



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 19. septembra 2012\*

„Znamka Skupnosti — Figurativna znamka Skupnosti VR — Neobstoj zahteve za podaljšanje znamke — Izbris znamke ob poteku registracije — Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje — Člen 81 Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-267/11,

**Video Research USA, Inc.** s sedežem v New Yorku, New York (Združene države), ki jo zastopa B. Brandreth, barrister,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. marca 2011 (zadeva R 1187/2010-2) v zvezi z zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi O. Czúcz (poročevalec), predsednik, I. Labucka, sodnica, in D. Gratsias, sodnik,

sodna tajnica: S. Spyropoulos, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. maja 2011,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. avgusta 2011,

na podlagi obravnave z dne 6. marca 2012,

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: angleščina.

## Sodbo

### Pravni okvir

- 1 Člen 47 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (postal člen 47 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), določa:

„Podaljšanje

1. Registracija znamke Skupnosti se podaljša na zahtevo imetnika znamke ali katere koli osebe, ki jo imetnik izrecno pooblasti, pod pogojem, da so pristojbine plačane.

2. [UUNT] obvesti imetnika znamke Skupnosti [...] o poteku trajanja registracije v ustreznem roku pred potekom. [...]

3. Zahtevo za podaljšanje je treba oddati v roku šestih mesecev, ki se izteče na zadnji dan meseca, v katerem varstvo preneha. Tudi pristojbine se plačajo v tem roku. Če do tega ne pride, se zahteva lahko vloži in pristojbina plača v nadaljnjih šestih mesecih po datumu iz prvega stavka, pod pogojem, da se v tem nadaljnjem obdobju plača dodatna pristojbina.

[...]“

- 2 Pravilo 30(5) in (6) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena, določa:

„5. Če zahteva za podaljšanje ni vložena ali je vložena po izteku roka, predvidenega v tretjem stavku člena 47(3) uredbe, [...] [UUNT] odloči, da je registracija prenehala, ter o tem obvesti imetnika znamke Skupnosti [...].

6. Če odločitev, sprejeta v skladu z odstavkom 5, postane dokončna, [UUNT] izbriše znamko iz registra. Izbris začne veljati od dne, ki sledi dnevu, na katerega je prenehala obstoječa registracija.“

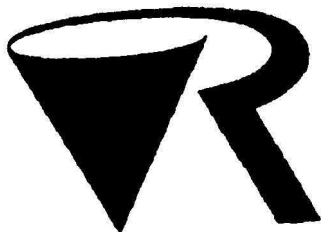
- 3 Člen 81 Uredbe št. 207/2009 določa:

„Vrnitev v prejšnje stanje

1. Prijavitelj ali imetnik blagovne znamke Skupnosti ali katera koli druga stranka v postopku pred [UUNT], ki kljub skrbnemu ravnanju, ki so ga zahtevale okoliščine, ni mogla upoštevati časovnega roka, na podlagi zahteve ponovno pridobi pravice, če to neupoštevanje na podlagi določb te uredbe neposredno povzroči izgubo katere koli pravice ali pravnega sredstva.“

## Dejansko stanje

- 4 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) je 12. januarja 2000 na podlagi prijave, ki jo je 26. avgusta 1998 vložila tožeča stranka, družba Video Research USA, Inc., kot znamko Skupnosti registriral ta figurativni znak:



