



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 30. januarja 2020*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije BROWNIE – Prejšnje nacionalne besedne znamke BROWNIES, BROWNIE, Brownies in Brownie – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke – Člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001)“

V zadevi T-598/18,

Grupo Textil Brownie, SL s sedežem v Barceloni (Španija), ki jo zastopata D. Pellisé Urquiza in J. C. Quero Navarro, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopajo M. Capostagno, A. Folliard-Monguiral in H. O'Neill, agenti,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

The Guide Association s sedežem v Londonu (Združeno kraljestvo), ki ga zastopata T. St Quintin, barrister, in M. Jhittay, solicitor,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. julija 2018 (zadeva R 2680/2017-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med združenjem The Guide Association in družbo Grupo Textil Brownie,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi S. Frimodt Nielsen, predsednik, V. Kreuschitz (poročevalec), sodnik, in N. Póltorak, sodnica,
sodna tajnica: M. Marescaux, administratorica,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 4. oktobra 2018,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 17. januarja 2019,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 7. januarja 2019,

na podlagi obravnave z dne 6. novembra 2019,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Juan Morera Morral je 30. aprila 2015 vložil zahtevo za registracijo znamke Evropske unije pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) št. 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je besedni znak BROWNIE.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 18, 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za vsakega od teh razredov ustrezajo med drugim temu opisu:
 - razred 18: „Kovčki in potovalne torbe; potovalni kovčki; kovčki; denarnice; torbe za tabornike; športne torbe; torbe za plezalce; torbe za plažo; nakupovalne mrežaste torbe; torbe na kolesih; mošnjički; nakupovalne torbe; torbe (ovoji, vreče) iz usnja za pakiranje; ročne torbice; skrinje iz usnja ali usnjene lepenke; nosilke za nošenje (dojenčkov); šolske torbe z jermenom; skrinje iz usnja ali usnjene lepenke, potovalni kovčki; kozmetični kovčki; etuiji za ključe; trakovi za nošenje dojenčkov; krušnjaki, telečnjaki; potovalne torbe; ročni kovčki, aktovke; nahrbtniki; torbe za nošenje otrok; torbice; denarnice iz pletene kovine; aktovke; torbe za glasbila; potovalne torbe za oblačila“;
 - razred 25: „Obláčila, obutev, pokrivala; plašči; oblačila za dojenčke; kopalni plašči; espadrile; maska za spanje; oblačila za motoriste; slinčki, ne papirnati; kopalke (kopalni kostumi); živo pisane ovratne rute; rute; naglavni trakovi (oblačila); kopalni copati; natikači za kopanje; delovne halje; jutranje halje; boe (za okrog vratu); bodiji; baretke; vreče za ogrevanje nog, neelektrične; škornji na vezalke; škornji; smučarski čevlji; kopačke; gležnjari; spodnje hlače (spodnje perilo); hlače za dojenčke; kratke nogavice; gamaše (nogavice brez stopala); obutev; športni čevlji; čevlji za na plažo; spodnjice; moške srajce; moške srajce s kratkimi rokavi; telovadni dresi; majice s kratkimi rokavi; bodiji; kapuce (oblačila); mašne obleke; telovniki; šali; galoše; jakne; ribiški telovniki; podložene jakne; obleke za dež; oblačila za kolesarjenje; pasovi za denar (oblačila); pasovi (oblačila); kape; kombineže (spodnje perilo); konfekcijska oblačila; kombineže (spodnje perilo); kravate; stezniki; stezniki; kamižole; ogrinjala za ramena; ovratniki, ki se odpnejo; predpasniki (oblačila); športni čevlji; kostumi za maškarado; dolga spodnja krila; krznene štole; elastični trakovi (spodnje perilo); športni čevlji; kostumi za maškare, dolga spodnja krila; krznene štole; elastični trakovi (spodnje perilo); ženska krila; hlačna krila; ovratne rute; površniki; gabardeni (oblačila); telovadni copati; plavalne kape; kape za tuširanje; smučarske rokavice; rokavice (oblačila); jopice; pajkice (hlače); spodnje perilo; livreje, podveze za kratke nogavice; podvezice; podvezice; mufi (oblačila); naročnice (cerkvena oblačila); mantilje; dolge nogavice; dolge nogavice, ki vpijajo znoj; nogavice; plečniki (rokavice); mitre (škofovske kape); naušniki (oblačila); spodnje hlače, oprijete; hlačne nogavice; dekorativni robčki za žepke (oblačila); ovratne rute; parke (daljše jakne s kapuco); copati; prsniki pri srajcah; pelerine; krznene plašči; obleke za naramnice; krznena oblačila; pižame; oblačila za na plažo;

gamaše; ponči; pletenine (oblačila); ovratne rute; puloverji; manšete (oblačila); oblačila iz usnja; občila iz umetnega usnja; oblačila za gimnastiko, oblačila iz papirja; vrhnja oblačila; spodnje perilo, ki vpija znoj; sandale; sariji; sarongi; kopalne hlačke; spodnje hlače, oprijete; okrogle čepice; pokrivala; pokrivala; cilindri; papirnati klobuki (oblačila); nedrčki; jopice; podvezice; naprsne rute za nune (oblačila); toge; trakovi za spodnji del hlač; kostumi; obleke iz neoprena za smučanje na vodi; turbani; uniforme; pajčolani (oblačila); halje; oblačila; ščitniki (pokrivala); obutev; čevlji iz lesa, cokle; oblačila in konfekcijska oblačila“;

