



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 25. junija 2015 *

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti LUCEA LED — Prejšnja besedna znamka Skupnosti LUCEO — Neobstoj prejšnje znamke — Zahteva za priznanje prednostne pravice — Datum prednosti, vpisan v register — Dokumenti o prednostni pravici — Preizkus po uradni dolžnosti — Pravica do izjave“

V zadevi T-186/12,

Copernicus-Trademarks Ltd s sedežem v Borehamwoodu (Združeno kraljestvo), ki ji je bilo dovoljeno, da vstopi v postopek namesto družbe Verus EOOD, in ki jo je sprva zastopal S. Vykydal in nato F. Henkel, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Maquet SAS s sedežem v Ardonu (Francija), ki jo zastopa N. Hebeis, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 13. februarja 2012 (zadeva R 67/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Capella EOOD in Maquet SAS,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi G. Berardis, predsednik, O. Czúcz (poročevalec) in A. Popescu, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

ker stranki v roku enega meseca po tem, ko sta bili obveščeni o koncu pisnega postopka, nista vložili predloga za razpis obravnave, je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in člena 135a Poslovnika Splošnega sodišča zato odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

Dejansko stanje in izpodbijana odločba

- 1 Intervenientka, družba Maquet SAS, je 29. julija 2009 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak LUCEA LED.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 10 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu „kirurške svetilke“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena 17. avgusta 2009 v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 31/2009.
- 5 Družba Capella EOOD je 12. novembra 2009 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, navedene zgoraj v točki 3.
- 6 Ugovor je temeljil na zahtevi za registracijo št. 8554974 besedne znamke Skupnosti LUCEO z dne 16. septembra 2009, ki se je nanašala zlasti na proizvode iz razreda 10, ki so ustrezali opisu „kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in instrumenti, umetni udi, oči in zobje; ortopedski izdelki; kirurški material za šivanje“, in poleg njega je bila vložena zahteva za priznanje prednostne pravice na podlagi prijave znamke št. 1533/2009, vložene pri Österreichisches Patentamt (avstrijski patentni urad) 16. marca 2009 za enake proizvode.
- 7 Razlog, na katerega se je sklicevala v utemeljitev ugovora, je bil tisti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 8 Preizkuševalec je z dopisom z dne 21. decembra 2009 z naslovom „Poziv k predložitvi dokumentov o prednostni pravici v skladu s členom 30 Uredbe [št. 207/2009] in pravilom 6 Uredbe [Komisije (ES) št. 2868/95]“ z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) pozval družbo Capella, naj pred vključno z 22. februarjem 2010 predloži „natančne kopije prijave“ avstrijske znamke, ter pojasnil, da bo izgubila prednostno pravico, če se na ta poziv ne bo odzvala.
- 9 Družba Capella je v dopisu z dne 22. februarja 2010 predložila kopijo zahteve za registracijo avstrijske znamke.
- 10 Preizkuševalec je 26. oktobra 2010 registriral znamko, na kateri je temeljil ugovor. Sprejel je prednostno pravico, ki jo je za to znamko zahtevala družba Capella, in vpisal v register 16. marec 2009 kot datum prednosti.
- 11 Oddelek za ugovore je 8. novembra 2010 v celoti ugodil ugovoru, intervenientki pa naložil plačilo stroškov. Oddelek za ugovore je menil, da je znamka, na kateri je temeljil ugovor, prejšnja glede na prijavljeno znamko in da med njima obstaja verjetnost zmede.
- 12 Intervenientka je na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 4. januarja 2011 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. Vlogo, v kateri je pojasnila pritožbene razloge, je predložila 7. marca 2011.
- 13 Družba Capella je 16. avgusta 2011 vložila stališča.

- 14 Intervenientka je 12. oktobra 2011 predložila sodbo Landgericht Mannheim (deželno sodišče v Mannheimu, Nemčija) z dne 23. septembra 2011, 7 O 186/11, s katero je bilo družbi Capella naloženo, naj intervenientki plača 1 780,20 EUR odškodnine, ker je vložila neutemeljen predlog za prenehanje uporabe in vzdržanje od nadaljnje uporabe na podlagi znamke, na kateri je temeljil ugovor. Landgericht Mannheim je v tej sodbi odločilo, da je družba Cappella zlorabila svoje pravice. V zvezi s tem je med drugim navedlo, da je bil edini namen registracije znamke, na kateri je temeljil ugovor, vložiti predloga za prenehanje uporabe in vzdržanje od nadaljnje uporabe ter da se je registracijo avstrijske znamke, na kateri je temeljila zahteva za priznanje prednostne pravice, zahtevalo večkrat, ne da bi bila plačana pristojbina. Intervenientka je 19. oktobra 2011 predložila angleški prevod navedene sodbe.
- 15 Tajništvo odbora za pritožbe je 25. novembra 2011 družbo Capella pozvalo, naj predloži stališča glede te sodbe.
- 16 Družba Capella je 6. decembra 2011 predložila stališča.
- 17 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 13. februarja 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore, zavrnil ugovor in družbi Capella naložil plačilo stroškov postopkov z ugovorom in pritožbo. Menil je, da znamka, na kateri je temeljil ugovor, glede na prijavljeno znamko ni prejšnja znamka. V zvezi s tem je najprej ugotovil, da je bila vloga za prijavljeno znamko vložena 29. julija 2009, medtem ko je bila vloga za znamko, na kateri je temeljil ugovor, vložena 16. septembra 2009, torej pozneje. Nato je navedel, da prednostna pravica za znamko, na kateri je temeljil ugovor, ni bila ustrezno uveljavljena. Družba Capella naj ne bi predložila zahtevanega dokumenta o prednostni pravici in na izpolnjenem obrazcu, ki ga je predložila, naj ne bi bilo žiga ali navedbe dejanskega prejema s strani Österreichisches Patentamt. Poleg tega je odbor za pritožbe menil, da sme v okviru postopka z ugovorom preizkusiti utemeljenost zahteve za priznanje prednostne pravice.

