



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 28. oktobra 2015\*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Maccka — Prejšnja neregistrirana nacionalna figurativna znamka Maccka — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Uporaba nacionalnega prava s strani UUNT“

V zadevi T-96/13,

**Rot Front OAO**, s sedežem v Moskvi (Rusija), ki jo je najprej zastopal B. Térauda, nato O. Spuhler in M. Geitz, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

**Rakhat AO**, s sedežem v Almatyu (Kazahstan),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 28. novembra 2012 (zadeva R 893/2012-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Rot Front OAO in Rakhat AO,

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi H. Kanninen, predsednik, I. Pelikánová, sodnica, in E. Buttigieg (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. februarja 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 31. maja 2013,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. avgusta 2013,

na podlagi obravnave z dne 20. marca 2015

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: angleščina.

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Družba Rakhat AO je 26. novembra 2010 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je ta figurativni znak:

# Macka

- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 29 in 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu za vsak razred:
  - razred 29: „Sadni prigrizki, marmelade, džemi, kandirano sadje, želeji za prehrano, sadna pulpa, sadni želeji, sadni krhlji, zlasti posušeno ali kandirano, konzervirano ali kandirano sadje, sadje v alkoholu, žgani mandlji, žgani orehi, krokant, kokosovi kosmiči“;
  - razred 30: „Slaščičarski izdelki, tudi kot okraski za novoletno jelko, praline, jedilni led, šerbeti, pokovka, pudingi, praline, tudi s tekočim polnilom, predvsem iz žganih pijač, sladkarije v obliki pastil, marcipan, mandljeve slaščice, sladkarije v obliki sadnih žele bonbonov, sladkarije v obliki fondana, slaščice iz oreškov, bonboni, karamele (bonboni), čokolade, čokoladni preliv, čokolada v blokih, tablicah ali kroglicah, predvsem lahko topljiva čokolada, polnjene čokolade, čokolada ali praline v povezavi z oreščki ali drugim sadjem, z likerjem ali sirupom; karamele, dražeji, žvečilni gumi, ne za medicinske namene; vinski gumi; slaščice iz sladkorne pene; sok iz sladkega korena; sladki koren; nadomestek za marcipan; mandolat“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu blagovnih znamk Skupnosti* št. 2011/019 z dne 28. januarja 2011.
- 5 Družba Rot Front OAO, tožeča stranka, je 14. aprila 2011 v skladu s členom 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.

- 6 Ugovor je temeljil na neregistrirani figurativni znamki, ki se uporablja v gospodarskem prometu za slaščičarske izdelke v Grčiji in Nemčiji, prikazani spodaj:



- 7 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009.
- 8 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 12. aprila 2012 zavrnil ugovor. Menil je v bistvu, da tožeča stranka ni dokazala, da je na podlagi nemškega prava, v skladu s katerim je bila prejšnja neregistrirana znamka varovana, pridobila pravico do prepovedi uporabe prijavljene znamke. Zlasti naj na podlagi razmeroma majhnega obsega prodaje slaščičarskih izdelkov glede na velikosti trga zadevnih izdelkov v Nemčiji ne bi bilo mogoče dokazati, da je prejšnja znamka postala dovolj poznana („Verkehrsgeltung“) v smislu člena 4(2) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen z dne 25. oktobra 1994 (zakon o varstvu znamk in drugih znakov, BGBl. I, str. 3082, v nadaljevanju: Markengesetz) upoštevni javnosti, ki jo sestavlja celotno nemško prebivalstvo.
- 9 Tožeča stranka je 7. maja 2012 pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
- 10 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 28. novembra 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za ugovore. Najprej je menil, da v delu, v katerem tožeča stranka ni predložila dokazov o uporabi prejšnje neregistrirane znamke v Grčiji, katere obseg ni bil le lokalni v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ugovor v delu, v katerem se je pri njegovem utemeljevanju sklicevala na to prejšnjo pravico, ni bil dopusten oziroma da je bil v vsakem primeru neutemeljen. Odbor za pritožbe je nato navedel, da bi morala tožeča stranka za to, da bi nasprotovala registraciji prijavljene znamke, dokazati, da je pridobila pravico do prepovedi uporabe zadnje navedene pred datumom njene registracije v skladu z nemško zakonodajo, kjer se je prejšnja neregistrirana znamka tudi uporabljala. V zvezi s tem bi morala dokazati, da je velik del upoštevne javnosti priznaval, da ta znamka pripada tožeči stranki v smislu člena 4(2) Markengesetz. Odbor za pritožbe je, tako kot oddelek za ugovore, v zvezi z zadevnimi proizvodi, ki so proizvodi široke potrošnje in jih kupuje širša javnost, ugotovil, da je upoštevno javnost sestavljalo celotno nemško prebivalstvo. Na podlagi dejstva, da je bila znamka zapisana v cirilici ali da so zadevne proizvode v Nemčiji distribuirale trgovine, obiskovalci katerih so bili pretežno rusko govoreči potrošniki, po mnenju odbora za pritožbe ni mogoče ugotoviti, da so upoštevno javnost sestavljali le ti rusko govoreči potrošniki. Nazadnje, odbor za pritožbe je štel, da čeprav so bili dokazi v zvezi z obsegom prodaje slaščičarskih izdelkov pod prejšnjo znamko, ki jih je predložila tožeča stranka, sprejeti, v nobenem primeru ni bilo mogoče, ker ni bilo drugih informacij, oceniti intenzitete te prodaje, da bi določili vpliv znamke na upoštevno nemško javnost. Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala, da je prejšnjo neregistrirano znamko velik del te javnosti poznal kot znamko, ki ji pripada v smislu nemškega prava,