- razred 35: „Storitve maloprodaje in veleprodaje v trgovini ter prodaja ženskih oblačil ter izdelkov in dodatkov k oblačilom preko spleta“.
- 4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 106/2015 z dne 10. junija 2015.
- 5 Intervenient, združenje The Guide Association, je 2. septembra 2015 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke med drugim za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 3.
- 6 Ugovor je temeljil na seriji prejšnjih besednih znamk Združenega kraljestva BROWNIES, BROWNIE, Brownies in Brownie (v nadaljevanju skupaj: prejšnja znamka), ki označujejo med drugim proizvode in storitve iz razredov 6, 18, 25, 26 in 41 ter za vsak posamezni razred ustrezajo temu opisu:
- razred 6: „Obročki za obeske za ključče“;
 - razred 18: „Nahrbtniki, torbe za enodnevna potovanja; torbe za otroke“;
 - razred 25: „Oblačila za dekleta“;
 - razred 26: „Značke; emblemi; trakovi; vezenine; oznaka patrolje, ramenska oznaka v obliki vezenine; pripomočki za vezanje rut“;
 - razred 41: „Organizacija skupinskih dejavnosti na izobraževalnem, kulturnem in zabavnem področju; izvedba tečajev poučevanja in usposabljanja na področju kampiranja, športa, gospodinjstva, obrti z lesom“.
- 7 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(a) in (b) Uredbe 2017/1001) in člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe št. 2017/1001).
- 8 J. Morera Morral je 19. februarja 2016 zahteval, da se v register znamk Evropske unije vpiše prenos njegove prijave znamke Evropske unije na tožečo stranko, družbo Grupo Textil Brownie, SL.
- 9 Tožeča stranka je 26. avgusta 2016 na podlagi člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001) zahtevala, naj intervenient priskrbi dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala.
- 10 Intervenient je 18. januarja 2017 predložil več listin z zapriseženo izjavo njegovega direktorja za kadrovske zadeve (v nadaljevanju: zaprisežena izjava) in petimi prilogami kot dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke (v nadaljevanju: druga serija listin).
- 11 Oddelek za ugovore je 23. oktobra 2017 delno ugodil ugovoru glede proizvodov in storitev, navedenih zgoraj v točki 3, v preostalem pa ga je zavrnil. Zlasti je oddelek za ugovore menil, da je intervenient predložil dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 6. V zvezi s tem se oddelek za ugovore ni oprl le na listine, ki jih je intervenient 18. januarja 2017 izrecno predložil kot dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke (glej točko 10 zgoraj),

ampak tudi na listine, sestavljene iz šestih prilog, ki jih je intervenient pri EUIPO predložil že 14. aprila 2016, skupaj z dejstvi, dokazi in stališčem v podporo svojemu ugovoru (v nadaljevanju: prva serija listin). Poleg tega je oddelek za ugovore ugotovil, da obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 med nasprotujočima si znamkama glede proizvodov in storitev, navedenih zgoraj v točki 3, ki so bili enaki ali podobni tistim, za katere je intervenient predložil dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. Če pa med temi proizvodi in storitvami, na katere se nanaša prejšnja znamka, in tistimi, za katere je tožeča stranka zahtevala registracijo prijavitelne znamke, ni bilo podobnosti, potem ni obstajala povezava med nasprotujočima si znamkama glede teh zadnjih proizvodov in storitev, tako da je bilo treba razlog za ugovor iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 zavrniti.

- 12 Tožeča stranka je 18. decembra 2017 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001.
- 13 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 4. julija 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo tožeče stranke zavrnil. Zlasti je odbor za pritožbe, prvič, menil, da je intervenient predložil dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 6 (točke od 16 do 52 izpodbijane odločbe). Drugič, odbor za pritožbe se je strinjal z razlogi, navedenimi v odločbi oddelka za ugovore, v skladu s katerimi je bilo treba ugovoru glede proizvodov in storitev, navedenih zgoraj v točki 3, ugoditi (točka 53 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - ugodi tožbi in zahtevi za registracijo;
 - intervenientu naloži plačilo stroškov.
- 15 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 16 Intervenient Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano odločbo potrdi;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Uvodne ugotovitve

- 17 Najprej je treba opozoriti, da je bila prijava znamke Evropske unije v obravnavani zadevi pri EUIPO vložena 30. aprila 2015 (glej točko 1 zgoraj). Prijava je bila torej po eni strani vložena pred datumom začetka veljavnosti Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne

znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21), to je 23. marca 2016 (glej člen 4, prvi odstavek, Uredbe 2015/2424), in po drugi pred datumom začetka uporabe Uredbe 2017/1001, to je 1. oktobra 2017 (glej člen 212, drugi odstavek, Uredbe 2017/1001).

- 18 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da se za ta spor še vedno uporablja Uredba št. 207/2009 v različici pred spremembami, uvedenimi z Uredbo 2015/2424, vsaj glede določb, ki niso povsem postopkovne narave (glej po analogiji sklepa z dne 30. maja 2013, Shah in Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, neobjavljen, EU:C:2013:349, točka 2, in z dne 13. junija 2013, DMK Deutsches Milchkontor/UUNT, C-346/12 P, neobjavljen, EU:C:2013:397, točka 2 in navedena sodna praksa, ter sodbo z dne 2. marca 2017, Panrico/EUIPO, C-655/15 P, neobjavljena, EU:C:2017:155, točka 2).
- 19 Poleg tega je bilo že razsojeno, da je treba za presojo obstoja relativnega razloga za ugovor upoštevati čas vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zoper katero je bil vložen ugovor, ki se opira na prejšnjo znamko. Tako je treba preučiti različne vidike prejšnje znamke, kot so bili navedeni ob vložitvi zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zoper katero se ta prejšnja znamka uveljavlja (sodba z dne 17. oktobra 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, neobjavljena, EU:T:2018:692, točka 76). Okoliščina, da bi prejšnja znamka lahko izgubila status znamke, ki je registrirana v državi članici, v smislu člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(2)(a)(ii) Uredbe 2017/1001) in člena 42(3) iste uredbe, v trenutku, ki je poznejši od vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije, zoper katero je bil vložen ugovor, ki se je opiral na to prejšnjo znamko – med drugim po morebitnem izstopu zadevne države članice Evropske unije v skladu s členom 50 PEU, ne da bi bile v zvezi s tem urejene posebne določbe v morebitnem sporazumu, sklenjenem na podlagi člena 50(2) PEU – torej načeloma ni upoštevna za izid ugovora. To načeloma tudi ne vpliva na obstoj pravnega interesa za vložitev tožbe pri Splošnem sodišču zoper odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO, s katero se je ugodilo takemu ugovoru, ki se opira na tako prejšnjo nacionalno znamko ali potrjuje odločbo oddelka za ugovore v tem smislu (glej po analogiji sodbo z dne 8. oktobra 2014, Fuchs/UUNT – Les Complices (Étoile dans un cercle), T-342/12, EU:T:2014:858, točke od 23 do 29).

Edini tožbeni razlog

Obseg edinega tožbenega razloga

- 20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, za katerega trdi, da se nanaša na kršitev člena 8(1) Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem tožeča stranka navaja samo, da ni treba obravnavati vprašanja obstoja verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, ker intervenient ni dokazal resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Kot je pravilno navedel EUIPO in v bistvu intervenient, tožeča stranka torej ne navaja posebnih argumentov, s katerimi bi bilo mogoče utemeljiti tožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 8(1) Uredbe št. 207/2009.
- 21 Vendar, kot priznavata tudi EUIPO in v bistvu intervenient, iz celotne tožbe nedvoumno izhaja, da tožeča stranka graja presojo odbora za pritožbe, da je intervenient dokazal, da je prejšnjo znamko resno in dejansko uporabljal za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 6. Dejstvo, da sta EUIPO in intervenient med drugim v zvezi s tem zagovarjala izpodbijano odločbo, poleg tega dokazuje, da sta glede na tožbo lahko razumela, da tožeča stranka pri presoji resne in dejanske uporabe prejšnje znamke zatrjuje napako odbora za pritožbe. V teh okoliščinah bi bilo pretirano zahtevati, kot predlaga intervenient, da bi tožeča stranka izrecno navedla natančne določbe, ki bi lahko bile kršene s tako napako.