Postopek, dejstva po vložitvi tožbe in predlogi strank

- 18 Družba Verus EOOD, ki je bila 6. septembra 2011 v register znamk Skupnosti vpisana kot imetnica znamke, na katero je družba Capella oprla ugovor, je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. aprila 2012 vložila to tožbo.
- 19 Družba Copernicus-Trademarks Ltd je bila 27. avgusta 2012 v register znamk Skupnosti vpisana kot nova imetnica te znamke.
- 20 Družbi Copernicus-Trademarks je bilo s sklepom Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 23. oktobra 2013 dovoljeno vstopiti v postopek namesto družbe Verus kot tožeča stranka.
- 21 Družba Ivo Kermartin GmbH je bila 13. novembra 2013 v register znamk Skupnosti vpisana kot nova imetnica znamke, na kateri je temeljil ugovor.
- 22 Intervenientka je z dopisom, ki ga je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 1. aprila 2014, opozorila Splošno sodišče, da je bila znamka, na kateri je temeljil ugovor, prenesena s tožeče stranke na družbo Ivo Kermartin.
- 23 Z dopisom z dne 14. oktobra 2014 je Splošno sodišče v skladu s členom 64 Poslovnika pozvalo stranke, naj odgovorijo na vprašanja v okviru ukrepa procesnega vodstva. Stranke so na vprašanja odgovorile v roku.

- 24 Tožeča stranka, družba Copernicus-Trademarks, Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo in zadevo vrne v ponovno odločanje odboru za pritožbe;
 - UUNT naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in stroškov postopka pred odborom za pritožbe.
- 25 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- zavrne tožbo;
 - družbi Copernicus-Trademarks naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost tožbe

- 26 Imetnica znamke, na kateri je temeljil ugovor, ni bila več, kot je v dopisu z dne 1. aprila 2014 opozorila intervenientka, tožeča stranka.
- 27 Po mnenju strank ta okoliščina ne povzroči nedopustnosti tožbe, saj pravni interes tožeče stranke, da vstopi v postopek, izhaja iz obveznosti iz pogodbe, ki je podlaga za prenos znamke na družbo Ivo Kermartin.
- 28 V zvezi s tem je dovolj spomniti, da je sodišče Evropske unije pristojno, da glede na okoliščine posameznega primera presodi, ali dober potek sojenja upravičuje zavrnitev tožbe kot neutemeljene, ne da bi bilo predhodno odločeno o njeni dopustnosti (sodba z dne 26. februarja 2002, Svet/Boehringer, C-23/00 P, Recueil, EU:C:2002:118, točki 51 in 52).
- 29 V teh okoliščinah Splošno sodišče meni, da je v interesu ekonomičnosti postopka treba najprej preučiti utemeljenost razveljavitvene tožbe, ne da bi se pred tem odločalo o dopustnosti tožbe, saj je tožba v vsakem primeru zaradi obrazložitve v nadaljevanju neutemeljena.

Utemeljenost tožbe

- 30 Tožba temelji zlasti na štirih tožbenih razlogih.
- 31 Prvi tožbeni razlog se nanaša zlasti na kršitev člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, drugi se nanaša zlasti na kršitev člena 75, drugi stavek, te uredbe, tretji se nanaša zlasti na kršitev pravila 6, odstavek 4, Uredbe št. 2868/95 v povezavi s Sklepom EX-05-5 predsednika UUNT z dne 1. junija 2005 o dokumentih, ki jih je treba predložiti k zahtevi za priznanje prednostne pravice ali zahtevi po prednosti starejše znamke, četrti pa se nanaša zlasti na kršitev členov 41 in 42 Uredbe št. 207/2009.
- 32 Poleg tega tožeča stranka v bistvu navaja tudi peti tožbeni razlog, ne da bi ga predložila samostojno, ki se nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo s tem, da je izpodbijano odločbo oprl na preudarek, da družba Capella ob vložitvi prijave znamke, na kateri je temeljil ugovor, ni ravnala v dobri veri, čeprav, prvič, naj take okoliščine v okviru postopka z ugovorom ne bi bilo mogoče upoštevati, in drugič, naj bi družba Capella ravnala v dobri veri.
- 33 Splošno sodišče meni, da je treba najprej preučiti prvi tožbeni razlog in nato četrti, tretji, drugi in peti tožbeni razlog.

Prvi tožbeni razlog

- 34 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil člen 76(2) Uredbe št. 207/2009, ker je preučil, ali je družba Capella predložila dokument, zahtevan v utemeljitev zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor. Intervenientka naj ne bi navedla takega očitka, zatrjevala je le, da družba Capella ni ravnala v dobri veri. Tožeča stranka tudi trdi, da datuma prednosti, ki ga je preizkuševalec vpisal v register, ni mogoče izpodbijati v okviru postopka z ugovorom.
- 35 UUNT in intervenientka te trditve izpodbijata.
- 36 Prvič, spomniti je treba, da v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 UUNT po uradni dolžnosti preveri dejstva, vendar je v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na razlog, na katerega se sklicuje, in na predloge, ki so jih vložile stranke. Člen 76(2) navedene uredbe določa, da lahko UUNT spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.
- 37 Drugič, spomniti je treba, da člen 76(2) Uredbe št. 207/2009 ne nasprotuje temu, niti v postopkih v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije, da odbor za pritožbe preizkusi nekatere elemente po uradni dolžnosti. UUNT mora namreč obravnavati pravna vprašanja, četudi jih stranke niso navedle, če je rešitev teh vprašanj nujna za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe št. 207/2009 glede na razloge in predloge, ki so jih vložile stranke (sodba z dne 1. februarja 2005, SPAG/UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., EU:T:2005:29, točka 21).
- 38 Družba Capella je v obravnavani zadevi vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 41(1)(a) in člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Na podlagi teh določb lahko imetnik prejšnje znamke predlaga zavrnitev registracije prijavljene znamke, če obstaja verjetnost zmede med tema znamkama.
- 39 V postopku z ugovorom pa se z obstojem relativnih razlogov za zavrnitev v smislu člena 8 Uredbe št. 207/2009 domneva, da znamka, na kateri temelji ugovor, obstaja in je prejšnja glede na prijavljeno znamko. Gre torej za elemente, ki jih mora UUNT preizkusiti po uradni dolžnosti in jih ni mogoče prepustiti na voljo strankam (glej v tem smislu sodbo z dne 17. junija 2008, El Corte Inglés/UUNT – Abril Sánchez in Ricote Saugar (BoomerangTV), T-420/03, ZOdl., EU:T:2008:203, točka 77).
- 40 Iz tega sledi, da v obravnavani zadevi člen 76 Uredbe št. 207/2009, čeprav intervenientka ni izpodbijala zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, ne nasprotuje temu, da odbor za pritožbe po uradni dolžnosti preizkusi utemeljenost te zahteve.
- 41 Tretjič, poudariti je treba, da se v nasprotju s trditvami tožeče stranke intervenientka v okviru pritožbe pri UUNT nikakor ni sklicevala le na to, da družba Capella ni ravnala v dobri veri, temveč je izpodbijala tudi zahtevo za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, torej to, da gre za prejšnjo znamko glede na prijavljeno znamko. Intervenientka je namreč v svoji vlogi z dne 7. marca 2011, v kateri je pojasnila pritožbene razloge, navedla, da je bilo v zahtevi za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, nekaj napak in da je mogoče upoštevati le datum zahteve za registracijo te znamke, to je 16. september 2009. V tem okviru je intervenientka zlasti navedla, da temelji navedena zahteva za priznanje prednostne pravice na prijavi avstrijske znamke in da je družba Capella za to znamko plačala pristojbino pri Österreichisches Patentamt šele po tem, ko je vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
- 42 Iz tega je razvidno, da je treba trditev, ki se nanaša na kršitev člena 76(2) Uredbe št. 207/2009, zavrniti.
- 43 Prvi tožbeni razlog je torej treba zavrniti s pridržkom glede očitka, ki se nanaša na to, da odbor za pritožbe v okviru postopka z ugovorom ne sme dvomiti o datumu prednosti, vpisanem v register, kar bo preučeno v okviru analize četrtega tožbenega razloga.

