



## Zbirka odločb sodne prakse

**Zadeva C-621/11 P**

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG  
proti**

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**

„Pritožba — Zahteva za registracijo besedne znamke Skupnosti FISHBONE — Postopek z ugovorom — Prejšnja nacionalna figurativna znamka FISHBONE BEACHWEAR — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Upoštevanje dodatnih dokazov, ki niso bili predloženi v zahtevanem roku — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člena 42(2) in (3) ter 76(2) — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravilo 22(2)“

Povzetek – Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 18. julija 2013

*Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Dejstva in dokazi, ki niso predloženi v utemeljitev ugovora v za to določenem roku — Upoštevanje — Diskrecijska pravica odbora za pritožbe*

*(Uredba Sveta št. 207/2009, člena 42(2) in 76(2); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 22(2))*

Iz besedila člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti izhaja, da je praviloma, in če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov strank mogoča tudi po izteku rokov, določenih za tako predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009, in da nič ne prepoveduje Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), da bi upošteval tako prepozno navedene oziroma predložene dejstva in dokaze. Ta določba z natančno opredelitvijo, da se slednji „lahko“ v takem primeru odloči, da ne bo upošteval takih dokazov, Urad namreč daje široko diskrecijsko pravico, pri čemer mora na tej točki obrazložiti svojo odločitev, ali jih bo upošteval.

Podrobneje, glede predložitve dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v okviru postopkov z ugovorom je treba navesti, da člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 določa, da imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, če tako zahteva avtor zahteve za registracijo, priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi, če pa ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne, saj navedena uredba ne vsebuje določbe, ki bi natančno določala rok, v katerem je treba predložiti takšne dokaze. Nasprotno pa pravilo 22(2) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti glede tega določa, da Urad, če je vložen tak predlog, imetnika prejšnje znamke pozove, naj v roku, ki ga določi, priskrbi dokaz o uporabi znamke ali dokaže, da obstajajo ustrezni razlogi za njeno neuporabo.

Če so bili tako dokazi, ki so upoštevní za namene dokazovanja resne in dejanske uporabe zadevne znamke predloženi v roku, ki ga je Urad določil na podlagi pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95, je predložitev dodatnih dokazov glede takšne uporabe mogoča tudi po izteku navedenega roka. V takšnem primeru Uradu nič ne prepoveduje, da upošteva prepozno vložene dokaze na podlagi diskrecijske pravice, ki mu jo daje člen 76(2) Uredbe št. 207/2009.

Glede izvajanja te diskrecijske pravice Urada za namene morebitnega upoštevanja prepozno predloženih dokazov je treba spomniti, da je Sodišče že razsodilo, da je to upoštevanje s strani Urada, kadar odloča v okviru postopka z ugovorom, 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, kadar faza postopka, v kateri je prišlo do te prepozne predložitve, in njegove okoliščine ne nasprotujejo upoštevanju teh dejstev in dokazov.

(Glej točke od 21 do 25, 30 in 33.)