- 22 Glede na zgornje preudarke je treba ugotoviti, da tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, ki se v bistvu nanaša na kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 in s katerim trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je intervenient dokazal resno in dejansko uporabo prejšnje znamke za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 6. Tožeča stranka je na obravnavi potrdila, da je treba tožbo razumeti v tem smislu.
- 23 Tožeča stranka v utemeljitev svojega edinega tožbenega razloga navaja, da dokazi, ki jih je intervenient predložil EUIPO, niso zadostovali za potrditev resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. V zvezi s tem tožeča stranka v bistvu navaja pet argumentov.
- 24 Prvič, večina dokazov, ki jih je predložil intervenient, naj ne bi spadala v upoštevno obdobje.
- 25 Drugič, dokazano naj ne bi bilo, da so bili katalogi, ki jih je predložil intervenient, pri upoštevni javnosti dejansko dovolj razširjeni. Poleg tega naj ne bi bilo dokazano, da predložene strani katalogov dejansko ustrezajo naslovnici navedenih katalogov, ker ti niso bili v celoti predloženi. Spis naj ne bi vseboval niti samostojnega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče potrditi, da so datumi, navedeni v predloženih katalogih, verodostojni.
- 26 Tretjič, nekateri dokazi naj bi se nanašali na znak, ki se od prejšnje znamke razlikuje v tolikšni meri, da spreminja njen razlikovalni značaj. Poleg tega naj bi se ta znak uporabljal v dekorativne namene in ne kot znamka.
- 27 Četrto, zaprisežena izjava naj ne bi bila niti objektivna niti podkrepljena s skladnimi dokazi. Zlasti naj bi bil edini račun, ki je bil predložen v podporo zapriseženi izjavi, naslovljen na družbo The Guide Association Scotland, ki naj bi bila član intervenienta. Tako naj bi se ta račun nanašal na notranjo rabo prejšnje znamke in ne na javno uporabo, ki je usmerjena navzven. Poleg tega naj oznake proizvodov, ki so navedene na tem računu, ne bi bile enake tistim iz katalogov, ki jih je predložil intervenient. Zato naj ne bi bilo mogoče vedeti, ali gre za iste proizvode.
- 28 Petič, ker naj z dokazi, ki jih je predložil intervenient, ne bi bilo mogoče dokazati resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v upoštevni obdobju, v obravnavani zadevi naj ne bi bilo treba opraviti celovite presoje teh dokazov.
- 29 EUIPO in intervenient argumente tožeče stranke izpodbijata in menita, da je odbor za pritožbe na podlagi celovite presoje dokazov, ki jih je predložil intervenient, utemeljeno ugotovil, da se je z njimi lahko dokazalo, da je intervenient v upoštevni obdobju prejšnjo znamko resno in dejansko uporabljal.

Presoja edinega tožbenega razloga

- 30 V skladu z ustaljeno sodno prakso iz člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z uvodno izjavo 10 te uredbe (postala uvodna izjava 24 Uredbe št. 2017/1001) in pravila 22(3) 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) (postal člen 10(3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta o blagovni znamki Evropske unije ter razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1)) izhaja, da je *ratio legis* zahteve, v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se bilo mogoče nanjo uspešno sklicevati zoper prijavo znamke Evropske unije, zmanjševanje števila kolizij med dvema znamkama, razen če za neobstoje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke ni upravičenega ekonomskega razloga, ki izhaja iz dejanske funkcije znamke na trgu. Namen navedenih določb pa ni presojanje gospodarskega uspeha

niti nadzorovanje poslovne strategije podjetja ali celo pridržanje varstva znamk samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (glej sodbo z dne 17. januarja 2013, Reber/UUNT – Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, neobjavljena, EU:T:2013:22, točka 25 in navedena sodna praksa).

- 31 Znamka se resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za te proizvode in storitve, drugače kakor pri simbolični uporabi, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki so podeljene z znamko (glej po analogiji sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 43). Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka, kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (sodba z dne 8. julija 2004, Sunrider/UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, točka 39; glej tudi v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 37).
- 32 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja na trgu, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje zadevna znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (sodba z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, točka 40; glej po analogiji tudi sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 43).
- 33 V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe po eni strani in trajanje obdobja uporabe ter pogostost uporabe po drugi (sodbi z dne 8. julija 2004, MFE Marienfelde/UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, točka 35, in z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, točka 41).
- 34 Pri preučitvi posameznega primera, ali gre za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, je treba presojati celovito, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike posameznega primera (sodbi z dne 8. julija 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, točka 36, in z dne 8. julija 2004, VITRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, točka 42).
- 35 Pet argumentov, ki jih je navedla tožeča stranka, je treba preučiti ob upoštevanju teh načel (glej točke od 24 do 28 zgoraj).

– Prvi argument tožeče stranke

- 36 Tožeča stranka na prvem mestu trdi, da večina dokazov, ki jih je predložil intervenient, ne spada v upošteveno obdobje.
- 37 V skladu s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 v različici, ki se v obravnavani zadevi uporablja *ratione temporis*, to je pred spremembami, uvedenimi z Uredbo 2015/2424 (glej točko 18 zgoraj), je upošteveno obdobje – v katerem mora imetnik prejšnje nacionalne znamke, ki je ugovarjal registraciji znamke Evropske unije, predložiti dokaz, da se je prejšnja nacionalna znamka resno in dejansko uporabljala v državi članici, v kateri je varovana – pet let pred datumom objave prijave znamke Evropske unije. Prijava znamke Evropske unije je bila v obravnavani zadevi objavljena 10. junija 2015 (glej točko 4 zgoraj), zato je upošteveno obdobje od 10. junija 2010 do 9. junija 2015, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 29 izpodbijane odločbe.
- 38 V delu, v katerem tožeča stranka trdi, da nekateri dokazi ne spadajo v upošteveno obdobje, je treba ugotoviti, da iz člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 nedvoumno izhaja, da mora v upoštevnem obdobju obstajati le resna in dejanska uporaba. Če se dokazi, na katere se sklicuje za dokazovanje resne in dejanske uporabe, nanašajo na uporabo v upoštevnem obdobju, ni mogoče zahtevati, da so ti

dokazi že nastali v tem upoštevnem obdobju. Zato se z argumentom tožeče stranke, da nekateri dokazi ne spadajo v upošteveno obdobje zgolj zato, ker so nastali zunaj navedenega obdobja, tem dokazom glede na člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 ne more odreči dokazna vrednost.