Četrty tožbeni razlog

- 44 Tožeča stranka meni, da je bilo v obravnavani zadevi to, da je znamka, na kateri je temeljil ugovor, prejšnja, ugotovljeno zaradi datuma prednosti, to je 16. marec 2009, ki je vpisan v register. Stališče odbora za pritožbe, da sme v okviru postopka z ugovorom preizkusiti utemeljenost zahteve za priznanje prednostne pravice, naj bi bilo napačno. V okviru takega postopka naj odbor za pritožbe ne bi smel dvomiti o veljavnosti podatkov, vpisanih v register. Ker odbor za pritožbe ni le upošteval datuma 16. marec 2009, vpisanega v register, temveč je tudi preizkusil, ali so v obravnavani zadevi izpolnjeni pogoji za priznanje prednostne pravice iz členov 29 in 30 Uredbe št. 207/2009, pravila 6 Uredbe št. 2868/95 in členov 1 in 2 Sklepa EX-05-5, naj bi kršil člena 41 in 42 Uredbe št. 207/2009.
- 45 UUNT in intervenientka te trditve izpodbijata.
- 46 Na prvem mestu je v zvezi s tem treba poudariti, da je v obravnavani zadevi datum vložitve zahteve za registracijo prijavljene znamke 29. julij 2009, datum vložitve zahteve za registracijo znamke, na kateri je temeljil ugovor, pa 16. september 2009, kar je pozneje. Dejstvo, ali je znamka, na kateri je temeljil ugovor, prejšnja, je zato odvisno od utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice z dne 16. marca 2009 kot datuma prednosti.
- 47 Na drugem mestu, glede vprašanja, ali se mora odbor za pritožbe opreti na datum prednosti, ki ga preizkuševalec vpiše v register, ne da bi smel preizkusiti, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje prednostne pravice, je treba najprej spomniti, da mora UUNT v okviru postopka z ugovorom načeloma presoditi resničnost navedenih dejstev in dokazno moč elementov, ki so jih predložile stranke (glej v tem smislu sodbo z dne 20. aprila 2005, *Atomic Austria/UUNT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ)*, T-318/03, ZOdl., EU:T:2005:136, točki 34 in 35).
- 48 To načelo pa je omejeno. Kot pravilno navaja tožeča stranka, o veljavnosti znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor, zato v postopku z ugovorom ni mogoče dvomiti. Če želi namreč prijavitelj znamke, ki se sooča z ugovorom, ki temelji na znamki Skupnosti, veljavnost te znamke izpodbijati, mora to storiti v okviru postopka za ugotovitev ničnosti pri UUNT (glej v tem smislu sodbo z dne 13. aprila 2011, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/UUNT – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA)*, T-345/09, EU:T:2011:173, točka 65).
- 49 Vendar te sodne prakse, ki se nanaša na veljavnost znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor, v nasprotju s trditvijo tožeče stranke ni mogoče uporabiti za zahtevo za priznanje prednostne pravice za tako znamko.
- 50 V tem okviru je treba namreč najprej poudariti, da vpisa datuma prednosti za znamko Skupnosti v register ni mogoče, vsaj ne veljavno, izpodbijati v okviru postopka za ugotovitev ničnosti. Na eni strani ne gre za absolutni razlog za ničnost v smislu člena 52 Uredbe št. 207/2009. Na drugi strani člen 53 Uredbe št. 207/2009, ki ureja relativne razloge za ničnost, ne dopušča veljavnega izpodbijanja datuma prednosti, ki ga je preizkuševalec vpisal v register. Res je, da je mogoče v skladu z odstavkom 1(a) tega člena predlagati ničnost registrirane znamke, če med njo in prejšnjo znamko obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1) navedene uredbe. Poudariti je treba tudi, da so lahko za namene odstavka 1 navedenega člena prijave znamk v skladu s členom 8(2)(b) Uredbe št. 207/2009 „prejšnje znamke“. Vendar člen 8(2)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da to velja le, „če so registrirane“. Iz tega je razvidno, da je mogoče zahteve za ugotovitev ničnosti registrirane znamke, ki temeljijo na zahtevah za registracijo, onemogočiti z ugovorom, ki temelji na navedeni registrirani znamki in se nanaša na navedene zahteve za registracijo. V obravnavani zadevi zato zahteve za ugotovitev ničnosti znamke, na kateri temelji ugovor, ni mogoče šteti za učinkovito sredstvo za izpodbijanje zahteve za priznanje prednosti za to znamko.

