



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 20. aprila 2016 *

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotavljanje ničnosti — Besedna znamka Evropske unije
SkyTec — Prejšnja nacionalna besedna znamka SKY — Relativni razlog za zavrnitev —
Prekluzija zaradi dopustitve — Člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Verjetnost zmede —
Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009“

V zadevi T-77/15,

Tronios Group International BV s sedežem v Bredi (Nizozemska), ki jo zastopata R. van Leeuwen in
H. Klingenberg, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata S. Crabbe in
A. Folliard-Monguiral, agenta,

tožena stranka,

intervenientka pred Splošnim sodiščem, nekdanja British Sky Broadcasting Group plc, druga stranka
v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, je

Sky plc s sedežem v Isleworthu (Združeno kraljestvo), ki jo je najprej zastopal J. Barry, solicitor, nato
pa M. Schut in A. Meijboom, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 28. novembra 2014 (zadeva
R 1681/2013-4) v zvezi s postopkom za ugotavljanje ničnosti med družbama British Sky Broadcasting
Group plc in Tronios Group International BV,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Prek, predsednik, I. Labucka, sodnica, in V. Kreuschitz (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. februarja 2015,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 22. junija
2015,

* Jezik postopka: nizozemščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 12. junija 2015,

na podlagi sklepa z dne 27. julija 2015 o zavrnitvi odobritve vložitve replike,

na podlagi tega, da glavni stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga za razpis obravnave, in na podlagi sklepa Splošnega sodišča v skladu s členom 106(3) Poslovnika, da ne bo opravilo ustnega dela postopka,

izreka naslednjo

Sodbo¹

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Tronios Group International BV, je 18. novembra 1999 vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi 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 (nadomeščena 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 se je zahtevala, je besedna znamka Evropske unije SkyTec (v nadaljevanju: izpodbijana znamka).
- 3 Znak SkyTec je bil 2. maja 2001 registriran kot znamka Evropske unije pod številko 001386812.
- 4 Proizvodi, za katere je bila registrirana izpodbijana znamka, spadajo v razreda 9 in 11 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za razred 9 ustrezajo temu opisu: „aparati za sprejemanje, snemanje, oddajanje, obdelavo in reprodukcijo električnih in elektromagnetnih signalov ter brezžični mikrofoni in sistemi, mikrofoni; gramofoni, CD in DVD predvajalniki; naprave za snemanje CD-jev in DVD-jev; kabli, povezovalni kabli in spojniki; aparati za obdelavo digitalnih in analognih zvokov, NF in HF avdio ojačevalci; zvočniki, ohišja zvočnikov in oprema“.
- 5 Registracija izpodbijane znamke je bila 19. novembra 2009 podaljšana in podaljšana znamka Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2009/047 z dne 25. novembra 2009.
- 6 Družba British Sky Broadcasting Group plc (v nadaljevanju: BSKyB), pravna predhodnica intervenientke, družbe Sky plc, je 23. marca 2007 na podlagi člena 50(1)(a) Uredbe št. 40/94 vložila zahtevo za razveljavitev izpodbijane znamke. Tožeča stranka je 2. aprila 2007 predložila dokaze o uporabi izpodbijane znamke. Oddelek za izbris je z odločbo z dne 11. julija 2008 presodil, da se je izpodbijana znamka resno in dejansko uporabljala, in je zahtevo za razveljavitev zavrnil. Ta odločba je postala pravnomočna.
- 7 Družba BSKyB je 21. marca 2012 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) in (5) navedene uredbe ter na podlagi člena 53(1)(c) v povezavi s členom 8(4) iste uredbe v delu, v katerem je bila navedena znamka registrirana za proizvode iz razreda 9, ki so navedeni zgoraj v točki 4.

1 — Navedene so le točke te sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.