in torej ni bil izpolnjen eden od pogojev iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, in sicer, da je na podlagi te znamke in v skladu z zakonodajo države članice, ki se uporablja za ta znak, pridobila pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.

### **Predlogi strank**

11 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravo**

#### *Dopustnost*

- 13 UUNT je v odgovoru na tožbo ugovarjal dopustnosti, na eni strani, nekaterih dokumentov, priloženih k tožbi, ker so bili ti dokumenti prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, in, na drugi strani, nekaterih sklicevanj v tožbi na sodno prakso in nacionalno doktrino kot na novo dejstvo.
- 14 V odgovor na pisno vprašanje Splošnega sodišča ter na vprašanje, postavljeno na obravnavi, je UUNT umaknil del svojih ugovorov v zvezi z dopustnostjo odločb nacionalnih sodišč in doktrino, ki jo je prvič navedel pred Splošnim sodiščem, ter sklicevanj, ki jih je navedla tožeča stranka v zvezi z njimi.
- 15 Vsekakor je treba v zvezi s tem spomniti, da čeprav je tožeča stranka nekatere odločbe nacionalnih sodišč in pravno doktrino prvič predložila pred Splošnim sodiščem, se je upravičena sklicevati nanje v delu, v katerem gre za dokumente in trditve, ki se nanašajo na nacionalno zakonodajo ter na sodno prakso nacionalnih sodišč. Iz sodne prakse je namreč razvidno, da ne strankam ne Splošnemu sodišču samemu ni mogoče preprečiti, da se pri razlagi nacionalnega prava, na katerega napotuje pravo Evropske unije (glej točko 19 v nadaljevanju), oprejo na podatke, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje, sodne prakse ali doktrine, saj ne gre za očitek odboru za pritožbe, da ni upošteval dejstev v določeni nacionalni sodbi, temveč za očitek, da se je skliceval na sodbe ali doktrino v utemeljitev tožbenega razloga, ki se nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno uporabil določbo nacionalnega prava (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., EU:T:2006:202, točki 70 in 71).
- 16 Odprto ostaja le vprašanje dopustnosti dokumentov, predloženih kot priloga A.5 k tožbi. Tožeča stranka zatrjuje, da je treba te dokumente razglasiti za dopustne, ker ne vsebujejo novih trditve v primerjavi s tistimi, ki izhajajo že iz drugih dokumentov, predloženih UUNT.
- 17 Dokumenti, predloženi v prilogi A.5, vsebujejo članek z naslovom „Ruski supermarketi v Nemčiji: samovar – ne da bi šli v Toulo“ v ruščini, skupaj z angleškim prevodom, objavljenim na spletnem mestu „www.dw.de“. V nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, je zadevni članek, ki je prvič predložen pred Splošnim sodiščem, nova dejanska okoliščina v podporo trditvam, ki so bile navedene že pred UUNT, in ga v okviru te tožbe ni mogoče upoštevati. Namen tožbe pred Splošnim sodiščem je namreč nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 65 Uredbe

št. 207/2009, tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovna presoja dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Dokumente, predložene v prilogi A.5 k tožbi, je treba torej izločiti, ne da bi bilo treba oceniti njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., EU:T:2005:420, točka 19 in navedena sodna praksa).