- 39 Glede prve serije listin je odbor za pritožbe v točki 33 izpodbijane odločbe navedel, da priloga 2 med drugim vsebuje izpis spletne strani intervenienta z dne 11. aprila 2016 in se sklicuje na oglaševalsko kampanjo, opravljeno med januarjem in avgustom 2014, z naslovom „*The Big Brownie Birthday*“ ter da priloga 5 med drugim vsebuje dva članka, in sicer „*South East Brownies celebrate 100th birthday*“ z dne 18. januarja 2014 in „*North West Brownies bid for sleepover world record*“ z dne 28. septembra 2014. Kot je odbor za pritožbe v bistvu pravilno ugotovil, se te listine dejansko nanašajo na dogodke, ki so se zgodili v upoštevnem obdobju, kar tožeča stranka sicer priznava. Glede teh dveh prilog glede na to, kar je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 38, argumenti tožeče stranke torej nimajo dejanske podlage.
- 40 V zvezi s prilogo 4 k prvi seriji listin je odbor za pritožbe v točki 38 izpodbijane odločbe navedel, da ta priloga med drugim vsebuje izpis, natisnjen dne 13. aprila 2016, spletne strani trgovine z naslovom „*Guides, Brownies & Rainbows*“, na katerem so navedena različna oblačila, ki so del enotne uradne podobe „*Brownies*“. Odbor za pritožbe je prav tako navedel, da navedena priloga vsebuje druge podobne izpise z več spletnih trgovin, natisnjene 13. in 14. aprila 2016, na katerih so prikazane torbe, skodelice in oblačila, ki so del enotne podobe „*Brownies*“.
- 41 V zvezi s tem je odbor za pritožbe v točki 39 izpodbijane odločbe v bistvu pravilno opozoril, da dokazi, ki se nanašajo na uporabo pred upoštevnim obdobjem ali po njem, niso *a priori* neupoštevni. Iz sodne prakse namreč izhaja, da je upoštevanje takih dokazov, ki se nanašajo na uporabo pred upoštevnim obdobjem ali po njem, mogoče, saj omogoča potrditev ali boljšo presojo obsega uporabe prejšnje znamke in resničnih namenov imetnika v tem obdobju. Vendar je take dokaze mogoče upoštevati, le če so bili predloženi drugi dokazi, ki so se nanašali na upošteveno obdobje (glej v tem smislu sodbe z dne 27. septembra 2012, El Corte Inglés/UUNT – Pucci International (PUCCI), T-39/10, neobjavljena, EU:T:2012:502, točki 25 in 26; z dne 16. junija 2015, Polytetra/UUNT – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, točka 54, in z dne 8. aprila 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, neobjavljena, EU:T:2016:199, točki 38 in 39).
- 42 Zato je lahko odbor za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da so ti izpisi spletnih strani spletnih trgovin iz priloge 4 k prvi seriji listin sicer nastali po upoštevnem obdobju, vendar pomenijo dodatne dokaze o uporabi prejšnje znamke v upoštevnem obdobju, ker je uporaba, na katero se ti izpisi nanašajo, časovno povezana in ker ti izpisi zagotavljajo dokaze o neprekinjeni časovni uporabi. Tožeča stranka ne navaja nobenega posebnega argumenta, s katerim bi bilo mogoče izpodbiti upoštevanje teh izpisov spletnih strani kot dokazov, ki omogočajo potrditev ali boljšo presojo obsega uporabe prejšnje znamke in resničnih namenov imetnika v tem obdobju. Tožeča stranka se namreč omejuje na argument, da ti izpisi spletnih strani ne dokazujejo, da so bili zadevni proizvodi dejansko ponujeni v prodajo v spletnih trgovinah v upoštevnem obdobju, česar pa odbor za pritožbe ni trdil.
- 43 Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe pravilno navedel, da je na izpisu spletne strani spletne trgovine, ki prikazuje majico s kratkimi rokavi, na kateri je bil natisnjen besedni element „*brownies*“ v stilski pisavi, izrecno navedeno, da se je ta proizvod tam prodajal od 4. marca 2015, torej od datuma iz upoštevnega obdobja. V tem delu tožeča stranka torej napačno na splošno trdi, da ti izpisi spletnih strani ne dokazujejo, da je javnost lahko kupovala zadevne proizvode v upoštevnem obdobju.
- 44 Nazadnje, glede drugih listin, ki so del prve serije listin, zadostuje ugotovitev, da se odbor za pritožbe ni oprl nanje, tako da so očitki tožeče stranke, naj se ne upoštevajo, vsekakor brezpredmetni.

- 45 V zvezi z drugo serijo listin iz točk od 34 do 37 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe upošteval glavno listino, in sicer zapriseženo izjavo v obliki „*witness statement*“ (izjava priče), ki je bila dana 12. januarja 2017, ter prilogi 1 in 2 k tej izjavi, kar je na eni strani prepis naslovnice in nekaterih strani vsebine katalogov *Guiding Essentials* za leta 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15 (priloga 1) in na drugi strani račun z dne 6. oktobra 2014, ki ga je izdala družba Guide Association Trading Services Ltd in je bil naslovljen na družbo The Guide Association Scotland (priloga 2).
- 46 Kot priznava tudi tožeča stranka, se zaprisežena izjava sklicuje na dejstva, ki so nastala v upoštevnem obdobju. Glede na to, kar je bilo ugotovljeno zgoraj v točki 38, dokazne vrednosti te listine ni mogoče zavrniti zaradi njenega datuma in jo je torej treba upoštevati. Glede prilog 1 in 2 k zapriseženi izjavi je treba ugotoviti, da se nanašata na uporabo v upoštevnem obdobju, česar tožeča stranka sicer ne izpodbija.
- 47 Glede drugih listin, ki so del druge serije listin, zadostuje še enkrat ugotoviti, da se odbor za pritožbe ni oprl na njih, tako da so morebitni očitki tožeče stranke, naj se ne upoštevajo, vsekakor brezpredmetni.
- 48 Zato je treba argument tožeče stranke, da je odbor za pritožbe upošteval dokaze, ki ne spadajo v upošteveno obdobje, zavrniti.

