



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 23. novembra 2017¹

Zadeva C-418/16 P

mobile.de GmbH, nekdanja mobile.international GmbH
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO),
druga stranka v postopku je

Rezon OOD

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Odločbe odborov za pritožbe o razveljavitvi odločb oddelka za izbris in vrnitvi zadev v nadaljnjo obravnavo v skladu s členom 64(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 – Ali ima oddelek za izbris v takih okoliščinah diskrecijsko pravico, da v skladu s členom 76(2) upošteva dokaze, ki niso bili predloženi pravočasno“

1. Družba mobile.de s to pritožbo v zvezi z znamko izpodbija sodbo Splošnega sodišča z dne 12. maja 2016 v zadevi mobile.international/EUIPO – Rezon (mobile.de).² V navedenem postopku je izpodbijala dve odločbi prvega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (v nadaljevanju: EUIPO ali Urad).³ Splošno sodišče je tožbo družbe mobile.de zavrnilo v celoti. Družba mobile.de v podporo pritožbi zoper navedeno sodbo zdaj navaja šest pritožbenih razlogov.

2. Ustaljena sodna praksa Sodišča potrjuje, da imajo oddelki urada EUIPO in odbori za pritožbe v postopku na podlagi Uredbe (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti⁴ diskrecijsko pravico, da upoštevajo dokaze, predložene po izteku določenih rokov.⁵ Šesti pritožbeni razlog se nanaša zlasti na razlago členov 64 in 76(2) Uredbe št. 207/2009 v zvezi z izvrševanjem te diskrecijske pravice v primeru, v katerem odbor za pritožbe zadevo vrne zadevnemu oddelku urada EUIPO. Z navedenim vprašanjem se postavlja novo pravno vprašanje, zato je Sodišče zaprosilo za sklepne predloge le v zvezi z navedeno zadevo.

1 Jezik izvirnika: angleščina.

2 Združeni zadevi T-322/14 in T-325/14, neobjavljena, EU:T:2016:297; v nadaljevanju: izpodbijana sodba. Družba mobile.international GmbH se je od izdaje navedene sodbe preimenovala v mobile.de GmbH.

3 Odločbi sta bili izdani 9. januarja 2014 in 13. februarja 2014.

4 Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 (UL 2009, L 78, str. 1). Navedena uredba je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) z učinkom od 1. oktobra 2017. Z novo uredbo se kodificira Uredba št. 207/2009, pri čemer so sporne določbe v Uredbi št. 2017/1001 ostale nespremenjene.

5 Sodba z dne 13. marca 2007, UUNT/Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, točka 42). Glej novejšo sodbo z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT (C-621/11 P, EU:C:2013:484, točki 28 in 30). Generalni pravobranilec M. Szpunar je zagotovil koristno razlago razvoja navedene sodne prakse v svojih sklepnih predlogih v zadevi UUNT/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:2, točke od 39 do 53).

Zakonodaja Unije

Uredba št. 207/2009

3. V uvodni izjavi 10 Uredbe št. 207/2009 je navedeno: „Ni razloga za varstvo blagovnih znamk [Evropske unije] ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo.“

4. Člen 53 je naslovljen „Relativni razlogi za ničnost“. V skladu s členom 53(1)(a) se blagovna znamka Evropske unije razglasi za nično, če obstaja prejšnja blagovna znamka, ki je med drugim blagovna znamka, registrirana v državi članici,⁶ in če so izpolnjeni pogoji iz člena 8(1) ali (5). V obravnavani zadevi je neposredno upošteven člen 8(1)(b). Navedena določba se uporablja v okoliščinah, v katerih velja: „[Č]e zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“

5. Člen 57 določa:

„1. Med preizkusom zahteve za razveljavitev pravic ali ugotovitev ničnosti Urad povabi stranko tolikokrat, kot je potrebno, da podajo svoje pripombe v roku, ki ga določi Urad, o navedbah drugih strank ali svojih navedbah.