- 51 Nato je treba ugotoviti, da ne obstaja kak drug poseben postopek, ki bi tretjim osebam omogočal izpodbijanje datuma prednosti, vpisanega v register, za znamko Skupnosti in ki bi ga bilo mogoče primerjati s postopkom za ugotovitev ničnosti, za katerega je med drugim značilno, da ga UUNT ne more sprožiti po uradni dolžnosti.
- 52 Prvič, pritožba v smislu členov od 58 do 61 Uredbe št. 207/2009 ni tak postopek. Na podlagi člena 59 navedene uredbe imajo namreč le stranke v postopku, v katerem je bila sprejeta odločba oddelkov UUNT, pravico do pritožbe zoper to odločbo pri odborih za pritožbe. Prijavitelj druge znamke Skupnosti pa po navadi ni stranka v postopku registracije znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor, ki se nanaša na njegovo prijavo, in torej ne more s pritožbo izpodbijati zahteve za priznanje prednostne pravice, ki se nanaša na to zadnjo znamko. Intervenientka tako v obravnavani zadevi ni mogla vložiti pritožbe pri UUNT, s katero bi izpodbijala odločbo preizkuševalca o prednosti znamke, na kateri bi temeljil ugovor zoper njeno zahtevo za registracijo.
- 53 Drugič, glede postopkov, na katere se je sklicevala tožeča stranka, ki omogočajo izbris ali razveljavitev odločb, kar je določeno v členu 80 Uredbe št. 207/2009 v povezavi s pravilom 53a Uredbe št. 2868/95, ali ki omogočajo popravke, kar je določeno v pravilih 27 in 53 Uredbe št. 2868/95, zadostuje navesti, da jih nikakor ni mogoče primerjati s postopki za ugotovitev ničnosti, saj lahko UUNT po uradni dolžnosti sproži postopke za izbris oziroma razveljavitev ali za popravek v smislu navedenih določb, medtem ko taka možnost za postopke za ugotovitev ničnosti ne obstaja. Poleg tega je treba glede postopkov izbisa ali razveljavitve, določenih v členu 80 Uredbe št. 207/2009, če bi se uporabljali v obravnavani zadevi, navesti, da lahko izbris ali razveljavitev na podlagi odstavka 2 tega člena zahteva le stranka v postopku, v katerem je bila sprejeta zadevna odločba. Kot je bilo navedeno zgoraj v točki 52, pa prijavitelj znamke Skupnosti po navadi ni stranka v postopku registracije druge znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor, ki se nanaša na njegovo prijavo. Glede postopkov za popravke v smislu pravila 27 Uredbe št. 2868/95, če bi se uporabljali v obravnavani zadevi, je treba ugotoviti, da je v tej določbi določeno le, da je mogoče izvesti popravek po uradni dolžnosti ali na zahtevo imetnika.
- 54 Iz tega je razvidno, da sodne prakse, ki je omenjena zgoraj v točki 48 in v skladu s katero veljavnosti znamke Skupnosti ni mogoče izpodbijati v postopku z ugovorom, ni mogoče uporabiti pri izpodbijanju utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice za tako znamko.
- 55 V nasprotju s trditvijo tožeče stranke zato odbor za pritožbe v obravnavani zadevi ni storil napake, ko je preizkusil, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje prednostne pravice, določeni v členih 29 in 30 Uredbe št. 207/2009, pravilu 6 Uredbe št. 2868/95 ter členih 1 in 2 Sklepa EX-05-5.
- 56 Iz tega je razvidno, da je treba četrti tožbeni razlog zavrni v delu, v katerem tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil člena 41 in 42 Uredbe št. 207/2009, ker je preizkusil, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje prednostne pravice. Zavrni je treba tudi očitek, ki ga je tožeča stranka predložila v okviru prvega tožbenega razloga in ki se nanaša na to, da odbor za pritožbe v okviru postopka z ugovorom ne sme dvomiti o datumu prednosti, vpisanem v register (glej točko 43 zgoraj).
- 57 V delu, v katerem tožeča stranka z nekaterimi trditvami, navedenimi v okviru četrtega tožbenega razloga, znova izpodbija dejstvo, da je bilo vprašanje utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice del predmeta spora pred odborom za pritožbe, je treba te trditve zavrni iz razlogov, pojasnjenih v okviru preizkusa prvega tožbenega razloga.
- 58 Prvi in četrti tožbeni razlog je treba torej v celoti zavrni.

Tretji tožbeni razlog

- 59 Tožeča stranka s tem tožbenim razlogom prereka ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Capella ni predložila dokumenta, zahtevanega kot dokaz utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor. Tožeča stranka meni, da so bile v obravnavani zadevi zahteve, določene v pravilu 6, odstavek 4, Uredbe št. 2868/95 v povezavi s Sklepom EX-05-5, izpolnjene.
- 60 UUNT in intervenientka ti trditvi izpodbijata.
- 61 Uvodoma je v zvezi s tem treba spomniti, da člen 29(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da ima oseba ali njeni pravni nasledniki, ki so pravilno vložili prijavo znamke v ali za katero koli državo članico Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila revidirana in spremenjena, ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), ob vložitvi prijave znamke Skupnosti za isto znamko glede proizvodov ali storitev, ki so enaki ali zajeti v tistih, za katere je vložena prijava, prednostno pravico v obdobju šestih mesecev od dneva vložitve prve prijave. Na podlagi odstavka 2 navedenega člena vsaka vložitev, enakovredna nacionalni vložitvi v skladu z nacionalno zakonodajo države, v kateri je bila opravljena, ali vložitev po bilateralnih ali multilateralnih sporazumih, vzpostavi prednostno pravico. Iz odstavka 3 navedenega člena je razvidno, da v skladu s predpisi opravljena nacionalna vložitev pomeni vsako vložitev, ki zadostuje za določitev dneva, na katerega je bila prijava vložena, ne glede na to, kako je bila rešena. V odstavku 4 tega člena je določeno, da se poznejša prijava znamke, ki je bila predmet prejšnje prve prijave za iste proizvode ali storitve in ki se vloži v isti državi ali v zvezi z njo, šteje kot prva prijava za določanje prednosti, ob pogoju, da se na dan vložitve poznejše prijave prejšnja prijava umakne, opusti ali zavrne, ne da bi jo odprli za javnost in ne da bi ostale kateri koli pravice, in ki ni bila podlaga za zahtevo za priznanje prednostne pravice. Prejšnja prijava po tem ne sme biti več podlaga za zahtevo za priznanje prednostne pravice.
- 62 Na podlagi prvega stavka člena 30 Uredbe št. 207/2009 z naslovom „Zahteva za priznanje prednostne pravice“ prijavitelj, ki zahteva priznanje prednostne pravice na podlagi prejšnje prijave, vloži izjavo o prednosti in prepis prejšnje prijave.
- 63 Na podlagi pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95, če se v prijavi na podlagi člena 30 Uredbe št. 207/2009 zahteva priznanje prednostne pravice ene ali več prejšnjih prijav po členu 29 Uredbe št. 207/2009, prijavitelj navede številko spisa prejšnje prijave in vloži prepis te prijave v roku treh mesecev od datuma vložitve. V skladu s pravilom 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 mora prepis overiti kot natančno kopijo prejšnje prijave organ, ki je prejel prejšnjo prijavo, tega pa mora spremljati potrdilo, ki ga izda isti organ in ki izkazuje datum vložitve prejšnje prijave.
- 64 V skladu s pravilom 6, odstavek 4, Uredbe št. 2868/95 lahko predsednik UUNT določi, da so lahko zahteve na področju dokazil, ki jih predloži prijavitelj, manj stroge, kot je zahtevano v odstavku 1, pod pogojem, da so zahtevane informacije UUNT na voljo iz drugih virov.
- 65 Na podlagi te določbe je predsednik UUNT, prvič, sprejel Sklep EX-05-5, ki v členu 1, naslovljenem „Nadomestitev potrdil o prednosti z informacijami, ki so na voljo na [spletnih] mestih“, določa:
- „Dokazila, ki jih mora ob zahtevi za priznanje prednostne pravice predložiti prijavitelj, lahko obsegajo manj, kot zahteva pravilo 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 [...], če so zahtevane informacije [UUNT] na voljo na [spletnem] mestu osrednjega urada za intelektualno lastnino države pogodbenice Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ali Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.“