- 5 UUNT je 28. januarja 2008 v skladu s členom 47(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 47(2) Uredbe št. 207/2009) in pravilom 29 Uredbe št. 2868/95 uradno obvestil pisarno B., ki je zastopnik tožeče stranke pred UUNT (v nadaljevanju: pisarna B.), da se obdobje varstva znamke konča 26. avgusta 2008 in da je treba zahtevo za podaljšanje vložiti do 1. septembra 2008. UUNT je poleg tega poudaril, da če se plača dodatna pristojbina za zapoznelo plačilo pristojbine za podaljšanje, se rok podaljša do 2. marca 2009.
- 6 Tožeča stranka kljub temu ni podaljšala registracije.
- 7 UUNT je zato 1. aprila 2009 zastopnika tožeče stranke uradno obvestil o poteku veljavnosti znamke Skupnosti in poznejšem izbrisu te znamke. Izbris je začel veljati 26. avgusta 2008.
- 8 Tožeča stranka je 2. junija 2009 vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje v smislu člena 81 Uredbe št. 207/2009, v kateri je pojasnila, zakaj domnevno ni mogla spoštovati roka za podaljšanje registracije. Tožeča stranka je v utemeljitev svoje zahteve predložila potrjeno pisno izjavo J. W., partnerja v pisarni B., z dne 2. junija 2009.
- 9 V skladu s to izjavo uporablja pisarna B. računalniški sistem upravljanja datotek in podaljšanj, imenovan „Inprotech“, ki je 1. aprila, 1. junija in 1. julija 2008 ustvaril in poslal opozorila za podaljšanje ameriškemu pooblaščenцу tožeče stranke. Pisarna B. je nato 18. avgusta 2008 prejela navodila za podaljšanje registracije. Vendar zaradi izjemne človeške napake upravitelj podaljšanja tega navodila ni poslal uslužbencu za podaljšanja, da bi navodilo o podaljšanju izvršil. Poleg tega sistem „Inprotech“ zaradi svoje pomanjkljivosti tri, štiri in pet mesecev po roku za podaljšanje ni ustvaril opozoril za podaljšanje. Navedena registracija tako ni bila podaljšana iz dveh ločenih razlogov, ki sta neobrazložljiva človeška napaka in napaka v računalniškem programu.
- 10 Oddelek UUNT „Znamke in register“ je z odločbo z dne 26. aprila 2010 zavrnil zahtevo tožeče stranke za vrnitev v prejšnje stanje in potrdil izbris registracije znamke Skupnosti.
- 11 Tožeča stranka je pri UUNT 25. junija 2010 vložila pritožbo na podlagi členov 58 in 64 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka „Znamke in register“.
- 12 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 8. marca 2011 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. Prvič, ta odbor je v bistvu menil, da je treba člen 81(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati ozko, ker je spoštovanje roka vprašanje javnega reda. Drugič, menil je, da ko se stranka odloči najeti pooblaščenega zastopnika, se zahtevana dolžnost skrbnega ravnanja razširi na tega pooblaščenega zastopnika, ki je ustrezno usposobljen. Tretjič, okoliščin, na katere se sklicuje tožeča stranka, ni mogoče šteti za neobičajne in neizogibne. Najprej, upravitelj podaljšanj iz pisarne B je pozabil dati potrebna navodila svojemu osebju. Nato, ameriški zastopnik tožeče stranke se je odzval šele osem

mesecev pozneje, 13. aprila 2009, ko je na spletni strani UUNT odkril, da registracija ni bila podaljšana. Dalje, pisarna B. je uporabljala samo en sistem, v tem primeru „Inprotech“. In nazadnje, pisarna B. ni upoštevala dopisa UUNT z dne 28. januarja 2008, v katerem sta bila zanj določena dva skrajna roka za vložitev zahteve in plačilo pristojbin. Četrtrič, tožeča stranka ni dokazala, da je poskrbela za „skrbno ravnanje, ki so ga zahtevale okoliščine“.

### **Postopek in predlogi strank**

- 13 Tožeča stranka v tožbi Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - zadevo vrne v odločanje UUNT s priporočilom, naj odredi vrnitev v prejšnje stanje;
  - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 14 Na obravnavi je tožeča stranka izjavila, da umika drugi tožbeni predlog.
- 15 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- zavrne tožbo;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravo**

- 16 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 81 Uredbe št. 207/2009 in napako pri presoji dejanskega stanja.
- 17 Navaja, da je odbor za pritožbe pri presoji skrbnega ravnanja, ki se zahteva od imetnika znamke oziroma njegovih zastopnikov, uporabil napačna in prestroga pravna merila. Tožeča stranka odboru za pritožbe očita tudi, da je nepravilno ugotovil dejansko stanje.
- 18 Iz člena 81 Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je vrnitev v prejšnje stanje odvisna od dveh pogojev, in sicer od tega, da stranka deluje z vso skrbnostjo, ki jo zahtevajo okoliščine, in tega, da strankino neupoštevanje neposredno povzroči izgubo katere koli pravice ali pravnega sredstva (sklep Splošnega sodišča z dne 6. septembra 2006 v zadevi Hensotherm proti UUNT – Hensel (HENSOTHERM), T-366/04, neobjavljena v ZOdl., točka 48, in sodba Splošnega sodišča z dne 20. aprila 2010 v zadevi Rodd & Gunn Australia proti UUNT (Podoba psa), T-187/08, neobjavljena v ZOdl., točka 28).
- 19 Iz te določbe je tudi razvidno, da ima imetnik znamke najprej dolžnost skrbnega ravnanja. Če imetnik prenese administrativne naloge v zvezi s podaljšanjem znamke, mora preveriti, ali ima izbrana oseba potrebna zagotovila, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da bo dobro izvajala navedene naloge. Poleg tega dolžnost skrbnega ravnanja zaradi prenosa teh nalog velja za izbrano osebo tako, kot velja za imetnika. Ker ta oseba deluje v imenu in za račun imetnika, je treba njena ravnanja obravnavati kot ravnanja imetnika (sodbi Splošnega sodišča z dne 13. maja 2009 v zadevi Aurelia Finance proti UUNT (AURELIA), T-136/08, ZOdl., str. II-1361, točki 14 in 15, ter zgoraj navedena sodba Podoba psa, točka 29).