2. Če imetnik blagovne znamke [Evropske unije] to zahteva, mora imetnik prejšnje blagovne znamke [Evropske unije], ki je stranka v postopkih za ugotavljanje ničnosti, priskrbeti dokaz, da je v obdobju pet let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti prejšnjo blagovno znamko [Evropske unije] resno in dejansko uporabljal v [Evropski uniji] v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana in ki jih navaja kot razlog za svojo zahtevo, ali da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo, če je bila na ta datum prejšnja znamka [Evropske unije] registrirana ne več kot pet let. Če je bila na datum objave prijave blagovne znamke [Evropske unije] prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] registrirana ne več kot pet let, mora imetnik prejšnje blagovne znamke [Evropske unije] dodatno priskrbeti še dokaz, da so bili pogoji iz člena 42(2) izpolnjeni na ta datum. Če takega dokaza ni, se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrže. Če je bila prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] uporabljena v zvezi samo z delom blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa zahteve za ugotovitev ničnosti šteje, da je bila registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporablja za prejšnjo nacionalno blagovno znamko po členu 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja z uporabo v [Uniji].

[...].“⁷

6. Poglavje VII Uredbe je naslovljeno „Pritožba“. V skladu s členom 58(1) se pritožba lahko vloži zoper odločbe različnih oddelkov urada EUIPO, vključno z oddelkom za izbris. V skladu s členom 63(2) odbor za pritožbe med preverjanjem pritožbe „povabi stranke tolikokrat, kolikor je potrebno, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah odbora ali o vlogah nasprotnih strank“.

⁶ Izraz „prejšnje blagovne znamke“ je opredeljen v členu 8(2). Seznam takih znamk iz navedene določbe vključuje nacionalne znamke, kakršna je ta v zadevnem postopku (glej točko 14 spodaj) (člen 8(2)(a)(ii)).

⁷ Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 se uporablja za postopek ugovora, s katerim želi imetnik prejšnje znamke prijavitelju znamke Evropske unije preprečiti registracijo sporne znamke. V njem so določena pravila za preizkus ugovora zoper registracijo znamke. Funkcionalno je enakovreden členu 57(2) Uredbe št. 207/2009 (navedenem zgoraj v točki 5).

7. V členu 64, naslovljenem „Odločitev o pritožbi“, je navedeno:

„1. Po preučitvi utemeljenosti pritožbe odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.

2. Če odbor za pritožbe preda primer v nadaljnjo obravnavo oddelku, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, je ta oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev odbora za pritožbe, če so dejstva enaka.

[...]“

8. Člen 76 spada pod naslov IX Uredbe, ki je naslovljen „Postopek“. Določa pravila, kako mora Urad po uradni dolžnosti preučevati dejstva. Člen 76(2) določa: „Urad lahko spregleda dejstva, na katere se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

Uredba Komisije (ES) št. 2868/95

9. Uredba Komisije (ES) št. 2868/95⁸ določa pravila, potrebna za izvajanje Uredbe št. 207/2009. Namen izvedbenih pravil je zagotoviti „nemoten in učinkovit postopek v zvezi z blagovnimi znamkami pri Uradu“.⁹

10. V primerih, v katerih prijavitelj znamke Evropske unije v skladu s členom 42(2) Uredbe št. 207/2009 od imetnika prejšnje znamke zahteva, da predloži dokaz o uporabi, pravilo 22(2) Izvedbene uredbe določa, da Urad stranko, ki ugovarja, pozove, da zahtevani dokaz priskrbi v določenem roku. Če se tak dokaz ne priskrbi pred iztekom roka, mora Urad ugovor zavriniti.¹⁰

11. Pravilo 40(6) določa: „Če mora vložnik zahteve [za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti] priskrbeti dokaz o uporabi ali dokaz, da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo na podlagi [člena 57(2) ali (3) Uredbe], Urad pozove vložnika, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi znamke v roku, ki mu ga določi. Če dokaz ni predložen v določenem roku, se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrže. Smiselno se uporabi pravilo 22(2), (3) in (4).“

Dejansko stanje spora

12. Družba mobile.de je 17. novembra 2008 vložila dve prijavi pri uradu EUIPO. Ena je bila za registracijo figurativne znamke, navedene v nadaljevanju za blago in storitve iz razredov 9, 16, 35, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejska klasifikacija).¹¹ Registrirana je bila 26. januarja 2010.