### *Utemeljenost*

- 18 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno razlagal člen 4(2) Markengesetz, na podlagi katerega tožeča stranka uveljavlja varstvo svoje prejšnje neregistrirane znamke v delu, v katerem se je uporabljala v Nemčiji. Nasprotno, tožeča stranka ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe, da ugovor v delu, v katerem se je pri njegovem utemeljevanju sklicevalo na to prejšnjo pravico, ni bil neutemeljen.
- 19 V zvezi s tem je treba spomniti, da na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 ob ugovarjanju imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, prijavljena znamka ni registrirana, če – in v obsegu, določenem s pravom države članice, ki se uporablja za ta znak – so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti in ta znak njegovemu imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 18. aprila 2013, Peek & Cloppenburg/UUNT – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T-507/11, EU:T:2013:198, točka 18 in navedena sodna praksa; glej tudi, po analogiji, sodbo z dne 9. decembra 2010, Tresplain Investments/UUNT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08, ZOdl., EU:T:2010:505, točki 89 in 90).
- 20 Ti pogoji so kumulativni. Če znamka ne izpolnjuje enega od teh pogojev, z ugovorom na podlagi obstoja neregistrirane znamke ali drugih znakov, ki se uporabljajo v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94, ni mogoče uspeti (sodba z dne 30. junija 2009, Danjaq/UUNT – Mission Productions (Dr. No), T-435/05, ZOdl., EU:T:2009:226, točka 35).
- 21 Odbor za pritožbe je v zvezi s prejšnjo neregistrirano znamko v delu, v katerem se je uporabljala v Nemčiji, začel presojo ugovora s preučevanjem, ali je tožeča stranka pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti v skladu z nemškim pravom, ki se uporablja v obravnavani zadevi, pridobila pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke v smislu člena 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 22 Tožeča stranka zatrjuje, da člen 4(2) Markengesetz priznava pridobitev pravic v zvezi z znamko na podlagi uporabe, ki pelje do tega, da upoštevena javnost, in sicer naslovniki zadevnih proizvodov, priznava, da znak pripada imetniku. Tožeča stranka v obravnavani zadevi meni, da je odbor za pritožbe to določbo napačno razlagal in zato napačno uporabil člen 8(4) Uredbe št. 207/2009 v delu, v katerem je pri presoji tega, ali upoštevena javnost priznava prejšnjo znamko, upošteval celotno nemško javnost, medtem ko naj bi nemško pravo pod določenimi pogoji dopuščalo omejitve upoštevene javnosti zgolj ob upoštevanju potrošnikov, ki govorijo določeni tuj jezik, ali na podlagi distribucijskih poti proizvodov, na katere se nanaša zadevna znamka. V obravnavani zadevi naj bi bili izpolnjeni pogoji za omejitve upoštevene javnosti na rusko govoreče potrošnike v Nemčiji. Razlago nemškega prava utemeljuje z več sodbami nemških vrhovnih sodišč, izvlečkom komentarja k Markengesetz in sodbo švicarskega zveznega sodišča.
- 23 UUNT se v bistvu strinja s presojo odbora za pritožbe in meni, da tožeča stranka ni dokazala, kot bi morala, da je prejšnjo znamko priznaval bistven del nemške javnosti, kot to zahteva člen 4(2) Markengesetz, tako da ne more nasprotovati registraciji prijavljene znamke. Zatrjuje, da ob upoštevanju podatkov, ki jih je tožeča stranka v zvezi z vsebino nemškega prava predložila odboru za pritožbe, niti dejstvo, da so se proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, prodajali le v nekaterih specializiranih prodajalnah, namenjenih Rusom, ki živijo v Nemčiji, niti uporaba cirilice v prejšnji znamki ne utemeljmeta omejitve upoštevene javnosti zgolj na rusko govoreče potrošnike.