- 8 Družba BSkyB je v utemeljitev svoje zahteve za ugotovitev ničnosti navedla zlasti prejšnjo besedno znamko Evropske unije SKY, registrirano 24. septembra 1998 in podaljšano do 1. aprila 2016 pod številko 126425, ter prejšnjo britansko besedno znamko SKY, registrirano 18. aprila 1995 in podaljšano do 7. novembra 2015 pod referenco 2044507B. Ti znamki sta bili registrirani za proizvode in storitve iz razredov 9, 38 in 41.
- 9 Proizvodi iz razreda 9, na katere se prejšnja britanska znamka nanaša, ustrezajo temu opisu: „radijski in televizijski aparati in instrumenti, naprave in instrumenti za snemanje zvoka, reprodukcijo zvoka, telekomunikacije, signalizacijo, kontrolo (nadzor), optične teste (ki niso medicinski) in poučevanje; posneti programi za televizijo in radio; računalniki; računalniški programi; magnetni trakovi, diski in žice; kasete in kartuše, prilagojene za uporabo z navedenimi trakovi; kodirane kartice; prazne in posnete avdio in video kasete, trakovi in kartuše; zgoščenke; fonografske plošče; antene za radijske signale; lasersko berljivi diski za snemanje zvoka ali videa; aparati za dekodiranje kodiranih signalov; video projektorji, video zasloni; sončna očala; elektronske in računalniške igrice; elektronske interaktivne računalniške igrice; deli in oprema za vse omenjene proizvode; vse iz razreda 9“.
- 10 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 28. junija 2013 na podlagi člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) iste uredbe ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke in ugotovil ničnost izpodbijane znamke v delu, v katerem je bila registrirana za zadevne proizvode iz razreda 9.
- 11 Tožeča stranka je na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka za izbris 27. avgusta 2013 pri EUIPO vložila pritožbo.
- 12 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 28. novembra 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za izbris in zavrnil pritožbo.
- 13 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi na eni strani zavrnil ugovor prekluzije zaradi dopustitve v smislu člena 54(2) Uredbe št. 207/2009, ki ga je tožeča stranka uveljavljala zoper zahtevo za ugotovitev ničnosti. Tožeča stranka naj ne bi dokazala, da je ob vložitvi navedene zahteve, 21. marca 2012, družba BSkyB že več kot pet let vedela za uporabo izpodbijane znamke, saj je tožeča stranka prve dokaze za to uporabo predložila 2. aprila 2007 med postopkom za razveljavitev (točke od 15 do 25 izpodbijane določbe). Na drugi strani je odbor za pritožbe ugotovil, da glede izpodbijane znamke in prejšnje britanske znamke (v nadaljevanju: nasprotujoči si znamki) obstaja verjetnost zmede v zvezi s proizvodi iz razreda 9 v smislu člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) iste uredbe, ne da bi preučil druge razloge za ničnost in druge prejšnje pravice, na katerih je temeljila zahteva za ugotovitev ničnosti (točke od 26 do 45 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrne;
 - intervenientki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški iz postopka pred EUIPO.
- 15 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- ugotovi, da je predlog za razveljavitev v celoti neutemeljen;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- izpodbijano odločbo ohrani v veljavi.

Pravo

17 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja v bistvu dva razloga, in sicer kršitev člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 in napako pri presoji verjetnosti zmede v smislu člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) iste uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 54(2) Uredbe št. 207/2009

18 Tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da družba BSKyB pred 21. marcem 2007 ni vedela za uporabo izpodbijane znamke v smislu člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 in da je zanjo vedele šele od 2. aprila 2007.

19 Tožeča stranka v bistvu poudarja, da se je do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti izpodbijana znamka že resno in dejansko uporabljala v državah članicah Evropske unije, vključno z Združenim kraljestvom, in to stalno od leta 1998, in da je torej obstajala hkrati ob prejšnjih znamkah družbe BSKyB približno štirinajst let. Po njenem mnenju se to obdobje zmanjša na približno enajst let, če se upošteva obdobje med datumom njene registracije kot znamke Evropske unije, 2. majem 2001, in datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti, 21. marcem 2012, ki temelji na verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama. Vendar naj družba BSKyB te verjetnosti zmede ne bi štela za zadosten razlog, da bi pred tem vložila tožbo, niti naj ne bi menila, da je to zadosten razlog za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti zoper izpodbijano znamko bodisi po zahtevi za razveljavitev z dne 23. marca 2007 bodisi po 2. aprilu 2007, ko je tožeča stranka dokazala svojo uporabo in ko naj bi družba BSKyB vsekakor izvedela za navedeno uporabo. Zato naj bi bili v obravnavanem primeru pogoji iz člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 izpolnjeni. Tožeča stranka pojasnjuje, da načeloma sicer nosi dokazno breme za to, da je družba BSKyB vedela za uporabo izpodbijane znamke, vendar ji je zelo težko oziroma celo nemogoče predložiti tak dokaz, ki spada v notranjo sfero navedene družbe. Tak dokaz ali domneva takega vedenja bi namreč prav tako lahko temeljila tudi na objektivnih okoliščinah, kot sta poslovno razmerje ali ozko konkurenčno razmerje, dokazana na primer s hkratno predstavitvijo proizvodov in storitev, označenih z nasprotujočima si znamkama, na istem sejmu. Številna dejstva in okoliščine, ki so bili deloma navedene med postopki pred EUIPO, naj bi namreč omogočala ugotovitev, da je družba BSKyB morala vedeti za izpodbijano znamko.

[...]