– *Drugi argument tožeče stranke*

- 49 Na drugem mestu tožeča stranka trdi, da ni dokazano, da so bili katalogi, ki jih je predložil intervenient, pri upoštevnosti dejansko dovolj razširjeni. Poleg tega naj ne bi bilo dokazano, da predložene strani dejansko ustrezajo naslovnicom navedenih katalogov, ker ti niso bili predloženi v celoti. Spis naj ne bi vseboval niti samostojnega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče potrditi, da so datumi na katalogih verodostojni.
- 50 V zvezi s tem je sicer že bilo razsojeno, da je načeloma treba dokazati, da je bil oglasni material – v katerem je bila navedena prejšnja znamka, katere resno in dejansko uporabo je treba dokazati – pri upoštevnosti dovolj razširjen, da bi se dokazalo, da je uporaba zadevne znamke resna in dejanska (glej v tem smislu sodbe z dne 8. marca 2012, *Arrieta D. Gross/UUNT – International Biocentric Foundation in drugi (BIODANZA)*, T-298/10, neobjavljena, EU:T:2012:113, točka 68; z dne 2. februarja 2017, *Marcas Costa Brava/EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl)*, T-686/15, neobjavljena, EU:T:2017:53, točka 61, in z dne 7. junija 2018, *Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)*, T-882/16, neobjavljena, EU:T:2018:336, točka 60).
- 51 Vendar iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 32 in 34, prav tako izhaja, da v okviru presoje dokazov o resni in dejanski uporabi znamke ne gre za ločeno, ampak skupno analizo posameznih dokazov, da se jim tako določi najbolj verjeten in skladen pomen. Torej, čeprav je dokazna vrednost dokaza omejena, ker ta dokaz sam z gotovostjo ne dokazuje, ali in kako so bili zadevni proizvodi dani na trg, in čeprav zato ta dokaz sam po sebi ni odločilen, ga je vseeno mogoče upoštevati pri celoviti presoji resne in dejanske uporabe zadevne znamke. To na primer velja, če se ta dokaz doda drugim dokazom (sodbi z dne 9. decembra 2014, *Inter-Union Technohandel/UUNT – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)*, T-278/12, EU:T:2014:1045, točke od 64 do 69, in z dne 7. septembra 2016, *Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez in Becerra Guibert (VICTOR)*, T-204/14, neobjavljena, EU:T:2016:448, točka 74).
- 52 V obravnavani zadevi, kot med drugim zgoraj izhaja iz točk 39, 40, 43 in 45, so bili katalogi eden od številnih dokazov, ki jih je intervenient predložil, da bi dokazal resno in dejansko uporabo. Zato jih je v obravnavani zadevi odbor za pritožbe lahko upravičeno upošteval v okviru celovite presoje dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jih je predložil intervenient.

- 53 Glede drugih očitkov tožeče stranke v zvezi s katalogi je treba opozoriti, da iz sodne prakse izhaja, da je treba za presojo dokazne vrednosti listine preveriti verjetnost in resničnost podatkov, ki jih vsebuje. Upoštevati je treba zlasti izvor te listine, okoliščine njene izdelave in njenega naslovnika ter se vprašati, ali se glede na njeno vsebino zdi razumna in zanesljiva (sodbe z dne 7. junija 2005, Lidl Stiftung/UUNT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, točka 42; z dne 23. septembra 2009, Cohausz/UUNT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, točka 49, in z dne 13. januarja 2011, Park/UUNT – Bae (PINE TREE), T-28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, točka 64).
- 54 V zvezi s tem je odbor za pritožbe v točki 37 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da celoten slog strani katalogov, ki jih je predložil intervenient, sovпада s slogom naslovnic teh katalogov, ki jih je predložil intervenient. Zato je *a priori* verjetno, da so zadevne strani predloženih katalogov dejansko izvlečki iz vsebine katalogov, katerih naslovnica je bila predložena. V teh okoliščinah mora tožeča stranka načeloma navesti utemeljene razloge, ki lahko omajajo to verjetnost. Vendar pa se tožeča stranka v obravnavani zadevi v bistvu opira le na domneve, ne da bi v podporo svoji argumentaciji predložila neki dejanski indic.
- 55 Prvič, tožeča stranka namreč navaja, da ni nobenega dokaza, da se naslovnice ujemajo s predloženimi stranmi, saj katalogi niso popolni, in da ni nobenega dokaza, iz katerega bi izhajalo, da strani ustrezajo letom, navedenim na naslovnica. S to ohlapno trditvijo pa tožeča stranka ne more ovreči verjetnosti, da so strani predloženih katalogov dejansko izvlečki iz vsebine katalogov za leta, ki so navedena na predloženih naslovnica.
- 56 Drugič, tožeča stranka trdi, da izvlečki iz katalogov kažejo na to, da se lahko proizvodi, ki so tam navedeni, kupijo le na tri različne načine: na spletni strani intervenienta, v njegovih prodajalnah ali po telefonu. Dejstvo, ki ga navaja tožeča stranka, da so se zadevni proizvodi prodajali tudi v spletnih trgovinah, ki niso intervenientove (glej točke od 40 do 43 zgoraj), naj bi torej nasprotovalo pristnosti katalogov ali, nasprotno, katalogi naj bi nasprotovali dejstvu, da so se zadevni proizvodi prodajali tudi v spletnih trgovinah, ki niso intervenientove. Vendar je treba glede na izvlečke iz katalogov, ki jih je predložil intervenient, ugotoviti, da v njih ni navedeno, da so prodajni kanali, ki jih omenja tožeča stranka, edini vir, na katerih je mogoče naročiti izdelke, ki so označeni s prejšnjo znamko. Besedilo v predloženih katalogih namreč ne izključuje, da drugi trgovci na drobno, ki niso intervenient, prav tako prodajajo tovrstne proizvode. Kot pravilno navaja EUIPO, ni neobičajno, da ti drugi trgovci na drobno niso navedeni v katalogih intervenienta. Ko je bila tožeča stranka v zvezi s tem zaslišana na obravnavi, ni mogla navesti natančnega besedila v katalogih, ki naj bi nedvoumno kazalo, da so prodajne poti, navedene v katalogih, edini vir, preko katerih je mogoče naročiti izdelke, ki so označeni s prejšnjo znamko. Ta argument tožeče stranke torej nima dejanske podlage, tako da tudi ne more pomeniti indica, ki bi lahko omajal verjetnost, da so strani predloženih katalogov dejansko izvlečki iz vsebine katalogov, katerih naslovnica je bila predložena.
- 57 Tretjič, tožeča stranka vztraja, da oznake proizvodov v katalogih, ne ustrezajo tistim na računu, ki je bil predložen kot priloga 1 k zapriseženi izjavi, ki je bila predložena v okviru druge serije listin. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da vsaj nekatere od oznak proizvodov na navedenem računu ustrezajo tistim v katalogu za leto 2014/15, kot so na primer oznake proizvodov od 3141 do 3146 za majice s kratkimi rokavi, oznake proizvodov od 3148 do 3150 za majice z dolgimi rokavi, oznake proizvodov od 3156 do 3158 za puloverje s kapuco na zadrgo, oznake proizvodov 3169 za hlače, oznake za proizvode 2183 za naglavne trakove in oznake za proizvode 2187 za denarnice. Ko je bila tožeča stranka v zvezi s tem zaslišana na obravnavi, ni mogla navesti natančnih oznak proizvodov v katalogih, ki jih je predložil intervenient, ki naj ne bi ustrezale tistim, navedenim na zgoraj navedenem računu. Ta argument tožeče stranke je torej dejansko popolnoma neutemeljen in prav tako ne more ovreči verjetnosti, da so strani predloženih katalogov dejansko izvlečki iz vsebine katalogov, katerih naslovnica je bila predložena.
- 58 Torej je treba drugi argument tožeče stranke prav tako zavrniti.