- 24 V zvezi s tem je treba spomniti, da je treba vprašanje, koliko znak, varovan v državi članici, podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, preučiti ob upoštevanju veljavnega nacionalnega prava (glej sodbo z dne 10. julija 2014, Peek & Cloppenburg/UUNT, C-325/13 P in C-326/13 P, EU:C:2014:2059, točka 47 in navedena sodna praksa). Zato je treba med drugim upoštevati navedeno nacionalno ureditev in sodne odločbe, izdane v zadevni državi članici (sodba z dne 29. marca 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, ZOdl., EU:C:2011:189, točka 190) ter povzetke akademskih razprav (glej, po analogiji, sodbo z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točka 53).
- 25 V nemškem pravu, ki se uporablja v obravnavni zadevi, pravico imetnika neregistrirane znamke do nasprotovanja uporabi poznejše znamke ureja člen 4(2) v povezavi s členom 14(2) Markengesetz.
- 26 Člen 4 Markengesetz določa:
- „Varstvo znamke izhaja [...]
2. iz uporabe znaka v gospodarskem prometu, če je bil znak v zadevnih gospodarskih krogih priznan kot znamka
- [...]“
- 27 Člen 14(2), točka 2, Markengesetz prepoveduje, da bi tretja oseba v gospodarskem prometu brez privolitve imetnika uporabljala znak, kot je znamka Skupnosti, ki bi lahko ustvaril verjetnost zmede z varovanim znakom.
- 28 Stranke se strinjajo glede dejstva, da je na podlagi člena 4(2) Markengesetz pravico v zvezi z neregistrirano znamko mogoče pridobiti z uporabo le, če ta uporaba pelje do tega, da bistven del upoštevne javnosti to znamko priznava. Nasprotno, stranke pa se ne strinjajo glede opredelitve upoštevne javnosti („beteiligte Verkehrskreise“), ki jo je treba upoštevati pri presoji tega priznavanja v smislu člena 4(2) Markengesetz.
- 29 V zvezi s tem je treba, prvič, ugotoviti, da je odbor za pritožbe s tem, da je napačno uporabil pravo, ker se je skliceval na sodno prakso Splošnega sodišča v zvezi z Uredbo št. 207/2009, zavrnil trditve tožeče stranke, da bi morala biti upoštevna javnost, ki jo je treba upoštevati v obravnavani zadevi, omejena le na ruske potrošnike ali rusko govoreče potrošnike v Nemčiji, ker so se proizvodi, na katere se je nanašala prejšnja znamka, prodajali le v trgovinah, ki so bile namenjene posebej njim. Kot je bilo poudarjeno v točki 24 zgoraj, je treba namreč vprašanje, koliko prejšnja neregistrirana znamka, varovana v državi članici, podeljuje njenemu imetniku pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, preučiti ob upoštevanju meril, ki jih določa nacionalno pravo države članice, kjer se je navajani znak uporabljal, in sicer v obravnavani zadevi nemško pravo, vključno s sodno prakso in nacionalno doktrino, in ne ob upoštevanju sodne prakse Splošnega sodišča v zvezi z uporabo Uredbe št. 207/2009.
- 30 Drugič, glede preučitve nacionalnega prava, na podlagi katerega tožeča stranka zatrjuje, da je pridobila pravico do ugovora registraciji prijavljene znamke na podlagi njegove neregistrirane znamke – in sicer člena 4(2) v povezavi s členom 14(2) Markengesetz – je treba navesti, da je iz sodne prakse nesporno razvidno, da mora stranka, ki ugovarja, dokazati, da prejšnji znak, navajan v utemeljitev ugovora, spada na področje uporabe prava navedene države članice in da omogoča prepoved uporabe poznejše znamke (sodba Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, točka 24 zgoraj, EU:C:2011:189, točka 190). V skladu s tem pravilom mora stranka, ki ugovarja, UUNT predložiti ne samo podatke, ki dokazujejo, da po nacionalni zakonodaji, katere uporabo predlaga, izpolnjuje zahtevane pogoje za dosego prepovedi uporabe znamke Skupnosti na podlagi prejšnje pravice, ampak tudi podatke, iz katerih je razvidna vsebina te zakonodaje (glej, po analogiji, zgoraj v točki 24, sodbo Edwin/UUNT, EU:C:2011:452, točka 50).