- 20 Poleg tega se v skladu s sodno prakso z izrazom „skrbno ravnanje, ki so ga zahtevale okoliščine“, ki je naveden v členu 81(1) Uredbe št. 207/2009, zahteva vzpostavitev kontrolnega sistema in sistema notranjega nadzora rokov, ki na splošno izključuje njihovo nenamerno neupoštevanje, kot ga določajo smernice UUNT. Iz tega sledi, da se lahko le zaradi izjemnih dogodkov oziroma dogodkov, ki so nepredvidljivi glede na izkušnje, vzpostavi prejšnje stanje (zgoraj navedena sodba AURELIA, točka 26).
- 21 V obravnavanem primeru je tožeča stranka, imetnica znamke, upravljanje zadevne znamke zaupala ameriškemu zastopniku, ki je administrativne naloge v zvezi s podaljšanjem znamke prenesel na pisarno B. V teh okoliščinah je za tožečo stranko, njenega ameriškega zastopnika in pisarno B. veljala dolžnost skrbnega ravnanja, podrobneje opredeljena v sodni praksi, navedeni v točkah od 18 do 20 zgoraj.
- 22 Odbor za pritožbe je navedel več okoliščin, zaradi katerih znamka ni bila podaljšana. Najprej je treba preučiti, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da pisarna B. ni izpolnila dolžnosti skrbnega ravnanja.
- 23 Prvič, treba je preučiti človeško napako, ki jo je storil upravitelj podaljšanj iz pisarne B., ker je uslužbencu za podaljšanja, potem ko je od ameriškega zastopnika prejel zahtevo za podaljšanje, pozabil dati navodilo.
- 24 V zvezi s tem je treba navesti, da je Splošno sodišče že razsodilo, da človeških napak, storjenih pri tehničnem upravljanju podaljšanj, ni mogoče šteti za izredne dogodke oziroma dogodke, ki so glede na izkušnje nepredvidljivi (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo AURELIA, točka 28). Zato je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da napaka, ki jo je storil upravitelj podaljšanj iz pisarne B., pomeni neizpolnitev dolžnosti skrbnega ravnanja te pisarne.
- 25 Drugič, treba je preučiti, zakaj upravitelju podaljšanj niso bila poslana samodejna elektronska sporočila tri, štiri in pet mesecev po roku, s čimer se je izkazala pomanjkljivost sistema „Inprotech“.
- 26 V zvezi s tem je Splošno sodišče že razsodilo, da ko je podaljšanje znamk zaupano specializirani družbi, ki uporablja računalniško voden sistem za opozarjanje glede rokov, bi bilo za skrbno ravnanje, ki ga zahtevajo okoliščine, potrebno zlasti, da bi ta sistem omogočal zaznavanje in odpravo vsake napake, ki je predvidljiva pri delovanju računalniško vodenega sistema (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo AURELIA, točka 27). „Okvara“ ali izguba podatkov, na katero se sklicuje tožeča stranka, pa je predvidljiva napaka in nevarnost za tako napako je povezana z vsakim računalniško vodenim sistemom. Zato okoliščina, da pomanjkljivost računalniško vodenega sistema ni bila odpravljena na primer z vzporednim sistemom za opozarjanje ali z rednimi pregledi, prav tako pomeni, da pisarna B. ni izpolnila dolžnosti skrbnega ravnanja.
- 27 Trditev tožeče stranke o drugih pomanjkljivostih programske opreme, ki jo je razvila družba C., ni upoštevana. Pomembno je to, da računalniški sistem, ki ga uporablja pisarna B., ne omogoča zaznavanja in odprave vsake predvidljive napake pri njegovem delovanju, zaradi česar navedena pisarna ni izpolnila dolžnosti skrbnega ravnanja.
- 28 Tretjič, tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji dejanskega stanja, ker je v točki 26 izpodbijane odločbe ugotovil, da zastopnik tožeče stranke, pisarna B., „ni upošteval dopisa [UUNT] z dne 28. januarja 2008, v katerem sta bila zanj določena dva skrajna roka za vložitev zahteve in plačilo pristojbin“, in da „[č]e bi bila ta pomembna skrajna roka vnesena v računalniški sistem zastopnika, [...] bi bila opustitev upravitelja podaljšanj ugotovljena tudi v primeru pomanjkljivo delujočega računalniškega sistema podaljšanj“.
- 29 Tudi če bi se domnevalo, da je ta trditev tožeče stranke upoštevana z vidika presoje odgovornosti njenega zastopnika, pisarne B., je treba ugotoviti, da je tožeča stranka v odgovoru na pisno vprašanje Splošnega sodišča pojasnila, da so bila samodejna opozorila za podaljšanje iz sistema „Inprotech“