– Tretji argument tožeče stranke

- 59 Na tretjem mestu tožeča stranka meni, da se nekateri dokazi nanašajo na znak, ki se od prejšnje znamke razlikuje v tolikšni meri, da spreminja njen razlikovalni značaj. Poleg tega naj bi se ta znak uporabljal v dekorativne namene in ne kot znamka.
- 60 V zvezi s tem je treba po eni strani izpostaviti, da se člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 v različici, ki se *ratione temporis* uporablja v obravnavani zadevi, to je pred spremembami, uvedenimi z Uredbo 2015/2424 (glej točko 18 zgoraj) (postal člen 18(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe 2017/1001) sicer nanaša samo na uporabo znamke Evropske unije, vendar pa ga je treba po analogiji uporabljati tudi za uporabo nacionalne znamke, ker člen 42(3) te uredbe določa, da se odstavek 2 tega člena uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a) navedene uredbe, „pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna blagovna znamka varovana, zamenja z uporabo v [Uniji]“ (sodba z dne 14. julija 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/UUNT – Viavita (VIAVITA), T-204/12, neobjavljena, EU:T:2014:646, točka 24).
- 61 Po drugi strani je treba v zvezi z obsegom člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 ter člena 42(2) in (3) iste uredbe opozoriti, da na podlagi skupne uporabe teh določb dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje nacionalne znamke ali znamke Evropske unije, na katerem temelji zavrnitev prijave znamke Evropske unije, zajema tudi dokaz uporabe prejšnje znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka te znamke (glej sodbo z dne 8. decembra 2005, Castellblanch/UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, točka 30 in navedena sodna praksa; glej tudi v tem smislu sodbo z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi, C-252/12, EU:C:2013:497, točka 21).
- 62 Namen člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 je izogniti se temu, da bi bila predpisana stroga skladnost med obliko, v kateri se znamka uporablja, in obliko, v kateri je bila registrirana, in omogočiti imetniku znamke, da pri njenem gospodarskem izkoriščanju spremeni znak tako, da – brez spremembe razlikovalnega učinka – omogoči boljše prilagajanje zahtevam trgovine in oglaševanja zadevnih proizvodov in storitev. V podobnih okoliščinah, kadar ima uporabljeni znak v trgovini drugačno obliko od tiste, v kateri je bil registriran, le v zanemarljivih elementih, tako da se ta znaka lahko štejeta za enaka v celoti, je glede na zgornjo določbo obveznost uporabe registrirane znamke lahko izpolnjena s tem, da je dokazana uporaba znaka, ki ima obliko, uporabljeno v trgovini (sodba z dne 23. februarja 2006, Il Ponte Finanziaria/UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, točka 50).
- 63 Za ugotovitev spremembe razlikovalnega učinka registrirane znamke je treba preučiti razlikovalni in prevladujoči učinek dodanih elementov na podlagi bistvenih lastnosti vsakega od teh elementov in relativnega položaja posameznih elementov v obliki znamke (glej sodbo z dne 10. junija 2010, Atlas Transport/UUNT – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, neobjavljena, EU:T:2010:229, točka 31 in navedena sodna praksa).
- 64 Preučiti je torej treba, ali so v obravnavani zadevi razlike med znakom v registrirani obliki in z znakom v obliki, ki se uporablja na trgu, takšne, da spremenijo razlikovalni učinek prejšnje znamke v obliki, v kateri je bila registrirana.

- 65 V zvezi s tem je treba opozoriti (glej točko 6 zgoraj), da ima prejšnja znamka, kakor je registrirana, več besednih znamk, vključno z besednim znakom *Brownies*. Iz točke 48 izpodbijane odločbe in iz spisa v postopku pred EUIPO, ki je bil posredovan Splošnemu sodišču, izhaja, da se del dokazov o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki jih je predložil intervenient, nanaša na uporabo te znamke v naslednji obliki, ki je, odvisno od primera, predstavljena v nepravilnem pravokotnem okviru:



- 66 Kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 48 izpodbijane odločbe, je beseda „*brownies*“ v tej obliki uporabe prejšnje znamke lahko berljiva. Odbor za pritožbe je v isti točki 48 prav tako pravilno opozoril, da iz sodne prakse izhaja, da če je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, so prvi načeloma bolj razlikovalni od drugih, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevni proizvod z navajanjem imena kot z opisovanjem figurativnega elementa znamke (glej sodbo z dne 22. maja 2008, *NewSoft Technology/UUNT – Soft (Presto! Bizcard Reader)*, T-205/06, neobjavljena, EU:T:2008:163, točka 54 in navedena sodna praksa). Prav tako odbora za pritožbe ni mogoče grajati, ker je v točki 49 izpodbijane odločbe ugotovil, da figurativni elementi znamke, prikazani zgoraj v točki 65, nimajo pomembne vloge pri celotnem vtisu znaka in niso imeli semantične vsebine, ki bi znamki dajali razlikovalni učinek ali označili zadevne proizvode. Ti figurativni elementi so namreč omejeni na predstavitev besede „*brownies*“ z rumeno stilsko pisavo in piko na črki „i“ v obliki rože ter, odvisno od primera, na nepravilen pravokoten okvir.
- 67 Zato je odbor za pritožbe v točki 50 izpodbijane odločbe v bistvu pravilno ugotovil, da razlike med znamko, ki je bila uporabljena v obliki, na katero je bilo opozorjeno zgoraj v točki 65, na eni strani in prejšnjo znamko v obliki, v kateri je bila registrirana, na drugi niso mogle spremeniti razlikovalnega učinka prejšnje znamke. V skladu s členom 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009 je treba uporabo znamke v tej prvi obliki torej šteti za uporabo prejšnje znamke.
- 68 V tem okviru ni pomembno, da nekateri proizvodi v katalogih, ki jih je predložil intervenient, vsebujejo besede, ki so prikazane v stilizaciji, ki je v bistvenem enaka tisti, na katero je bilo opozorjeno zgoraj v točki 65. Ta okoliščina ne spremeni tega, da beseda „*brownies*“ v tako stiliziranem znaku ostaja razlikovalni element in da se zato uporaba znamke v tej obliki šteje za uporabo prejšnje znamke, kot je bila registrirana.
- 69 Nazadnje, v delu, v katerem tožeča stranka navaja, da se zdi, da se je prejšnji znak v stilizirani obliki, na katerega je bilo opozorjeno zgoraj v točki 65, uporabljal v dekorativne namene in ne kot znamka, je treba opozoriti, da je bistvena funkcija znamke zagotavljanje istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka registrirana (glej točko 31 zgoraj). Glede na to, da ima vsaj besedni element „*brownie*“ v stilizirani znamki v obliki, navedeni zgoraj v točki 65, določen razlikovalni učinek, je treba ugotoviti, da je prejšnja znamka, kot je stilizirana, načeloma sposobna izpolniti to bistveno funkcijo. Okoliščina, da se lahko figurativna znamka, ki ima določen razlikovalni učinek, zaradi svoje posebne stilizacije uporablja tudi za dekoracijo proizvoda, na katerem je označena, ne vpliva na sposobnost takšne figurativne znamke, da izpolnjuje bistveno funkcijo znamke. To velja še toliko bolj za sektor oblačil, razumljen v širšem pomenu, v katerem ni nenavadno, da se zadevne proizvode označi s stilizirano obliko znamke. Zato tudi če se v obravnavani zadevi namestitev znamke, kot je stilizirana, lahko uporabi tudi v dekorativne namene na zadevnih proizvodih, ta znamka glede na njen razlikovalni učinek vseeno hkrati izpolnjuje bistveno funkcijo znamke.
- 70 Torej je treba tretji argument tožeče stranke zavrnil.