66 Člen 2 navedenega sklepa, naslovljen „Postopek“, določa:

„(1) Urad pri zahtevi za priznanje prednostne pravice, in če prijavitelj dokumentov iz pravila 6, odstavka 1, Uredbe št. 2868/95 [...] še ni predložil, po uradni dolžnosti preveri, ali so informacije o številki spisa, datumu vložitve, imenu prijavitelja ali imetnika, prikazu znamke in seznamu proizvodov in storitev iz prijave prejšnje znamke, za katero se zahteva prednostna pravica, na voljo na [spletnem] mestu osrednjega urada za intelektualno lastnino države, v kateri ali za katero se uveljavlja vložitev prijave prejšnje znamke.

(2) Če ima [UUNT] zahtevane informacije na voljo na takem [spletnem] mestu, navede ustrezen zaznamek v spisu prijave znamke Skupnosti. V nasprotnem primeru [UUNT] pozove prijavitelja, naj v skladu s pravilom 9, odstavek 3(c), Uredbe št. 2868/95 [...] predloži dokumente iz pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 [...]“

67 Na podlagi pravila 6, odstavek 4, Uredbe št. 2868/95 je predsednik UUNT, drugič, sprejel Sklep EX-03-5 z dne 20. januarja 2003 o formalnih pogojih za zahtevo po prednosti starejše znamke ali za zahtevo za priznanje prednostne pravice, ki v členu 1, naslovljenem „Dokumenti o prednostni pravici za znamke Skupnosti“, določa:

„Prijavitelj znamke Skupnosti lahko v utemeljitev prednostne pravice kot izvirnik ali natančno kopijo predloži dokazila, ki jih je izdal organ, ki je prejel prejšnjo prijavo, kot je določeno v pravilu 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 [...] (dokument o prednostni pravici) [...]“

68 Ob upoštevanju teh določb je treba preučiti trditve tožeče stranke, s katerimi skuša dokazati, da je družba Capella predložila zahtevani dokument o prednostni pravici.

69 Prvič, tožeča stranka trdi, da so bile informacije, zahtevane s členoma 1 in 2 Sklepa EX-05-5, na voljo na spletnem mestu Österreichisches Patentamt.

70 UUNT in intervenientka te trditve izpodbijata.

71 V zvezi s tem je treba spomniti, da je na podlagi člena 2 Sklepa EX-05-5 seznam proizvodov in storitev iz prijave znamke, na kateri temelji zahteva za priznanje prednostne pravice, del podatkov, ki morajo biti ob preučevanju utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice na voljo na spletnem mestu zadevnega urada. V obravnavani zadevi je torej treba preveriti, ali je bil seznam storitev in proizvodov, za katere je bila zahtevana registracija avstrijske znamke, na voljo na spletnem mestu Österreichisches Patentamt, ko je preizkuševalec preučeval zahtevo za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor.

72 Tožeča stranka trdi, da so bile te informacije na voljo na spletnem mestu Österreichisches Patentamt. Intervenientka, ki to trditev prereka, pa je predložila obvestilo navedenega urada z dne 29. aprila 2013, iz katerega je razvidno, da sta v letu 2009, torej ko je preizkuševalec preučeval zahtevo za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, glede avstrijskih znamk obstajala dva vira informacij, in sicer brezplačni iskalnik, dostopen na spletnem mestu Österreichisches Patentamt, in iskalnik zasebne družbe, ki jo nadzoruje ta urad. Iz tega obvestila je razvidno tudi, da dokler ni odločeno o zahtevi za registracijo avstrijske znamke, niti brezplačni iskalnik, dostopen na spletnem mestu tega urada, niti iskalnik družbe, ki jo nadzoruje navedeni urad, ne omogočata dostopa do podrobnega seznama proizvodov in storitev, temveč le do številke razredov, za katere je bila registracija zahtevana.

73 Tožeča stranka pa je na vprašanje Splošnega sodišča odgovorila, da o zahtevi za registracijo avstrijske znamke, na kateri je temeljila zahteva za priznanje prednostne pravice, ni bilo odločeno in da torej nobena avstrijska znamka ni bila registrirana.