8 Uredba 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, v nadaljevanju: Izvedbena uredba). Navedena uredba je bila večkrat spremenjena. Prečiščena različica iz leta 2009 vključuje spremembe, uvedene z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL 2005, L 172, str. 4). To je različica, ki se je uporabljala v upoštevnem času. Izvedbena uredba je bila nato razveljavljena in nadomeščena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/1430 z dne 18. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe št. 207/2009 in o razveljavitvi uredb št. 2868/95 in št. 216/96 (UL 2017, L 205, str. 1).

9 Peta in šesta uvodna izjava v preambuli Izvedbene uredbe.

10 Pravila za postopek ugovora iz člena 42(2) se smiselno uporabljajo za postopek za ugotovitev ničnosti.

11 Razredi 9, 16 in 38 niso upoštevnih v obravnavani pritožbi. Razred 35 obsega oglaševalsko dejavnost, vodenje komercialnih poslov, poslovno administracijo, pisarniške posle, razred 42 pa znanstvene in tehnološke storitve ter z njimi povezane raziskave in storitve, oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme, dajanje v najem računalniške programske opreme ter nudenje iskalnikov po internetu.



13. Druga prijava je bila za registracijo besedne znamke „mobile.de“ za blago in storitve iz istih razredov, ki se uporabljajo za figurativno znamko. Registrirana je bila 29. septembra 2010.

14. Družba Rezon OOD je 18. januarja 2011 zoper znamki Evropske unije, ki ju je registrirala družba mobile.de, vložila zahteve za ugotovitev ničnosti. Sklicevala se je na člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(b) navedene uredbe. Njeni zahteve sta temeljili na figurativni znamki, registrirani v Bolgariji za storitve iz razredov 35, 39 in 42 Nicejske klasifikacije (v nadaljevanju: prejšnja znamka).¹²



15. Zahtevi družbe Rezon sta se nanašali le na storitve, ki spadajo v razreda 35 in 42. V odgovor na zahtevo, ki jo je vložila družba mobile.de, je bila družba Rezon pozvana, naj v skladu s členom 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 predloži dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.

16. Oddelek urada EUIPO za izbris je z odločbama z dne 28. marca 2013 v celoti zavrnil obe zahtevi družbe Rezon za ugotovitev ničnosti. Menil je, da družba Rezon ni dokazala resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v Bolgariji. Družba Rezon je 17. maja 2013 vložila pritožbi, s katerima je izpodbijala zadevni odločbi.

17. Odbor za pritožbe je razveljavil odločbi oddelka za izbris (v nadaljevanju: sporni odločbi). Zadevi je v skladu s členom 64 Uredbe št. 207/2009 vrnil oddelku za izbris, da bi ta vsebinsko preučil zahtevo za ugotovitev ničnosti. Odbor za pritožbe je na podlagi dodatnih dokazov, ki jih je predložila družba Rezon, ugotovil, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala za nekatere oglaševalske storitve iz razreda 35, ne pa za vse storitve v navedenem razredu, kot trdi družba Rezon, in da se ni uporabljala za nobene storitve iz razreda 42.

Postopek pred Splošnim sodiščem

18. Družba mobile.de je 6. in 7. maja 2014 pri Splošnem sodišču vložila tožbi zoper sporni odločbi. Trdila je, da je odbor za pritožbe napačno razlagal Uredbo št. 207/2009 in Izvedbeno uredbo. Splošno sodišče se je 4. marca 2016 odločilo, da bo zadevi združilo. S sodbo z dne 12. maja 2016 je zavrnilo obe tožbi.