27 EUIPO in intervenientka prerekata argumente tožeče stranke in predlagata zavrnitev tega tožbenega razloga. V tem okviru se intervenientka sklicuje na nedopustnost dokazov, ki jih je tožeča stranka prvič predložila pred Splošnim sodiščem.

28 Splošno sodišče opozarja, da je v obravnavami zadevi gotovo, da je tožeča stranka, potem ko je družba BSKyB 23. marca 2007 vložila zahtevo za razveljavitev zoper izpodbijano znamko, prve dokaze o uporabi navedene znamke predložila 2. aprila 2007. Poleg tega je družba BSKyB zahtevo za ugotovitev ničnosti vložila 21. marca 2012, to je v manj kot petih letih od te prve predložitve dokazov o uporabi.

- 29 Stranke pa se ne strinjajo glede vprašanja, ali je treba v zvezi z družbo BSKyB ugotoviti potek prekluzivnega roka zaradi dopustitve iz člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 z obrazložitvijo, da je za uporabo izpodbijane znamke vedela že vsaj pred 21. marcem 2007.
- 30 Spomniti je treba, da morajo biti v skladu z ustaljeno sodno prakso izpolnjeni štirje pogoji, da začne teči rok za prekluzijo zaradi dopustitve v primeru uporabe poznejše znamke, ki je enaka ali tako podobna prejšnji znamki, da lahko povzroči zmedo. Prvič, poznejša znamka mora biti registrirana, drugič, imetnik mora vložiti prijavo za njeno registracijo v dobri veri, tretjič, uporabljati se mora v državi članici, v kateri je prejšnja znamka varovana, in nazadnje, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za uporabo te znamke po njeni registraciji (sodbi z dne 28. junija 2012, Basile in I Marchi Italiani/UUNT – Osra (B. Antonio Basile 1952), T-134/09, EU:T:2012:328, točka 30, in z dne 23. oktobra 2013, SFC Jardibric/UUNT – Aqua Center Europa (AQUA FLOW), T-417/12, EU:T:2013:550, točka 19; glej po analogiji tudi sodbo z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, ZOdl., EU:C:2011:605, točke 54 in od 56 do 58).
- 31 Iz te sodne prakse je prav tako razvidno, da je namen člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 sankcionirati imetnike prejšnjih znamk, ki so pet zaporednih let vedeli za uporabo poznejše znamke Evropske unije in jo dopuščali, z izgubo zahtevkov za ugotovitev ničnosti in ugovorov zoper navedeno znamko. Namen te določbe je torej najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov za označitev njihovega blaga in storitev. Ta cilj pomeni, da mora imeti imetnik prejšnje znamke v okviru uporabe člena 9(1) te direktive za ohranitev te bistvene funkcije možnost, da nasprotuje uporabi poznejše znamke, ki je enaka ali podobna njegovi. Imetnik prejšnje znamke ima namreč šele od trenutka, ko izve za uporabo poznejše znamke Evropske unije, možnost, da je ne dopusti in da ji torej ugovarja ali zahteva ugotovitev njene ničnosti, in takrat torej začne teči rok za prekluzijo zaradi dopustitve (glej v tem smislu zgoraj v točki 30 navedeni sodbi B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, točki 32 in 33, in AQUA FLOW, EU:T:2013:550, točki 20 in 21; glej v tem smislu in po analogiji tudi zgoraj v točki 30 navedeno sodbo Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, točke od 46 do 48).
- 32 Iz teleološke razlage člena 54(2) Uredbe št. 207/2009 torej izhaja, da je upošteven datum za izračun začetka teka prekluzivnega roka datum seznanitve z uporabo poznejše znamke (glej v tem smislu zgoraj v točki 30 navedeno sodbo B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, točka 33).
- 33 Prav tako, kot je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, ta razlaga zahteva, da imetnik poznejše znamke dokaže, da je imetnik prejšnje znamke dejansko vedel za uporabo poznejše znamke, saj drugače ne bi mogel ugovarjati uporabi te znamke. Kot pravilno trdi EUIPO, je treba namreč v zvezi s tem upoštevati analogno pravilo glede prekluzije zaradi dopustitve – iz člena 9(1) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), ki je bil nadomeščen s členom 9(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25) – glede katerega je v enajsti uvodni izjavi navedene direktive (v uvodni izjavi 12 Direktive 2008/95) pojasnjeno, da se ta razlog prekluzije uporablja, kadar je imetnik prejšnje znamke „uporabo [...] dolgo vede dopuščal“, kar pomeni „zavestno“ ali „ob poznavanju dejstev“ (glej v tem smislu zgoraj v točki 30 navedeno sodbo Budějovický Budvar, EU:C:2011:605, točki 46 in 47, in sklepne predloge generalne pravobranilke V. Trstenjak v zadevi Budějovický Budvar, C-482/09, ZOdl., EU:C:2011:46, točka 82). Ugotoviti je treba, da se ta presoja po analogiji uporablja za člen 54(2) Uredbe št. 207/2009, katerega besedilo ustreza besedilu člena 9(1) direktiv 89/104 in 2008/95.
- 34 Zato je treba zavrniti argumente tožeče stranke, s katerimi v bistvu trdi, da je treba le dokazati, da je družba BSKyB potencialno vedela za uporabo izpodbijane znamke, ali predložiti skladne indice, na podlagi katerih je mogoče domnevati, da je za to vedela.