- 74 Splošno sodišče ob upoštevanju teh okoliščin in dejstva, da tožeča stranka ni predložila nobene trditve, s katero bi bilo mogoče izpodbiti verodostojnost dokumenta, ki ga je predložila intervenientka, meni, da je bilo zadostno pravno dokazano, da ko je preizkuševalec analiziral utemeljenost zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, natančen seznam proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana registracija avstrijske znamke, ni bil na voljo niti na spletnem mestu Österreichisches Patentamt niti na spletnem mestu zasebne družbe, ki jo nadzoruje ta urad.
- 75 Odbor za pritožbe zato ni storil napake z ugotovitvijo, da v obravnavani zadevi pogoji iz členov 1 in 2 Sklepa EX-05-5 niso izpolnjeni, ne da bi moral odločiti o vprašanju, ali je bilo mogoče zgoraj navedeni iskalnik zasebne družbe, ki jo nadzoruje Österreichisches Patentamt, šteti za del spletnega mesta navedenega urada v smislu navedenih določb. Ta tožbeni razlog je treba torej v delu, v katerem se nanaša na kršitev teh določb, zavrni.
- 76 Drugič, tožeča stranka navaja, da je potem, ko je preizkuševalec 21. decembra 2009 družbo Capella pozval, naj v skladu s členom 2(2) Sklepa EX-05-5 predloži natančno kopijo prijave avstrijske znamke, na katero se sklicuje v utemeljitev zahteve za priznanje prednostne pravice, ta predložila zahtevani dokument. Na podlagi člena 1 Sklepa EX-03-5 naj bi zadostovala predložitev natančne kopije prijave znamke.
- 77 V zvezi s tem je treba spomniti, da je iz člena 2(2) Sklepa EX-05-5 razvidno, da je treba zahtevane informacije, ki niso na voljo na spletnem mestu zadevnega urada, načeloma predložiti v obliki dokumenta iz pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95, to je v obliki prepisa, ki je overjen kot natančna kopija prejšnje prijave s strani organa, ki je prejel prejšnjo prijavo, spremlja pa ga potrdilo, ki ga izda isti organ, in ki izkazuje datum vložitve prejšnje prijave.
- 78 Tožeča stranka sicer pravilno navaja, da so v členu 1 Sklepa EX-03-5 te zahteve manj stroge, saj se v skladu z njim zahteva le natančna kopija dokumenta o prednostni pravici v smislu pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95. Vendar v nasprotju s trditvijo tožeče stranke iz te določbe ni mogoče sklepati, da kopija obrazca za zahtevo za registracijo znamke, ki ga je izpolnila družba Capella, izpolnjuje te zahteve. Čeprav ni potrebno, da kopijo dokumenta o prednostni pravici overi organ, pri katerem je bila prijava vložena, mora namreč to še vedno biti dokument, s katerim lahko preizkuševalec preveri, ali in kdaj je zadevni organ prejel prijavo znamke. S kopijo obrazca zahteve za registracijo, ki ga je vložila družba Capella, pa ni izkazano, da je Österreichisches Patentamt to zahtevo prejel.
- 79 Ugotovitev odbora za pritožbe, da družba Capella ni predložila zahtevanih dokumentov o prednostni pravici, zato ni napačna.
- 80 Tretjič, zavrni je treba trditev tožeče stranke, da je bilo in še vedno je običajno, da preizkuševalci UUNT sprejmejo kopije zahtev za registracijo, kot je ta, ki jo je predložila družba Capella. V zvezi s tem zadostuje spomniti, da se odločbe odborov za pritožbe pri UUNT o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 207/2009 sprejemajo na podlagi izvrševanja vezane pristojnosti, in ne pravice do prostega preudarka (sodbi z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT, C-412/05 P, ZOdl., EU:C:2007:252, točka 65, in z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR IN FELICIE), T-346/04, ZOdl., EU:T:2005:420, točka 71). Zato je treba zakonitost izpodbijane odločbe presojati zgolj na podlagi veljavnih določb, kot jih razlaga sodišče Unije, ne pa na podlagi predhodne prakse odločanja UUNT.
- 81 Ker je tožeča stranka s sklicevanjem na načelo legitimnega pričakovanja želela navesti tudi, da bi moral odbor za pritožbe, preden se je oddaljil od običajne prakse UUNT, družbo Capella obvestiti o dvomih glede dokumentov, ki jih je predložila, bo ta trditev preučena v okviru drugega tožbenega razloga.
- 82 Četrtrič, glede trditve tožeče stranke, ki se nanaša na to, da bi preizkuševalec pri Österreichisches Patentamt lahko zaprosil, naj mu posreduje natančen seznam proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana registracija avstrijske znamke, zadostuje ugotoviti, da je iz členov 1 in 2 Sklepa EX-05-5 in

pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 jasno razvidno, da mora razen v okoliščinah, v katerih so zahtevane informacije na voljo na spletnem mestu urada, pri katerem je bila prijava vložena, prijavitelj, ki uveljavlja prednostno pravico za znamko, predložiti zahtevane dokumente o prednostni pravici. V nobeni upošteveni določbi ni namreč določeno, da mora preizkuševalec, če zahtevane informacije niso na voljo na spletnem mestu urada, pri katerem je bila prijava vložena, neposredno kontaktirati navedeni urad. Nasprotno, v tem primeru mora, če je potrebno, prijavitelj, potem ko ga je preizkuševalec na podlagi člena 2(2) Sklepa EX-05-5 in pravila 9, odstavek 3(c), Uredbe št. 2868/95 pozval, naj predloži te dokumente – kar se je zgodilo v obravnavani zadevi – to storiti.

- 83 Ta očitke je torej treba zavrnil, ne da bi bilo treba odločiti o vprašanju, ali ga je mogoče glede na dejstvo, da je bil prvič naveden v odgovoru tožeče stranke na vprašanje Splošnega sodišča, šteti za dopusten.
- 84 Tretji tožbeni razlog je torej treba zavrnil s pridržkom preizkusa domnevno navedenega očitka, da bi moral odbor za pritožbe zaradi legitimnega pričakovanja, ki temelji na običajni praksi UUNT, družbo Capella obvestiti o svojih dvomih glede dokumentov, ki jih je ta predložila (glej točko 81 zgoraj).