¹² Razred 39 zajema storitve prevoznitstva, pakiranja in skladiščenja blaga ter organizacije potovanj.

Postopek pred Sodiščem

19. Družba mobile.de je 27. julija 2016 vložila pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča. Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in uradu EUIPO naloži plačilo vseh stroškov. Družba mobile.de v podporo svoji pritožbi navaja šest pritožbenih razlogov in trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je napačno razlagalo naslednje določbe Uredbe št. 207/2009: (i) člen 57(2) in (3) v povezavi s praviloma 22(2) in 40(6) Izvedbene uredbe; (ii) člen 76(2); (iii) člen 15(1)(a); (iv) člen 57(2) v povezavi s pravilom 22(3) in (4) Izvedbene uredbe; (v) člena 56(1) in 54(2) ter (vi) člen 64(1).

20. Družba Rezon trdi, da pritožba ni dopustna in/ali ni utemeljena. Urad EUIPO trdi, da pritožba ni utemeljena. Obe stranki trdita, da mora stroške plačati družba mobile.de.

Presoja šestega pritožbenega razloga – napačna razlaga člena 64 Uredbe št. 207/2009

Izpodbijana sodba

21. Splošno sodišče je v točkah od 79 do 87 izpodbijane sodbe navedlo naslednje.

22. Prvič, kar zadeva trditev družbe mobile.de, da je odbor za pritožbe menil, da je bila resna in dejanska uporaba dokazana le za storitve iz razreda 35 Nicejske klasifikacije v zvezi z „oglaševanjem v zvezi z vozili“ in da je odločbo oddelka za izbris mogoče razveljaviti le v zvezi s takimi storitvami,¹³ je spomnilo, da se besedilo člena 64(1) Uredbe št. 207/2009 glasi: „Po preučitvi utemeljenosti pritožbe odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.“¹⁴ Drugič, pojasnilo je, da če odbor za pritožbe v skladu s členom 64(2) Uredbe št. 207/2009 zadevo vrne v nadaljnjo obravnavo oddelku, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, je ta oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev odbora za pritožbe, če so dejstva enaka.¹⁵ Tretjič, opozorilo je, da je vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, kadar ga izpostavi imetnik, predhodno vprašanje, o katerem je treba odločiti, preden se sprejme odločitev o postopku za ugotavljanje ničnosti.¹⁶ Četrto, izreke odločb odbora za pritožbe je treba razumeti in razlagati glede na razlogovanje v teh odločbah.¹⁷

23. V obravnavanem primeru je iz izreka odločb odbora za pritožbe, s katerimi sta bili razveljavljeni odločbi oddelka za izbris o zavrnitvi zahtev družbe Rezon za ugotovitev ničnosti, izhajalo, da je bil navedeni oddelek nanj vezan od datuma odločitve odbora za pritožbe. Oddelek je omejevala presoja odbora za pritožbe, v skladu s katero je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana le za podkategorijo storitev iz razreda 35, in sicer „oglaševanje v zvezi z vozili“.¹⁸ Navedeno vprašanje se je obravnavalo tudi v okviru predhodnega vprašanja glede dokaza o resni in dejanski uporabi. V skladu s členom 57(2) Uredbe št. 207/2009 je bilo treba navedeno podkategorijo presojati v okviru preizkusa utemeljenosti zahtev za ugotovitev ničnosti.¹⁹

24. Splošno sodišče je tako ugotovilo, da odbor za pritožbe s tem, da je razveljavil odločbi oddelka za izbris, ni kršil člena 64(1) Uredbe št. 207/2009.²⁰

13 Točka 79.

14 Točki 79 in 80.

15 Točka 81.

16 Točka 82.

17 Točka 83.

18 Točka 85.

19 Točka 86.

20 Točka 87.

Analiza

25. Družba mobile.de v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe s tem, da v izreku spornih odločb ni navedel, da sta bili odločbi oddelka za izbris razveljavljeni le delno, in sicer v zvezi z nekaterimi storitvami iz razreda 35 (to je oglaševanjem v zvezi z vozili), napačno uporabil pravo. Edino to vprašanje bi moralo biti predloženo oddelku za izbris v nadaljnjo obravnavo.