- 35 Preučiti pa je treba, ali je tožeča stranka vseeno dokazala, da je družba BSkyB najpozneje 21. marca 2007 vedela za dejansko uporabo izpodbijane znamke.
- 36 Uvodoma je treba, kot je intervenientka pravilno predlagala, kot nedopustne zavreči priloge k tožbi, ki jih je tožeča stranka predložila prvič pred Splošnim sodiščem. Iz člena 65(2) Uredbe št. 207/2009 je namreč razvidno, da je Splošno sodišče pristojno za presojo zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri EUIPO s tem, da preveri, kako so ti odbori uporabili pravo Unije zlasti glede na dejstva, ki so jim bila predložena. Tako dejstev, ki jih stranke niso navedle pred organi EUIPO, ni mogoče več navesti v fazi tožbe, vložene pri Splošnem sodišču, in Splošno sodišče ne sme ponovno preučiti dejstev glede na dokaze, ki so bili predloženi prvič pred njim, razen če gre za dejstva, ki bi jih organi EUIPO na podlagi člena 76(1) Uredbe št. 207/2009 morali preučiti po uradni dolžnosti (glej v tem smislu sodbe z dne 10. novembra 2011, LG Electronics/UUNT, C-88/11 P, EU:C:2011:727, točke od 23 do 26 in navedena sodna praksa; z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., EU:T:2005:420, točka 19, in z dne 12. decembra 2014, Wilo/UUNT (Pioneering for You), T-601/13, EU:T:2014:1067, točka 12). V obravnavanem primeru nova dejstva in dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, vključno s prometom in katalogi, spadajo na njeno področje odgovornosti in tožeča stranka ni trdila, da bi morali biti preučeni po uradni dolžnosti. Zato ta dejstva in dokazi ne morejo vplivati na zakonitost izpodbijane odločbe, zaradi česar jih je treba zavreči, ne da bi bilo treba preučiti njihovo dokazno moč.
- 37 Poleg tega je treba ugotoviti, da pri presoji dokazov, ki jih je tožeča stranka predložila v postopku pred EUIPO (točki 21 in 22 izpodbijane odločbe), odbor za pritožbe ni storil napake, saj bi tožeča stranka morala dokazati, da je družba BSkyB dejansko vedela za uporabo izpodbijane znamke in ne le za registracijo navedene znamke (glej točko 30 zgoraj). Tožeča stranka pa s svojimi argumenti skuša iz tega, da je bilo dokazano, da je družba BSkyB vedela zgolj za registracijo izpodbijane znamke, ali iz nekaterih indicev, na podlagi katerih bi bilo po mnenju tožeče stranke mogoče domnevati, da je vedela za uporabo, med katerimi je proaktivna strategija, ki jo je razvila družba BSkyB, da bi zavarovala svoji znamki pred enakimi ali podobnimi znamkami z elementom „sky“, izpeljati to, da je družba BSkyB dejansko vedela za tako uporabo.
- [...]
- 44 Iz navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe utemeljeno ugotovil, da dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v postopku pred EUIPO, s katerimi je sicer mogoče dokazati neko uporabo izpodbijane znamke, ne zadostujejo za dokaz, da je družba BSkyB dejansko vedela za navedeno uporabo pred 21. marcem 2007.
- [...]
- 47 Zato je treba prvi tožbeni razlog zavriniti kot neutemeljen.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) iste uredbe
[...]

- 62 Zato je treba tudi drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) iste uredbe, zavriniti.
- 63 Zato je treba ob upoštevanju glavnega predloga EUIPO, ki ga je treba razumeti tako, da naj Splošno sodišče potrdi zakonitost izpodbijane odločbe (glej točko 63 odgovora na tožbo), in glavnega predloga intervenientke tožbo v celoti zavriniti.

Stroški

- 64 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 65 Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 66 Ker intervenientka ni podala predloga glede stroškov, se ji v skladu s členom 138(3) Poslovnika naloži, da nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Družba Tronios Group International BV nosi svoje stroške in stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO).**
- 3. Družba Sky plc nosi svoje stroške.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 20. aprila 2016.

Podpisi