Drugi tožbeni razlog

- 85 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe kršil člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 z ugotovitvijo, da družba Capella ni predložila zahtevanih dokumentov o prednostni pravici, ne da bi jo prej pozval, naj se o tem izjavi. Tajništvo odbora za pritožbe naj bi jo sicer z odločbo z dne 25. novembra 2011 pozvalo k predložitvi stališč glede dopisa intervenientke z dne 12. oktobra 2011. Vendar ker je preizkuševalec uveljavljani datum prednosti sprejel in vpisal v register, intervenientka pa zahteve za priznanje prednostne pravice ni izpodbijala, naj družba Capella ne bi imela razloga za domnevo, da bo odbor za pritožbe o tej okoliščini podvomil. Poleg tega brez navedbe odbora za pritožbe ne bi mogla domnevati, da odbor za pritožbe ne bo zadovoljen z analizo preizkuševalca, ki naj bi ustrezala običajni praksi UUNT. Odbor za pritožbe bi jo zato moral obvestiti o svojih dvomih.
- 86 UUNT in intervenientka te trditve izpodbijata.
- 87 Uvodoma je treba poudariti, da tožeča stranka s tem tožbenim razlogom v bistvu trdi, da bi moral odbor za pritožbe obvestiti družbo Capella o svojih dvomih glede nezadostnosti dokumentov, ki jih je predložila. V teh okoliščinah je treba preučiti ne le trditve, ki se neposredno nanašajo na kršitev člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, in tiste, ki se nanašajo na kršitev načela legitimnega pričakovanja, temveč tudi to, ali bi lahko bil odbor za pritožbe zaradi napake preizkuševalca zavezan obvestiti družbo Capella o svojih dvomih.

– Trditve, ki se nanašajo na člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009

- 88 Najprej je treba v zvezi s tem spomniti, da lahko v skladu s členom 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 odločbe UUNT temeljijo le na razlogih ali dokazih, h katerim so zadevne stranke imele priložnost podati pripombe.
- 89 Nato, glede očitka, da družba Capella ni mogla pričakovati, da odbor za pritožbe ne bo upošteval datuma prednosti, ki ga je preizkuševalec vpisal v register, prvič, zadostuje spomniti, da je odbor za pritožbe v okviru postopka z ugovorom zavezan preizkusiti, ali je znamka, na kateri je temeljil ugovor, prejšnja glede na prijavljeno znamko (glej točke od 37 do 40 zgoraj), in da je v teh okoliščinah zavezan tudi preveriti, ali so izpolnjeni pogoji za priznanje prednostne pravice (glej točke od 46 do 55 zgoraj). Drugič, poudariti je treba, da je v obravnavani zadevi intervenientka v vlogi z dne 7. marca 2011, v kateri je pojasnila pritožbene razloge, izpodbijala zahtevo za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, torej to, da gre za prejšnjo znamko glede na prijavljeno znamko (glej točko 41 zgoraj). To vprašanje je bilo zato del spora, predloženega odboru za pritožbe, in družba

Capella je morala pričakovati, da bo odbor za pritožbe ugotovitev preizkuševalca glede zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor, preizkusil, čeprav tega ni izrecno navedel.

- 90 V teh okoliščinah je treba poudariti tudi, da je bilo družbi Capella dovoljeno predložiti stališča glede vloge intervenientke z dne 7. marca 2011, v kateri so bili pojasnjeni pritožbeni razlogi, in da je celo imela drugo možnost, da bi se v zvezi s tem izjavila, ko jo je odbor za pritožbe 25. novembra 2011 pozval, naj predloži stališča v odgovor na stališča intervenientke z dne 12. in 19. oktobra 2011 o sodbi Landgericht Mannheim z dne 23. septembra 2011 (glej točko 14 zgoraj).
- 91 Poleg tega odbor za pritožbe ni bil zavezan obvestiti družbo Capella o tem, da ne bo potrdil ugotovitve preizkuševalca glede utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice. Pravica do izjave v smislu člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 se namreč nanaša na dejanske in pravne elemente, na katerih temelji odločitveni akt, ne pa na končno stališče, ki ga uprava namerava sprejeti (sodba z dne 7. septembra 2006, L & D/UUNT – Sämann (Aire Limpio), T-168/04, ZOdl., EU:T:2006:245, točka 116).
- 92 Zato je treba trditve, ki se nanašajo na kršitev člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, zavrni.

– Trditve, ki se nanašajo na načelo legitimnega pričakovanja

- 93 Prvič, v delu, v katerem se tožeča stranka sklicuje na legitimno pričakovanje glede vpisov v register, zadostuje spomniti, da tožeča stranka zaradi preudarkov, navedenih v točki 89 zgoraj, ni mogla izključiti, da bo odbor za pritožbe preizkusil utemeljenost zahteve za priznanje prednostne pravice.
- 94 Drugič, v delu, v katerem se želi tožeča stranka sklicevati tudi na dejstvo, da bi moral odbor za pritožbe, preden se je oddalжил od običajne prakse UUNT – da so dokumenti, kot so tisti, ki jih je predložila, sprejeti kot dokumenti o prednostni pravici – družbo Capella obvestiti o svojih dvomih, je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni predložila nobenega elementa, s katerim bi bilo mogoče dokazati obstoj take prakse. Tožeča stranka je v utemeljitev svoje trditve namreč predložila dopise, v katerih je preizkuševalec UUNT pozval družbo Capella, naj predloži dokumente o prednostni pravici „v skladu s členom 30 Uredbe št. 207/2009 in pravilom 6 Uredbe št. 2868/95“, v nekaterih od njih pa je navedel, da zaradi uporabe Sklepa EX-03-5 overjeni prepisi niso potrebni. Niti iz teh navedb niti iz določb, na katere se sklicuje preizkuševalec, pa ni razvidno, da je mogoče izpolnjen obrazec zahteve za registracijo, iz katerega ni mogoče sklepati, če in kdaj ga je prejel zadevni urad, šteti za zadosten dokument o prednostni pravici v smislu pravila 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95 in člena 1 Sklepa EX-03-5 (glej točko 78 zgoraj).
- 95 Zato je treba zavrni trditve, ki se nanašajo na kršitev načela legitimnega pričakovanja, ne da bi bilo treba odločiti o dopustnosti dokumentov, ki jih je po vložitvi tožbe in replike tožeča stranka predložila v utemeljitev teh trditev v okviru odgovora na vprašanje Splošnega sodišča.

– Posledice napake, ki jo je storil preizkuševalec

- 96 Če bi se tožeča stranka želela s svojimi trditvami sklicevati tudi na dejstvo, da bi moral odbor za pritožbe zaradi napake, ki jo je storil preizkuševalec, obvestiti družbo Capella o svojih dvomih, bi bilo treba tudi te trditve zavrni.
- 97 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da je v obravnavani zadevi preizkuševalec le napačno ugotovil, da so dokumenti, ki jih je predložila družba Capella, izpolnjevali zahteve iz člena 1 Sklepa EX-03-5.