26. Ne strinjam se z družbo mobile.de. Menim, da je treba šesti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

27. Res je, da Splošno sodišče navaja člen 64(1) Uredbe št. 207/2009, ne da bi izrecno navedlo svoje stališče o pomenu navedene določbe. Vendar je iz razlogovanja v točkah od 81 do 86 izpodbijane sodbe razvidno, da je Splošno sodišče upoštevalo, ali je odbor za pritožbe preizkusil zahtevo družbe Rezon za ugotovitev ničnosti in ali je odbor sprejel odločitev v zvezi z navedeno zahtevo. Splošno sodišče je menilo, da je odbor za pritožbe izpolnil zahteve člena 64(1), saj je preučil zahtevo ter odločil, da je družba Rezon uspešno dokazala resno in dejansko uporabo prejšnje znamke le za podkategorijo storitev iz razreda 35. Odbor se je zato odločil, da bo odločbo oddelka za izbris razveljavil in zadevo vrnil v nadaljnjo obravnavo.

28. Menim, da je razlogovanje Splošnega sodišča mogoče razlagati na način, ki je v skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009, in da je izpodbijana sodba v zvezi s tem utemeljena.

29. Šesti pritožbeni razlog je razdeljen na tri dele. Družba mobile.de trdi, prvič, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker ni odločilo, da bi moral odbor za pritožbe v izreku svoje odločbe navesti, da je bila odločba oddelka za izbris razveljavljena le delno. Drugič, družba mobile.de se ne strinja s stališčem Splošnega sodišča (izraženim v točki 82 izpodbijane sodbe), da je vprašanje resne in dejanske uporabe predhodno vprašanje, o katerem je treba odločati na začetku postopka za ugotovitev ničnosti. Tretjič, družba mobile.de trdi, da je Splošno sodišče v točki 85 izpodbijane sodbe napačno analiziralo odločbo odbora za pritožbe. Če je sporen dokaz o resni in dejanski uporabi v smislu člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 ter odbor za pritožbe v skladu s členom 64(2) zadevo vrne v nadaljnjo obravnavo, imetniku prejšnje znamke ne bi smelo biti dovoljeno, da v poznejšem postopku pred oddelkom za izbris predloži nove dokaze. V nasprotju s členom 76(2) bi bilo, če bi se sprejeli novi ali dodatni dokazi v zvezi z vprašanjem resne in dejanske uporabe, in to bi povzročilo očitno kršitev člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 ter pravil 22(2) in 40(6) Izvedbene uredbe.

30. Zdi se mi, da trditev družbe mobile.de temelji na napačnem razumevanju izpodbijane sodbe ter napačni razlagi členov 64 in 76(2) Uredbe št. 207/2009.

31. Kar zadeva očitke družbe mobile.de, da Splošno sodišče ni sankcioniralo nenatančnosti v odločbi odbora za pritožbe, je iz izpodbijane sodbe jasno razvidno, da je Splošno sodišče menilo, da je navedena odločba v skladu z zahtevami ustaljene sodne prakse, da mora biti v obrazložitvi odločbe odbora jasno in nedvoumno izraženo sklepanje odbora, da se lahko zadevne osebe seznanijo z utemeljitvijo sprejete odločbe in da lahko evropska sodišča izvajajo ustrezni sodni nadzor.²¹ Kot je Splošno sodišče pravilno navedlo v točki 83 sodbe, je treba izrek spornih odločb razumeti v okviru razlogovanja odločbe kot celote.²² Strinjam se s presojo Splošnega sodišča, da je odbor za pritožbe dokončno ugotovil, da je bila resna in dejanska uporaba dokazana le za eno vrsto storitev, in sicer „oglaševanje v zvezi z vozili“.

²¹ Sodba z dne 20. januarja 2011, General Química in drugi/Komisija (C-90/09 P, EU:C:2011:21, točka 59 in navedena sodna praksa).

