo 22(3) jasno določa, da mora stranka, ki ugovarja, zagotoviti „podatke in dokazila za dokaz o uporabi“. Torej mora stranka, ki ugovarja, priskrbeti podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke in dokaze, ki podpirajo te podatke.³⁸ Ti dokazi so načeloma omejeni na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kakršni so navedeni v pravilu 22(4).³⁹

57. Če „takšen dokaz“ ni predložen v tem roku, pravilo 22(2) določa, da *mora* UUNT ugovor zavrni. Kot sem že navedla,⁴⁰ to potrjuje tudi člen 42(2) Uredbe št. 207/2009.

58. Ne glede na to, ali so dokazi predloženi v določenem roku, pa je jasno, da se lahko postopek z ugovorom nadaljuje po izteku tega roka.

59. Člen 42(1) Uredbe št. 207/2009 torej UUNT nalaga, da mora stranke pri preizkusu ugovora pozvati, kolikorokrat je to potrebno, naj vložijo pripombe v roku, ki ga določi UUNT. To potrjuje tudi pravilo 20(4) izvedbene uredbe, ki določa, da UUNT, če se mu tako zdi potrebno, stranko, ki ugovarja, pozove k „odgovoru“ na prijaviteljeve pripombe.

60. Kadar stranka, ki ugovarja, predloži dokumente, da bi dokazala resno in dejansko uporabo, načeli poštenega postopka in pravice do obrambe zahtevata, da UUNT prijavitelja pozove, da se opredeli do teh dokazov.⁴¹ V nasprotnem primeru bi UUNT lahko zavzel stališče glede dokazov, o katerih se prijavitelj ni mogel izjaviti. To bi bilo v nasprotju s členom 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009. Pravilo 20(2) in (4) prav tako potrjuje, da mora imeti vsaka stranka pravico do odgovora.

61. Menim, da tudi člen 42(1) Uredbe št. 207/2009 nalaga UUNT, da pri spoštovanju pravic obrambe prizna enako pravico do odgovora tudi stranki, ki ugovarja, potem ko se je prijavitelj že opredelil do predloženih dokazov in če je „potrebno“,v okoliščinah primera.

62. V teh okoliščinah postane jasno, da se lahko drugi stavek pravila 22(2) izvedbene uredbe uporabi le v posebnem delu tega postopka in sicer po izteku roka, ki je določen za predložitev dokaza o uporabi na podlagi (prvotnega) poziva Urada, ki sledi prvemu odgovoru prijavitelja na ugovor. Če stranka, ki ugovarja, dokazov v tej zvezi *ne* predloži, *mora* oddelek za ugovore ugovor zavrni. Oddelek za ugovore nima diskrecijske pravice pri odločanju, ali upošteva dokaze, ki bi lahko bili vloženi kasneje (v kakršnihkoli okoliščinah). Če torej stranka, ki ugovarja, pravočasno ne odgovori na (prvotni) poziv glede dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, mora nositi posledice tega.

63. V nasprotju z družbo New Yorker Jeans se ne strinjam, da je tako razloženo pravilo 22(2) izvedbene uredbe dejansko izjema od člena 42(1) Uredbe št. 207/2009 ali pravila 20(4) izvedbene uredbe.⁴² Zadnji navedeni določbi nalagata UUNT, da mora stranki pozvati, naj podata pripombe tako, da lahko uresničujeta svojo pravico do odgovora. Nasprotno se pravilo 22(2) nanaša na posledice, ki jih mora UUNT sprejeti, če v določenem roku ni predložen dokaz o resni in dejanski uporabi.

64. Menim, da pravila 22(2) ni mogoče širše razlagati.

37 — Pravilo 22(2) izvedbene uredbe.

38 — Pravilo 22(3) izvedbene uredbe.

39 — Pravilo 22(4) izvedbene uredbe.

40 — Glej točko 51 zgoraj.

41 — Člen 42(1) Uredbe št. 207/2009.

42 — Prav tako se ne strinjam s stališčem družbe New Yorker Jeans, da pravilo 22(2) pomeni splošno izjemo od člena 74, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem sem lahko zelo kratka: ta določba ne vsebuje drugega stavka in se nanaša na razloge za neveljavnost skupinskih znamk Skupnosti. Zato je neupoštevno za to pritožbo. Če se je namreč družba New Yorker Jeans nameravala sklicevati na člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, je v oporo svojemu stališču navedla premalo trditev.