ustvarjena na podlagi podatkov, vnesenih 29. februarja 2000 ob registraciji zadevne znamke. Poleg tega v dokumentu „Renewals department procedures“ (postopki službe za podaljšanje), v katerem so pojasnjeni postopki v pisarni B., ni predviden nikakršen vnos podatkov po prejemu obvestila UUNT, poslanega na podlagi člena 47(2) Uredbe št. 207/2009 in pravila 29 Uredbe št. 2868/95.

- 30 Tožeča stranka torej ni predložila nobenega dokaza, s katerim bi bilo mogoče izpodbiti veljavnost trditve iz točke 26 izpodbijane odločbe, tako da je treba to trditev zavrniti.
- 31 Četrtrič, tožeča stranka je na obravnavi navedla, da ni mogla razumno pričakovati, da bo v postopku podaljšanja znamke izkušeni zaposleni storil napako in da se bo hkrati računalniški sistem izkazal za pomanjkljiv. Zato naj bi šlo za nepredvidljiv sestavljen dogodek.
- 32 V zvezi s tem je treba navesti, da je v obravnavanem primeru človeška napaka lahko vplivala na nepodaljšanje znamke, ker se je pomanjkljivost sistema „Inprotech“ izkazala po tem, ko so bila 1. aprila, 1. junija in 1. julija 2008 poslana opozorila, na katera se je ameriški zastopnik tožeče stranke odzval tako, da je dal navodilo za podaljšanje. Navedena človeška napaka ni nastala v okviru mehanizma nadzora ali pregleda računalniško vodenega sistema tožeče stranke, vzpostavljenega z namenom, da se zaznajo računalniške pomanjkljivosti ali izgube podatkov in se odpravijo. Vendar lahko že dejstvo, da tožeča stranka nima takšnega mehanizma, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 26, pomeni neizpolnitev dolžnosti skrbnega ravnanja imetnika znamke ali njegovega zastopnika, kadar je posledica takega dejstva dokončen izbris znamke.
- 33 Potrditi je torej treba ugotovitev odbora za pritožbe, da tožeča stranka ni dokazala, da je pisarna B. poskrbela za „skrbno ravnanje, ki so ga zahtevale okoliščine“, kakršno se zahteva s členom 81(1) Uredbe št. 207/2009 za vzpostavitev prejšnjega stanja.
- 34 Te ugotovitve ni mogoče izpodbiti z drugimi trditvami tožeče stranke.
- 35 Prvič, glede uporabe v izpodbijani odločbi terminov iz sodne prakse Sodišča o primerih višje sile, je treba ugotoviti, kakor je razvidno iz preudarkov iz točk od 23 do 26 zgoraj, da je odbor za pritožbe pravno zadostno dokazal, da pisarna B. ni izpolnila skrbnosti, ki se od nje zahteva. Trditve, s katerimi tožeča stranka izpodbija abstraktne razlagalne dele iz obrazložitve odbora za pritožbe, so torej brez učinka. Odbor za pritožbe je vsekakor pravilno ugotovil, da je treba pogoje za uporabo člena 81(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati ozko. Spoštovanje rokov je namreč vprašanje javnega reda in z vrnitvijo registracije znamke v prejšnje stanje po njenem izbrisu se lahko škoduje pravni varnosti.
- 36 Drugič, tožeča stranka zatrjuje, da se je z odločbo oddelka „Znamke in register“ od poklicnega zastopnika nezakonito zahtevala višja stopnja skrbnosti, kot se na splošno zahteva od stranke.
- 37 Glede tega je treba spomniti, da je v skladu s členom 65(1) Uredbe št. 207/2009 predmet tožbe, vložene pri Splošnem sodišču, odločanje o odločbah odbora za pritožbe. Iz izpodbijane odločbe pa ni razvidno, da je odbor za pritožbe sledil pristopu iz odločbe oddelka „Znamke in register“. V točki 15 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe v bistvu navedel, da „[k]o se stranka [...] odloči najeti pooblaščenega zastopnika, se zahtevana dolžnost skrbnega ravnanja [...] razširi na tega zastopnika, ki je ustrezno usposobljen“, in torej ni razlikoval med stopnjo skrbnosti, ki se zahteva od imetnika znamke, in tisto, ki se zahteva od njenega zastopnika. Ker je odbor za pritožbe vsekakor pravno zadostno dokazal, da pisarna B. ni ravnala z zahtevano skrbnostjo, je treba to trditev tožeče stranke zavrniti kot neučinkovito (glej tudi točko 35 zgoraj).
- 38 Tretjič, tožeča stranka izpodbija trditev iz točke 24 izpodbijane odločbe, da bi njen ameriški zastopnik, ker ni bilo podaljšanja, „moral ukrepati prej“ kot 13. aprila 2009. Navaja, da je s tem, da je izbrala pisarno s slovesom in z izkušnjami, ki zaposluje odvetnike, specializirane za pravo znamk, in s tem, da je upravitelju podaljšanja iz te pisarne poslala zahtevo za podaljšanje, izkazala zahtevano skrbnost.