²² Sklep z dne 10. julija 2001, Irish Sugar/Komisija (C-497/99 P, EU:C:2001:393, točka 15).

32. Zato se mi zdi, da bi izrek odločbe odbora sicer lahko bil izražen jasneje, vendar Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava, ko je sklenilo, da je odbor za pritožbe ugotovil, da je družba Rezon resno in dejansko uporabo dokazala le za navedeno podkategorijo storitev. Čeprav je res, da je odbor za pritožbe razveljavil odločbi oddelka za izbris in zadevi vrnil zadevnemu oddelku, je Splošno sodišče menilo, da je *učinek* odločb odbora za pritožbe ta, da je treba na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 dalje preučiti le vprašanje utemeljenosti zahtev za ugotovitev ničnosti glede storitev iz razreda 35 v zvezi s podkategorijo „oglaševanje v zvezi z vozili“. Tako razumevanje potrjujejo navedbe Splošnega sodišča v točkah 85 in 86 izpodbijane sodbe, da je odbor za pritožbe dokončno odločil, da resna in dejanska uporaba ni bila dokazana za splošne kategorije storitev iz razreda 35 (razen za oglaševanje v zvezi z vozili) in razreda 42.

33. Očitek družbe mobile.de se lahko razume še z enega vidika, in sicer tako, da se je treba vprašati, ali odločitev odbora za pritožbe, da zadevi vrne v celoti, pomeni, da družba mobile.de znamke Evropske unije, ki jo je registrirala, ne sme uporabljati za tiste kategorije (in podkategorije) blaga, v zvezi s katerimi družba Rezon *ni* dokazala resne in dejanske uporabe. Zdi se mi očitno, da družba mobile.de *lahko* uporablja svojo znamko za navedeno blago in storitve. Navedeno stališče temelji na tem, kako Splošno sodišče razume odločbo odbora za pritožbe kot celoto, to je izrek v povezavi z razlogovanjem, navedenim v njem.

34. Zato menim, da je očitek družbe mobile.de v zvezi s tem zgrešen.

35. Dalje, ali je Splošno sodišče v točki 82 sodbe naredilo napako, ker je vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke za namene člena 57(2) štelo za predhodno vprašanje?

36. Menim, da iz besedila člena 57(2) Uredbe št. 207/2009 („če takega dokaza ni, se zahteva za ugotovitev ničnosti zavrže“)²³ izhaja, da ima Splošno sodišče prav. V skladu z navedeno uredbo postopek za ugotovitev ničnosti vključuje različne faze. Imetnik prejšnje znamke najprej izpodbija prijavo znamke Evropske unije – v tem primeru je bil ugovor vložen na podlagi členov 53(1)(a) in 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Imetnik znamke Evropske unije se lahko nato v skladu s členom 57(2) odloči, da bo takemu ugovoru nasprotoval z vložitvijo zahteve, naj imetnik prejšnje znamke predloži dokaz o resni in dejanski uporabi. Namen člena 57(2) je torej imetniku prejšnje znamke (v tem primeru družbi Rezon) preprečiti izpodbijanje znamke Evropske unije, če bo prejšnja znamka, na katero se sklicuje, zaradi neuporabe verjetno razveljavljena.²⁴ Iz zakonodajne sistematike izhaja, da če je imetnik znamke Evropske unije na podlagi člena 57(2) (ker resna in dejanska uporaba ni dokazana) uspešen, vsebinskih razlogov zahteve za ugotovitev ničnosti (člen 8(1)(b) v obravnavani zadevi) ni treba preučiti in je treba navedeno zahtevo zavrniti. Če pa imetniku prejšnje znamke uspe dokazati resno in dejansko uporabo, je nato treba preučiti vsebinske razloge. To je učinek spornih odločb, kot ju je potrdilo Splošno sodišče v zvezi z delom storitev, zajetih z znamko Evropske unije družbe mobile.de, in sicer tistih storitev, ki se nanašajo na „oglaševanje v zvezi z vozili“.²⁵

37. Kot razumem, Splošno sodišče s tem, da vprašanje resne in dejanske uporabe opredeli za „predhodno vprašanje“, pravi le, da ga je treba preučiti na začetku presoje v okviru postopka za ugotovitev ničnosti.