- 31 Vendar je iz sodne prakse tudi razvidno, da v okoliščinah, kadar mora UUNT upoštevati nacionalno zakonodajo države članice, v okviru katere prejšnja pravica, na kateri temelji ugovor, uživa varstvo, mora, če so take informacije potrebne za presojo o pogojih uporabe razloga za zavrnitev zadevne registracije, po uradni dolžnosti in s sredstvi, ki se mu zdijo za to primerna, pridobiti informacije o tem nacionalnem pravu, kar pomeni, da poleg dejstev, ki so jih izrecno navedle stranke iz postopka z ugovorom, upošteva tudi splošno znana dejstva, to so dejstva, ki jih lahko pozna vsak in jih je mogoče dobiti iz splošno dostopnih virov (glej 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, točka 35 in navedena sodna praksa; glej tudi, po analogiji, sodbo z dne 13. septembra 2012, *National Lottery Commission/UUNT – Mediatek Italia in De Gregorio (Prikaz roke)*, T-404/10, EU:T:2012:423, točka 20 in navedena sodna praksa, potrjena glede tega vprašanja s sodbo z dne 27. marca 2014, *UUNT/National Lottery Commission, C-530/12 P*, ZOdl., EU:C:2014:186, točka 45). To obveznost, da po uradni dolžnosti pridobi informacije o nacionalnem pravu, ima, če je to potrebno, UUNT, ko že ima informacije o nacionalnem pravu, bodisi v obliki navedb o njegovi vsebini bodisi v obliki elementov, predloženih za razpravo, katerih dokazna moč je bila zatrjevana (sodba z dne 20. marca 2013, *El Corte Inglés/UUNT – Chez Gerard (CLUB GOURMET)*, T-571/11, ZOdl., EU:T:2013:145, točka 41).
- 32 Taka obveznost je v bistvu povzeta v smernicah glede preizkusa UUNT, na katere se je ta skliceval na obravnavi, ki s tem, da se sklicujejo na sodbo *UUNT/National Lottery Commission*, točka 31 zgoraj (EU:C:2014:186), dokazujejo pristojnost, ki jo ima, da s kakršnimi koli sredstvi, ki jih šteje za ustrezna, preveri vsebino, pogoje za uporabo in obseg določb veljavnega prava, ki ga navaja stranka, ki ugovarja (smernice glede preizkusa UUNT, del C, oddelek 4, točka 4.1). UUNT je na obravnavi poudaril dejstvo, da je bila ta pristojnost za preverjanje omejena na to, da se zagotovi pravilna uporaba zakonodaje, na katero se sklicuje stranka, ki ugovarja, vendar zadnjenavedene ne oprošča dokaznega bremena. Ta pristojnost preverjanja poleg tega ne more peljati do tega, da bi UUNT namesto stranke, ki ugovarja, izpolnil njeno obveznost, da navede zakonodajo, ki je upoštevana v okviru obravnavane zadeve.
- 33 V zvezi s tem je treba, na eni strani, navesti, da je v obravnavani zadevi tožeča stranka navedla določbe veljavnega nacionalnega prava in njihovo vsebino. Poleg tega je pred UUNT, kot je razvidno iz točke 11 obrazložitve, tretja alineja, izpodbijane odločbe, zatrjevala, da je bila upoštevana javnost za namene presoje priznavanja prejšnje neregistrirane znamke v smislu člena 4(2) *Markengesetz*, sestavljena iz rusko govorečih potrošnikov, ki prebivajo v Nemčiji, tako glede na dejstvo, da je bila prejšnja znamka sestavljena v cirilici, kot glede na dejstvo, da so proizvode, na katere se nanaša, distribuirale trgovine, obiskovalci katerih so bili rusko govoreči potrošniki.
- 34 Na drugi strani je treba poudariti, da je bila opredelitev upoštevnosti javnosti odločilna za rešitev tega spora. Čeprav tožeča stranka namreč ni izpodbijala dejstva, ki ga je ugotovil odbor za pritožbe, da širša javnost, ki jo sestavljajo vsi povprečni potrošniki v Nemčiji, prejšnje znamke ni priznavala, se ne zdi izključeno, da bi bilo v primeru, da bi upoštevnost javnosti v smislu člena 4(2) *Markengesetz* morala biti opredeljena tako, da zajema le rusko govoreče potrošnike v Nemčiji, kot zatrjuje tožeča stranka, tako priznavanje mogoče sprejeti.
- 35 V teh okoliščinah bi moral UUNT ob upoštevanju sodne prakse, navedene v točki 31 zgoraj, uporabiti vsa sredstva, ki so mu na voljo v okviru njegove pristojnosti za preverjanje, da bi pridobil informacije o veljavnem nacionalnem pravu, in ob upoštevanju trditve tožeče stranke izvesti podrobnejše raziskave o pomenu in obsegu določb navajanega nacionalnega prava bodisi po uradni dolžnosti bodisi s pozivom tožeči stranki, naj utemelji svoje trditve v zvezi z opredelitvijo upoštevnosti javnosti v smislu člena 4(2) *Markengesetz* (glej, v zvezi z zadnjenavedenim vprašanjem, sklepne predloge generalnega pravobranilca Y. Bota v zadevi *UUNT/National Lottery Commission, C-530/12 P*, ZOdl., EU:C:2013:782, točki 66 in 87).