65. Če je stranka, ki ugovarja, dobroverno predložila verodostojne dokaze, da bi dokazala resno in dejansko uporabo svoje znamke, ni več res, da ta stranka „ni predloži[la] takšnega dokaza“. Izjema od splošnega pravila iz člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 se torej ne uporablja več. Če prijavitelj, ko je pozvan k predložitvi pripomb na predložene dokaze (pravilo 20(2)), oceni, da ti dokazi ne zadoščajo za dokaz o resni in dejanski uporabi in to sporoči stranki, ki ugovarja, je najbolj logičen odziv, da ta stranka skuša predložiti dodatne dokaze. V nasprotnem primeru grozi, da bi se izmenjava pripomb spremenila v golo prepiranje: „Moji prvotni dokazi so bili zadostni!“, „Ne, niso bili!“, „Ja, so bili!“.

66. Če se pravilo 22(2) razlaga širše, potem ni logično, zakaj se ne bi uporabljalo tudi glede drugih rokov, ki jih oddelek za ugovore lahko določi v skladu z navedeno uredbo. To bi pomenilo, da UUNT strank ne more pozvati, naj v skladu s členom 42(1) Uredbe št. 207/2009 predložijo dokaze s pripombami, in da stranke, ki ugovarjajo, ne morejo predložiti nadaljnjih dokazov kot del svojih odgovorov na poziv na podlagi pravila 20(4). Če bi bil izveden ustni postopek, jih oddelek za ugovore prav tako ne bi smel zaslišati in pozvati k predložitvi nadaljnjih dokazov. Oddelek za ugovore torej ne bi imel vseh pooblastil iz pravila 57 izvedbene uredbe.⁴³

67. Prav tako ne bi bilo v skladu z načelom ekonomičnosti postopka in s pojmom vzporednosti, kot ga je Sodišče določilo v sodbi UUNT proti Kaulu⁴⁴, ki odboru za pritožbe omogoča upoštevanje nekaterih vrst dokazov, ki so predloženi po izteku določenega roka, če sicer oddelek za ugovore tega ne bi smel upoštevati. To bi pomenilo, da če bi oddelek za ugovore izključil dokaze, podane v odgovor na navedbe stranke, ki ugovarja, glede njihove nezadostnosti, bi bila stranka, ki ugovarja, prisiljena vložiti pritožbo zoper zavrnitev ugovora zaradi nepredložitve zadostnih dokazov o dejanski in resni uporabi. V pritožbenem postopku bi imel odbor za pritožbe diskrecijsko pravico glede upoštevanja ali neupoštevanja teh dokazov. (V pritožbenih postopkih proti odločbam oddelka za ugovore ima odbor za pritožbe takšno diskrecijsko pravico glede dodatnih ali dopolnilnih dejstev in dokazov.⁴⁵ Pravila 22(2) izvedbene uredbe torej očitno ni mogoče razumeti tako, kot da izključuje to diskrecijsko pravico.) Če se stranka, ki ugovarja, ne bi pritožila, bi morala počakati do registracije znamke in potem začeti postopek za razveljavitev. Zame takšna razlaga ni smiselna.

68. Razlaga pravila 22(2) izvedbene uredbe, ki jo predlagam, UUNT ne preprečuje zavrnitve ugovora zaradi neobstoja dokazov o resni in dejanski uporabi, če stranka, ki ugovarja, predloži dokaze, ki so očitno pomanjkljivi ali neupoštevni ali se nanašajo na neupoštevna dejstva. V takih okoliščinah ima oddelek za ugovore diskrecijsko pravico, da nadaljnjih dokazov ne upošteva. Na drugi strani, če se (na primer) prijavitelj pritoži, da so dokazi očitno pomanjkljivi ali očitno neupoštevni, kadar to očitno niso, Uradu ni treba pozvati stranke, ki ugovarja, k odgovoru na podlagi pravila 20(4). Zgolj predložitev pripomb s strani prijavitelja je torej postopkovno vprašanje. Kot takšno to dejstvo nima zveze s presojo ugovora, vključno s predhodnim vprašanjem glede dokaza o uporabi.

69. Če, kot v tem primeru, prijavitelj navede, da dokazi niso zadostni (ne da bi očitno zatrjeval, da niso upoštevni), bo imel UUNT dober razlog, da stranko, ki ugovarja, pozove, naj odgovori v skladu s členom 42(1) Uredbe št. 207/2009 in pravilom 20(4) izvedbene uredbe. Če mora oddelek za ugovore navesti razloge za svojo odločitev, kot zahteva člen 75 Uredbe št. 207/2009, mora preizkusiti tudi trditve prijavitelja glede zatrjevane nezadostnosti predloženih dokazov in presoditi o teh dokazih. V večini primerov bo torej UUNT moral zaslišati stranko, ki ugovarja, preden bo sprejel to odločitev.