38. Drugi in tretji del šestega pritožbenega razloga se nekoliko prekrivata, kar zadeva povezano razlago členov 57(2) in 76(2) Uredbe št. 207/2009 ter pravil 22(2) in 40(6) Izvedbene uredbe. Vprašanja, ki se postavljajo, se v bistvu nanašajo na predložitev dokazov po preteku rokov, ki jih določi urad EUIPO.

23 Sodba z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT (C-621/11 P, EU:C:2013:484, točka 24).

24 Glej uvodno izjavo 10.

25 Glej točko 17 zgoraj.

39. V skladu z ustaljeno sodno prakso odbori za pritožbe načeloma niso vezani na roke, določene v Uradu na prvi stopnji, ter lahko na podlagi svoje diskrecijske pravice po členu 76(2) Uredbe št. 207/2009 dovolijo dokaze, ki niso bili predloženi pravočasno, če se ta diskrecijska pravica izvršuje objektivno in utemeljeno. Sodišče je razsodilo, da mora Urad ugovor zavrnil po uradni dolžnosti, če se v določenem roku ne predloži nikakršen dokaz o uporabi zadevne znamke. Nasprotno pa je predložitev dodatnih dokazov glede take uporabe mogoča, če so bili dokazi predloženi v roku, ki ga je določil Urad.²⁶

40. Zato je treba drugi del očitka družbe mobile.de, v skladu s katerim ni mogoče dovoliti dokazov o resni in dejanski uporabi, ki niso bili predloženi pravočasno, zavrnil kot neutemeljen, saj iz ustaljene sodne prakse izhaja, da ima urad EUIPO diskrecijsko pravico v zvezi s tem, ali bo upošteval dodatne dokaze.²⁷

41. Po mojem mnenju tretji del šestega tožbenega razloga temelji na napačnem razumevanju sodbe Splošnega sodišča. Splošno sodišče v obravnavanem primeru nikakor ni trdilo, da se, če odbor za pritožbe v skladu s členom 64(2) Uredbe št. 207/2009 vrne zadevo, lahko oddelek za izbris, ki mu je zadeva vrnjena, odloči, da bo upošteval dodatne dokaze o resni in dejanski uporabi storitev iz razreda 35, ki *niso* spadale v okvir „oglaševanja v zvezi z vozili“, in storitev iz razreda 42.

42. Vendar se s pritožbo družbe mobile.de dejansko postavlja novo pravno vprašanje, saj besedilo člena 64(2) Uredbe št. 207/2009, ki se glasi „[...] oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev odbora za pritožbe, če so dejstva enaka“, ni jasno. Če odbor za pritožbe zadevo vrne v nadaljnjo obravnavo, ali ima upoštevni oddelek Urada diskrecijsko pravico, da dovoli in upošteva dodatne dokaze o vprašanju, o katerem je odbor za pritožbe že odločil?

43. To je vprašanje splošnega pomena, saj se v sistematiki Uredbe št. 207/2009 uporablja horizontalno za celoten nabor postopkov, urejenih z navedeno uredbo.²⁸