– Četrty argument tožeče stranke

- 71 Na četrtem mestu tožeča stranka navaja, da zaprisežena izjava ni niti objektivna niti podkrepljena s skladnimi dokazi. Zlasti naj bi bil edini račun, predložen v podporo zapriseženi izjavi, naslovljen na družbo The Guide Association Scotland, ki naj bi bila član intervenienta. Tako naj bi se ta račun nanašal na notranjo rabo prejšnje znamke in ne na javno uporabo, ki je usmerjena navzven. Poleg tega naj oznake proizvodov, ki so navedene na tem računu, ne bi bile enake tistim iz katalogov, ki jih je predložil intervenient. Zato naj ne bi bilo mogoče vedeti, ali gre za iste proizvode.
- 72 Glede zaprisežene izjave je treba opozoriti, da iz člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 97(1)(f) Uredbe 2017/1001) izhaja, da so zaprisežene ali potrjene pisne izjave ali izjave, ki imajo podoben učinek po zakonu države, v kateri je izjava sestavljena, del pripravljanih ukrepov, ki jih EUIPO lahko med drugim sprejme.
- 73 V obravnavani zadevi je bila zaprisežena izjava dana v obliki „*witness statement*“ (izjava priče). Gre torej za obliko, opisano v pravilu 32.4(1) Civil Procedure Rules (pravilnik o civilnem postopku), ki se uporablja v Angliji in Walesu, v skladu s katerim je „[i]zjava priče [...] pisna izjava, ki jo podpiše oseba in ki vsebuje dokaz, ki ga bo ta oseba smela predstaviti ustno“.
- 74 Prav tako je treba opozoriti na sodno prakso, v skladu s katero je treba za presojo dokazne vrednosti listine preveriti verjetnost in resničnost podatkov, ki jih vsebuje. Upoštevati je torej treba med drugim izvor listine, okoliščine njene izdelave in njenega naslovnika ter se vprašati, ali se glede na njeno vsebino zdi razumna in zanesljiva (glej točko 53 zgoraj).
- 75 V delu, v katerem se tožeča stranka sklicuje na smernice za presojo EUIPO, je treba po eni strani opozoriti, da te smernice niso zavezujoči pravni akti za razlago določb prava Unije (glej sodbo z dne 6. junija 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:471, točka 49 in navedena sodna praksa). Po drugi strani je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe ugotovil, da ima dokazna vrednost izjav, ki so jih podale zainteresirane stranke ali njihovi zaposleni, na splošno manjšo težo kot neodvisni dokazi, kar ustreza delu smernic za presojo EUIPO, ki jih navaja tožeča stranka. Ta argument stranke je torej vsekakor treba šteti za brezpredmeten.
- 76 Kot sta v bistvu pravilno opozorila odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe in tožeča stranka, iz sodne prakse izhaja, da kadar je izjava, kot v obravnavani zadevi, v smislu člena 78(1)(f) Uredbe št. 207/2009 sestavil eden od zaposlenih, zadolžen za izvajanje vodstvenih funkcij stranke, ki mora dokazati resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, je tej izjavi mogoče pripisati dokazno vrednost, le če je podprta z drugimi dokazi (glej sodbo z dne 9. decembra 2014, PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, točka 51 in navedena sodna praksa).
- 77 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 36 izpodbijane odločbe navedel, da se je zaprisežena izjava nanašala na letni promet, ustvarjen za oblačila, torbe, značke, pisarniške potrebščine, skodelice in obročke za obeske za ključke, ki so se prodajali na trgu Združenega kraljestva pod prejšnjo znamko med letoma 2009 in 2016. Odbor za pritožbe je ugotovil, da so bile prodane količine glede na zapriseženo izjavo razmeroma velike. Poleg tega iz sistematike izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe ugotovil, da so dokazi, ki jih je v nadaljevanju presojal, in sicer, prvič, katalogi, ki so bili predloženi kot priloga 1 k zapriseženi izjavi (točka 37 izpodbijane odločbe; glej tudi točke od 50 do 57 zgoraj), drugič, izpisi spletnih strani več spletnih trgovin iz priloge 4 k prvi seriji listin (točke od 38 do 40 izpodbijane odločbe; glej tudi točke od 40 do 43 zgoraj), in tretjič, račun, ki je bil predložen kot priloga 2 k zapriseženi izjavi (točke od 41 do 43 izpodbijane odločbe), potrjevali podatke iz zaprisežene izjave.
- 78 Ravno glede tega računa tožeča stranka trdi, da ga ni mogoče upoštevati, ker se nanaša na notranjo rabo prejšnje znamke, in ne na javno uporabo, ki je usmerjena navzven.