- 39 Glede tega zadošča poudariti, da je izpodbijana odločba v bistvu utemeljena z neizpolnitvijo skrbnosti pisarne B., kakor je to razvidno iz točke 29 izpodbijane odločbe. Seveda bi se z novo zahtevo za podaljšanje ali opozorilom tožeče stranke ali njenega ameriškega zastopnika, pravočasno poslanim pisarni B., lahko popravile napake, ki jih je storila pisarna B., in tako preprečil dokončen izbris znamke.
- 40 Vendar je treba spomniti, da je treba v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 19 zgoraj, dejanja zastopnikov imetnika znamke, ki delujejo v imenu in za račun imetnika, šteti za dejanja imetnika. Enako in po analogiji, kakor je Splošno sodišče že ugotovilo na področju odpusta carinskih dajatev, je treba neprevidnost zastopnika upoštevati enako kot neprevidnost zadevne stranke (sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2006 v zadevi Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods proti Komisiji, T-382/04, neobjavljena v ZOdl., točka 94). Posledično tožeča stranka, njen ameriški zastopnik in pisarna B., ki zastopa tožečo stranko pred UUNT, z vidika postopka pred UUNT nastopajo kot en subjekt in se z vidika navedenega postopka šteje, da je neizpolnitev dolžnosti skrbnega ravnanja zastopnikov neizpolnitev skrbnega ravnanja imetnika. Zato je vprašanje, ali sta tožeča stranka ali njen ameriški zastopnik izkazala zadostno stopnjo skrbnosti, upoštevno le z vidika njunih pogodbenih razmerij s pisarno B. in ugotavljanja odgovornosti za škodo, ki je morebiti nastala tožeči stranki, ne vpliva pa na njen pravni položaj v zvezi z UUNT.
- 41 Ker je bilo torej ugotovljeno, da je neskrbno ravnanje pisarne B. neposreden vzrok za nepodaljšanje, vprašanje, ali sta tožeča stranka ali njen ameriški zastopnik izkazala vso zahtevano skrbnost, da bi popravila napake pisarne B., ni upoštevno z vidika zakonitosti izpodbijane odločbe, tako da je treba trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v zvezi s tem, zavrniti kot neutemeljene.
- 42 Odbor za pritožbe je pravilno menil, da ni bilo treba odrediti vrnitve v prejšnje stanje, zato je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti in s tem tudi njeno tožbo v celoti.

### **Stroški**

- 43 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov, ki jih je ta priglasil.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Družbi Video Research USA, Inc. se naloži plačilo stroškov.**

Czúcz

Labucka

Gratsias

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 19. septembra 2012.

Podpisi