44. Kar zadeva preučitev pritožbe, člen 64(1) razumem tako, da se nanaša na položaj, v katerem lahko odbor za pritožbe v skladu s sodno prakso tega sodišča izvršuje svojo diskrecijsko pravico na podlagi člena 76(2) z upoštevanjem dodatnih dokazov. Če odbor na podlagi navedenih dokazov dokončno ugotovi dejansko stanje in sporno zadevo v skladu s členom 64(2) vrne ustreznemu oddelku urada EUIPO, je navedeni oddelek vezan na odločitev odbora o pritožbi. Navedeni oddelek torej ne sme presojati dodatnih dokazov, ki jih predloži neka stranka o zadevi, ki je predmet dokončne odločitve o pritožbi. V primeru družbe mobile.de odločitev odbora za pritožbe ni omogočala nadaljnje obravnave za namene člena 64(2) Uredbe št. 207/2009 v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 35, ki niso storitve „oglaševanja v zvezi z vozili“, ali storitve iz razreda 42. Po odločitvi odbora za pritožbe o vrnitvi zadeve oddelku za izbris zato ni bilo mogoče predložiti dodatnih dokazov v zvezi z navedenimi vprašanji.

45. Kar pa zadeva vprašanje, ali je obstajala verjetnost zmede glede storitev v zvezi z „oglaševanjem v zvezi z vozili“ za namene člena 8(1)(b) navedene uredbe, je moral oddelek za izbris navedeno vprašanje obravnavati v skladu s pravili na podlagi Uredbe št. 207/2009 in Izvedbene uredbe. To ni bila zadeva, ki bi jo preučil odbor za pritožbe, in v zvezi s tem ni bila sprejeta dokončna odločitev. Navedena preučitev vključuje pristojnost za izvrševanje diskrecijske pravice, podeljene s členom 76(2). Zdi se mi, da besedilo člena 64(2) zajema prav navedeni položaj.

26 Sodba z dne 21. julija 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, točka 26). Sodišče je v navedeni zadevi potrdilo, da diskrecijska pravica v skladu s členom 76(2) Uredbe št. 207/2009 ni razširjena na nove dokaze na primer v primerih, v katerih dokazi o uporabi niso predloženi v rokih, ki jih določi urad EUIPO (glej točko 27).

27 Glej novejšo sodbo z dne 4. maja 2017, Comercializadora Eloro/EUIPO (C-71/16 P, neobjavljena, EU:C:2017:345, točke od 55 do 59 in navedena sodna praksa).

28 Ta nabor postopkov zajema postopke ugovora, postopke za razveljavitev in postopke za ugotovitev ničnosti, glej sodbo z dne 21. julija 2016, EUIPO/Grau Ferrer (C-597/14 P, EU:C:2016:579, točka 27).

46. Vendar pa poudarjam, da bi bilo v nasprotju z zakonodajno sistematiko, če bi se člena 64(2) in 76(2) Uredbe št. 207/2009 razlagala na način, ki bi oddelkom Urada dopuščal upoštevanje dodatnih dokazov v primerih, v katerih je odbor za pritožbe ugotovil dejansko stanje in sprejel dokončno odločitev. Napačno bi bilo, če bi se del povedi „če so dejstva enaka“ razlagal tako, da se lahko predložijo dodatni dokazi in da zato dejstva niso „enaka“ v smislu člena 64(2). Zdi se mi, da to presega tisto, kar je določeno s členom 76(2). To bi ogrozilo naslov VII Uredbe št. 207/2009, ki ureja postopek pritožbe. Odločbe odborov za pritožbe bi bile pravno negotove v vseh zadevah, v katerih se sprejme odločitev o vrnitvi zadeve. Taka razlaga bi omajala sodni sistem, vzpostavljen z Uredbo št. 207/2009. Tako stališče poleg tega ne bi bilo združljivo s praktičnim namenom Uredbe št. 207/2009, ki je zagotovitev varstva znamke Evropske unije.²⁹ Nazadnje, to ne bi bilo združljivo niti z načelom pravne varnosti.

47. Zato menim, da je treba šesti pritožbeni razlog zavrni kot neutemeljen.

Stroški

48. V skladu s členom 137 Poslovnika Sodišča končna sodba vsebuje odločbo o stroških.

Predlog

49. Glede na zgornje preudarke Sodišču predlagam, naj:

- šesti pritožbeni razlog zavrne kot neutemeljen, in
- ob koncu postopka v skladu s Poslovníkom Sodišča odloči o stroških.

²⁹ Sodba z dne 5. aprila 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265, točka 39).