- 98 V obravnavani zadevi pa zaradi te napake preizkuševalca odbor za pritožbe ni bil zavezan družbo Capella pozvati, naj zavzame stališče posebej o tem vprašanju, ali jo obvestiti o svojih dvomih v zvezi s tem, saj je zaradi preudarkov iz točk od 89 do 91 zgoraj vprašanje, ali je bila ugotovitev preizkuševalca glede zahteve za priznanje prednostne pravice napačna, izpostavila intervenientka.
- 99 Dalje, če bi se tožeča stranka s svojimi trditvami sklicevala na to, da družba Capella zaradi napake preizkuševalca ni mogla predložiti zahtevanih dokumentov, bi bilo treba tudi ta očitek zavrni.
- 100 Ugotoviti je namreč treba, da zaradi napake preizkuševalca nikakor niso bile omejene možnosti družbe Capelle za predložitev zahtevanih dokumentov o prednostni pravici, temveč da je preizkuševalec v zvezi s tem popolnoma upošteval postopek iz upoštevni določb.
- 101 Kot je razvidno iz členov 1 in 2 Sklepa EX-05-5, bi družba Capella načeloma morala preveriti, ali so bile zahtevane informacije na voljo na spletnem mestu Österreichisches Patentamt, in če to ni bilo tako, predložiti zahtevani dokument o prednostni pravici. To razlago potrjuje dvanajsta uvodna izjava navedenega sklepa, v skladu s katero „je prijavitelj tisti, ki ob zahtevi za priznanje prednostne pravice ali zahtevi po prednosti starejše znamke preveri, ali je zahtevana informacija na voljo na spletnem mestu, tako da vnaprej ve, ali mora predložiti dokument o prednostni pravici ali o prednosti starejše znamke“. Kot je bilo navedeno v točkah od 76 do 79 zgoraj, družba Capella ni predložila zahtevanega dokumenta.
- 102 Preizkuševalec je zato v skladu s pravilom 9, odstavek 3(c), Uredbe št. 2868/95 z dopisom z dne 21. decembra 2009 družbo Capella pozval, naj do vključno 22. februarja 2010 predloži dokument o prednostni pravici, ki ga zahteva pravilo 6, odstavek 1, Uredbe št. 2868/95, in pojasnil, da na podlagi člena 1 Sklepa EX-03-5 zadostuje predložiti natančno kopijo in da bo, če se na ta poziv ne odzove, izgubila prednostno pravico. Kot je navedeno v točkah od 76 do 78 zgoraj, dokument, ki ga je družba Capella predložila 22. februarja 2010, torej zadnji dan roka, ki ji ga je določil preizkuševalec, ni bil zahtevani dokument o prednostni pravici.
- 103 V teh okoliščinah preizkuševalec ni bil zavezan znova pozvati družbo Capella, naj predloži zahtevani dokument. Nasprotno, kot je razvidno iz pravila 9, odstavek 6, Uredbe št. 2868/95, če dokument o prednostni pravici ni predložen v roku, ki ga je določil preizkuševalec, zadevna stranka izgubi zahtevano prednostno pravico.
- 104 Zato je treba ugotoviti, da v okoliščinah obravnavane zadeve napaka, ki jo je storil preizkuševalec, odbora za pritožbe ni zavezovala, da družbo Capella obvesti o svojih dvomih o utemeljenosti zahteve za priznanje prednostne pravice za znamko, na kateri je temeljil ugovor.
- 105 Ugotoviti je torej treba, da nobena okoliščina, na katero se sklicuje tožeča stranka, odbora za pritožbe ni zavezovala, da družbo Capella obvesti o svojih dvomih in jo pozove, naj se v zvezi s tem izjavi.
- 106 Poleg tega, tudi če bi taka obveznost obstajala, kršitev le-te nikakor ne bi povzročila razveljavitve izpodbijane odločbe.
- 107 V teh okoliščinah je treba spomniti, da tožeča stranka nima nobenega upravičenega interesa za razveljavitve odločbe zaradi napake v obliki, če bi se lahko po razveljavitvi odločbe znova sprejela le odločba z isto vsebino, kot jo je imela odločba, ki je bila razveljavljena (sodbi z dne 3. decembra 2003, Audi/UUNT (TDI), T-16/02, Recueil, EU:T:2003:327, točke od 97 do 99, in z dne 12. decembra 2007, DeTeMedien/UUNT (suchen.de), T-117/06, EU:T:2007:385, točka 49).
- 108 Tudi če bi v obravnavani zadevi odbor za pritožbe obvestil družbo Capella o svojih dvomih glede priznanja prednostne pravice in bi ta v postopku z ugovorom predložila zahtevani dokument o prednostni pravici, to ne bi moglo spremeniti izreka odločbe, ki jo je moral odbor za pritožbe

sprejeti. Ker namreč družba Capella ni predložila tega dokumenta v določenem roku, njene postopkovne pravice pa so bile popolnoma zagotovljene, bi moral odbor za pritožbe v vsakem primeru ugotoviti izgubo prednostne pravice na podlagi pravila 9, odstavek 6, Uredbe št. 2868/95.

- 109 Zavrni je treba torej tudi drugi tožbeni razlog in očitke, ki se nanašajo na kršitev načela legitimnega pričakovanja in ki so se uveljavljali v okviru tretjega tožbenega razloga.

Peti tožbeni razlog

- 110 Iz tega sledi, da je treba zavrni tudi peti tožbeni razlog, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi upošteval to, da družba Capella ni ravnala v dobri veri, medtem ko take okoliščine v okviru postopka z ugovorom ni mogoče upoštevati. Kot je razvidno iz zgoraj navedenih preudarkov, izpodbijana odločba namreč temelji na preudarku, da je prijavljena znamka prejšnja glede na znamko, na kateri je temeljil ugovor, zaradi česar je treba zahtevo za priznanje prednosti za to zadnjo znamko zavrni.
- 111 Glede na vse navedeno je treba torej tožbo v celoti zavrni.

Stroški

- 112 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Družba Copernicus-Trademarks Ltd nosi svoje stroške, stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in stroške družbe Maquet SAS.**

G. Berardis

O. Czucz

A. Popescu

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 25. junija 2015.

Podpisi