- 36 Torej niti iz izpodbijane odločbe niti iz spisa v postopku pred UUNT, predloženega Splošnemu sodišču, ni razvidno, da bi UUNT ob upoštevanju trditev tožeče stranke opravil podrobnejše raziskave o vsebini in obsegu določb navajanega nacionalnega prava, bodisi po uradni dolžnosti, bodisi s pozivom tožeče stranke, naj utemelji trditve v zvezi z opredelitvijo upoštevnosti javnosti v smislu člena 4(2) Markengesetz, kar je UUNT priznal na obravnavi.
- 37 Taka pridobitev dokazov v zvezi z nemškim pravom s strani odbora za pritožbe bi mu najverjetneje omogočala razpolaganje s podatki, ki jih je tožeča stranka prvič predložila pred Splošnim sodiščem in med katerimi nekateri seveda na prvi pogled niso bili povsem neupoštevni v zvezi s preizkusom trditev glede opredelitve upoštevnosti javnosti v smislu člena 4(2) Markengesetz. To velja zlasti za sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno sodišče), v skladu s katero je bilo sprejeto, da bi lahko bila upoštevnost javnost v nekaterih okoliščinah, tudi v primeru proizvodov široke potrošnje – ob upoštevanju namena in poslovnih priložnosti posebnih proizvodov (BGH, I ZR 90/58, DB 1959, 1368, (amtl. Leitsatz) – Sunpearl II) ali kupcev teh proizvodov in zainteresiranih oseb, s tem da bi nekateri izmed njih nekatere proizvode lahko zavrnil ali jim ugovarjali – opredeljena strožje (BGH, I ZR 94/80, GRUR 1982, 672 – Aufmachung von Qualitätsseifen). Prav tako je iz sodbe Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) v zadevi Берёзка (28 W (pat) 40/10) razvidno, da je mogoče pod določenimi pogoji upoštevnost javnost za proizvode, ki kot v obravnavani zadevi izhajajo iz razredov 29 in 30, mogoče zlasti ob upoštevanju predstavitve, embalaže in poimenovanja proizvodov v cirilici, omejiti na potrošnike z znanjem ruskega jezika.
- 38 V teh okoliščinah ni mogoče izključiti, da je dejstvo, da odbor za pritožbe ni pridobil dokazov, odločilno vplivalo na razlago, ki jo je ta podal v zvezi s členom 4(2) Markengesetz.
- 39 Iz tega je razvidno, da je treba edinemu tožbenemu razlogu ugoditi in izpodbijano določbo razveljaviti. V skladu s členom 65(6) Uredbe št. 207/2009 mora UUNT storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Splošnega sodišča. V zvezi s tem mora UUNT, med drugim, po uporabi pooblastila za pridobitev dokazov v zvezi z nemškim pravom odločiti, ali to daje tožeči stranki pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke v smislu člena 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009.

### **Stroški**

- 40 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov. Ker UUNT ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke poleg plačila lastnih stroškov naloži plačilo stroškov zadnjenavedene.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 28. novembra 2012 (zadeva R 893/2012-2) se razveljavi.**
- 2. UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je predlagala družba Rot Front OAO.**

H. Kanninen

I. Pelikánová

E. Buttigieg

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 28. oktobra 2015.

Podpisi