70. Na tej stopnji ima UUNT diskrecijsko pravico glede upoštevanja ali neupoštevanja predloženih dokazov, na primer v podkrepitev trditvam, da prvotni dokazi niso bili zadostni ali da le dopolnjujejo obstoječe dokaze in podpirajo že dokazana dejstva v prvotnih stališčih stranke, ki ugovarja.

43 — Pravilo 57 izvedbene uredbe določa pravila glede upoštevanja dokazov, ki so UUNT predloženi med ustnim postopkom.

44 — Glej točki 48 in 49 zgoraj.

45 — Glej pravilo 50(1), tretji pododstavek, izvedbene uredbe. Glej tudi točke od 62 do 66 sklepnih predlogov v združenih zadevah C-120/12 P, C-121/12 P in C-122/12 P, ki jih bom ravno tako predstavila danes.

71. Na podlagi tega ugotavljam, da je Splošno sodišče pravilno sprejelo, da lahko oddelek za ugovore upošteva dodatne dokaze o resni in dejanski uporabi, ki so predloženi po izteku roka, ki ga je določil ta oddelek.

Izvajanje diskrecijske pravice glede upoštevanja druge serije dokazov, ki so bili predloženi po izteku roka, ki ga je UUNT določil v postopku z ugovorom

72. Diskrecijska pravica pri odločanju glede upoštevanja ali neupoštevanja druge serije dokazov, predloženih po izteku roka, ki ga je UUNT določil v postopku z ugovorom, je široka, vendar ni niti neomejena niti izvzeta iz pravne presoje. Kakšno je stališče glede dokazov, ki so predloženi „pozneje“ v smislu, da bi lahko bili, čeprav niso bili, predloženi že prej?

73. Sodišče je v sodbi UUNT proti Kaulu pojasnilo, da je diskrecijska pravica: „tako upoštevanje s strani UUNT, kadar odloča v okviru postopka z ugovorom, je lahko zlasti upravičeno takrat, kadar meni, da po eni strani prepozno predloženi dokazi lahko zelo vplivajo na izid pri njemu vloženega ugovora, in po drugi strani, kadar faza postopka, v kateri je prišlo do te prepozne predložitve, in njegove okoliščine ne nasprotujejo upoštevanju teh dejstev in dokazov“. ⁴⁶ UUNT mora navesti razloge za svojo odločitev glede upoštevanja ali neupoštevanja takšnih dejstev in dokazov ne glede na to, kako uporabi to diskrecijsko pravico. ⁴⁷

74. Družba New Yorker Jeans se torej moti pri zatrjevanju, da bo stroga razlaga pravila 22(2) izvedbene uredbe pomenila, da bo moral, če prijavitelj znamke vloži zgolj pripombe glede pomanjkljivosti prvotno predloženih dokazov, oddelek za ugovore vedno upoštevati dokaze, ki so predloženi po izteku prvotnega roka.

75. Če se oddelek za ugovore odloči uporabiti diskrecijsko pravico glede upoštevanja dejstev in dokazov, ki so mu predloženi po izteku prvotno določenega roka, mora svojo odločitev obrazložiti glede (i) tega, ali so predložena dejstva in dokazi *prima facie* upoštevni za odločitev UUNT o ugovoru, (ii) faze postopka, v kateri so bili dokazi predloženi, (iii) okoliščine, v katerih so bili ti dokazi predloženi ⁴⁸, in (iv) (po mojem mnenju) zakaj je glede na (i) in (iii) UUNT menil, da je ustrezno upoštevati te dokaze.

76. Menim, da je Splošno sodišče v tem primeru pravilno ugotovilo, da UUNT ni zlorabil svoje diskrecijske pravice.

77. Kot razumem točke od 30 do 36 izpodbijane sodbe, Splošno sodišče v svoji analizi ni razlikovalo med obstojem diskrecijske pravice in med njenim izvajanjem. V točki 34 je povzelo navodila za izvajanje diskrecijske pravice, ki jih je Sodišče določilo v sodbi UUNT proti Kaulu. Vendar to, da je Splošno sodišče tako razdelalo svojo obrazložitev, ne pomeni, da je njegova obrazložitev napačna.

78. Postopki z ugovorom so namenjeni razrešitvi sporov pred registracijo nove znamke Skupnosti. Pri predhodnem odločanju, ali je stranka, ki ugovarja, uporabljala znamko, na katero se sklicuje, mora UUNT (in še posebej oddelek za ugovore) upoštevati vsa razpoložljiva dejstva in dokaze, da lahko odloči, ali je bila prejšnja znamka resno in dejansko uporabljena. Dodatni dokazi, ki so namenjeni dopolnitvi že predloženih dokazov, se mi zdijo zelo pomembni za izid postopka in omogočajo, da UUNT opravi popolno presojo ugovora. Glede upoštevnosti je Splošno sodišče sprejelo, da lahko

46 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 44.

47 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 43.

48 — Sodba UUNT proti Kaulu, navedena v opombi 3 zgoraj, točka 44.

oddelek za ugovore upošteva „dodatne dokaze, ki so zgolj dodani v roku predloženim dokazom [...], kadar prvotni dokazi niso neupoštevni, vendar je druga stranka ugovarjala, da so pomanjkljivi“.⁴⁹ V tem primeru druga serija dokazov „ni bila prvotni in edini dokaz o uporabi, ampak je bolj pomenila dokaz, ki je bil dodan upoštevnim dokazom, ki so bili vloženi v roku“.⁵⁰

79. Še več, to, da lahko oddelek za ugovore upošteva takšne dokaze v zgodnji fazi postopka z ugovorom, in to, da so dokazi vloženi v odgovor na pripombe prijavitelja glede utemeljitve, omogoča UUNT, da se opre na dokaze. Glede tega je Splošno sodišče upoštevalo tudi učinkovitost postopka z ugovorom pred UUNT tako, kot je Sodišče določilo v točki 44 sodbe UUNT proti Kaulu. Zato se je Splošno sodišče oprlo na neizpodbijano dejstvo, da je UUNT, sledeč prijaviteljevim pripombam glede pomanjkljivosti predloženih dokazov, dal stranki, ki ugovarja, z dopisom z dne 14. novembra 2006 možnost vložiti pripomb. Stranka, ki ugovarja, je poleg pripomb predložila tudi dokaze. Tako pripombe kot dokazi so bili predloženi v določenem roku.

80. Kot poudarjata družba New Yorker Jeans in UUNT, stranka, ki ugovarja, ne more uporabiti druge izmenjave pripomb za predložitev dokazov, ki jih ni predložila, ko je bila prvič pozvana, naj dokaže resno in dejansko uporabo. Če bi potrebovala več časa za pridobitev, zbiranje ali drugačno pripravo dokazov, bi lahko pred iztekom prvotnega roka, ki ga je določil UUNT, zaprosila za njegovo podaljšanje.⁵¹ Če stranka, ki ugovarja, tega ni pravočasno storila, svoje napake glede spoštovanja določenega roka ne more popraviti tako, da dokaze predloži kasneje. Vendar je Splošno sodišče to upoštevalo, ko je v točki 31 izpodbijane sodbe izrecno ugotovilo, da „intervenient ni zlorabil rokov tako, da bi uporabil dobro znano taktiko zamujanja ali da bi bil očitno malomaren“. Nato je v točki 33 navedlo, da „je dejstvo, da so bili ti dokazi upoštevani, omogočilo oddelku za ugovore in potem odboru za pritožbe odločitev o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke na podlagi vseh upoštevni dejstev in dokazov“, kar ustreza načinu presoje resne in dejanske uporabe, kot ga je opredelilo Sodišče.⁵²

81. Glede na vse navedeno menim, da Splošno sodišče ni storilo napake, ko je potrdilo odločbo odbora za pritožbe, da je oddelek za ugovore pravilno upošteval dokaze, ki so bili predloženi z dopisom z dne 15. januarja 2007 (druga serija dokazov).

Stroški

82. V skladu s členom 138(1) Poslovnika, ki se v skladu s členom 184(1) tega poslovnika uporablja za postopek s pritožbo, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če jih je stranka, ki je uspela, priglasila v vlogi. V tem primeru je UUNT priglasil stroške.

Predlog

83. Menim, da je Splošno sodišče pravilno ravnalo, in predlagam Sodišču, naj:

- pritožbo v celoti zavrne in
- družbi New Yorker Jeans naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil UUNT.

49 — Točka 31 izpodbijane sodbe.

50 — Točka 33 izpodbijane sodbe.

51 — Pravilo 71(1), drugi stavek, izvedbene uredbe določa, da „[u]rad lahko, če je to v danih okoliščinah primerno, odobri podaljšanje določenega roka, če takšno podaljšanje zahteva zadevna stranka, zahteva pa je oddana pred pretekom prvotnega roka“.

52 — Glej sodbo z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, ZOdl., str. I-2439, točka 38).