- 79 V zvezi s tem EUIPO in intervenient pravilno opozarjata, da je intervenient v stališču z dne 29. junija 2017, predloženem v okviru postopka pred oddelkom za ugovore, predložil dokaze, iz katerih izhaja, da je naslovnik zadevnega računa družba The Guide Association Scotland (znana tudi pod imenom Girlguiding Scotland), neodvisna škotska dobrodela organizacija z lastnim statutom in poslovodstvom.
- 80 Tožeča stranka sicer pravilno trdi, da je naslovnik računa del globalne mreže Girlguiding UK, česar EUIPO in intervenient tudi ne zanikata. Vendar pa argumentu, ki ga zagovarja tožeča stranka, v skladu s katerim je naslovnik zadevnega računa član združenja intervenienta, ker je intervenient širše združenje in ker gre za en in isti subjekt, nasprotujejo dokazi, navedeni zgoraj v točki 79, ki jih je predložil intervenient v postopku pred EUIPO. Dejstvo, da dve dobrodelni organizaciji, ki sta pravno neodvisni druga od druge, sodelujeta v okviru mreže, katere del sta, ne pomeni, da sta dejansko isti pravni subjekt, kot trdi tožeča stranka.
- 81 To velja toliko bolj v zvezi z zadevnim računom, saj ta ne izhaja od intervenienta, temveč od njegove podružnice, in sicer ločene družbe Guide Association Trading Services.
- 82 V tem okviru je treba opozoriti, da kadar imetnik znamke zatrjuje, da je tretji uporabljal to znamko v podporo navedbi o njeni resni in dejanski uporabi, posredno zatrjuje, je bila ta uporaba izvajana z njegovim soglasjem v skladu s členom 15(2) Uredbe št. 207/2009 (glej sodbo z dne 13. januarja 2011, PINE TREE, T-28/09, neobjavljena, EU:T:2011:7, točka 62 in navedena sodna praksa).
- 83 Iz tega sledi, da v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, ni mogoče šteti, da uporaba prejšnje znamke, ki je podprta z zadevnim računom, izvira iz podjetja, ki je imetnik prejšnje znamke, ali iz distribucijske mreže, ki je v lasti ali jo nadzira to podjetje.
- 84 Tako je odbor za pritožbe, ne da bi storil napako pri presoji, v točkah 41 in 42 izpodbijane odločbe v bistvu ugotovil, da se je račun nanašal na javno in zunanjo uporabo prejšnje znamke ter da ga je bilo torej treba upoštevati pri presoji, ali je intervenient dejansko dokazal, da je resno in dejansko uporabljal prejšnjo znamko.
- 85 Nazadnje, glede argumenta tožeče stranke, da oznake proizvodov, ki so navedene na zadevnem računu, niso enake tistim iz katalogov, ki jih je predložil intervenient, je treba napotiti na preudarke iz točke 57 zgoraj, iz katerih izhaja, da ta argument ni utemeljen.
- 86 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da je lahko odbor za pritožbe utemeljeno ugotovil, da so katalogi, ki so bili predloženi kot priloga 1 k zapriseženi izjavi, izpisi spletnih strani več spletnih trgovin iz priloge 4 k prvi seriji listin in račun, ki je bil predložen kot priloga 2 k zapriseženi izjavi, dokazi, ki potrjujejo zapriseženo izjavo, in da je bilo navedeni izjavi torej treba pripisati dokazno vrednost.
- 87 Torej je treba četrti argument tožeče stranke zavrniti.

– *Peti argument tožeče stranke*

- 88 Na petem mestu po mnenju tožeče stranke v obravnavani zadevi, ker z dokazi, ki jih je predložil intervenient, ni mogoče dokazati resne in dejanske uporabe prejšnje znamke v upoštevnem obdobju, ni treba opraviti celovite presoje teh dokazov.

- 89 Glede na preudarke Splošnega sodišča, predstavljene zgoraj v točkah od 36 do 87, je treba glede od prvega do četrtega argumenta tožeče stranke, ugotoviti, da je – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – intervenient predložil dokaze, ki so upoštevni za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke v upoštevnem obdobju, in da je odbor za pritožbe utemeljeno upošteval te dokaze pri celoviti presoji. Torej je treba peti argument tožeče stranke zavrni.
- 90 V vseh pogledih pri celoviti presoji dokazov, ki jo je opravil odbor za pritožbe v točkah 51 in 52 izpodbijane odločbe, ni bila storjena nobena napaka pri presoji. Odbor za pritožbe je namreč v bistvu menil, da zapriseženo izjavo podpirajo različni katalogi, račun, spletne strani spletnih trgovin, članki in publikacije ter da je iz teh dokazov razvidno, da je intervenient prejšnjo znamko resno in dejansko uporabljal za proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 6. Kot pravilno opozarja EUIPO, so proizvodi intervenienta, ki so označeni s prejšnjo znamko, namenjeni predvsem za poseben ozek del javnosti, to je za dekleta, stara od sedem do deset let, ki so članice mreže Girlguiding UK, katerih število po podatkih iz zaprisežene izjave znaša približno 200.000. V teh okoliščinah je treba promet, ki ga dokazuje zaprisežena izjava, šteti za sorazmerno velik za zadevni sektor. Tudi ob upoštevanju dejstva, da je ta promet v celotnem upoštevnem obdobju v bistvu stalen, je odbor za pritožbe utemeljeno lahko ugotovil, da je intervenient v celoti dokazal, da je resno in dejansko uporabljal prejšnjo znamko.

– *Ugotovitev*

- 91 Nobeden od argumentov, ki jih je tožeča stranka navedla v tožbi v podporo svojemu edinemu tožbenemu razlogu, torej ni utemeljen.
- 92 V delu, v katerem je tožeča stranka na obravnavi tudi trdila, da izpodbijana odločba ni v skladu s prakso odločanja odborov za pritožbe pri EUIPO, je treba ugotoviti, da tožeča stranka v tožbi ni navedla take trditve, kar je na obravnavi priznala.
- 93 Ob tem iz sodne prakse izhaja, da mora EUIPO izvajati svoje pristojnosti v skladu s splošnimi načeli prava Unije, kot sta načelo enakega obravnavanja in načelo „dobrega upravljanja“. Glede na ti načeli mora EUIPO v okviru presoje dokazov, ki skušajo dokazati resno in dejansko uporabi prejšnje znamke, upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete o podobnih zahtevah, in posebno pozornost nameniti vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu. Načeli enakega obravnavanja in „dobrega upravljanja“ pa morata biti usklajeni s spoštovanjem zakonitosti. Zato se oseba, ki se sklicuje na neobstoje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, navedene v utemeljitev ugovora, v svojo korist ne more sklicevati na morebitno nezakonitost, ki je bila storjena v korist druge osebe, da bi dosegla enako odločbo (glej po analogiji sodbo z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točke od 73 do 76 in navedena sodna praksa).
- 94 V obravnavani zadevi se je izkazalo, da je odbor za pritožbe – v nasprotju s tem, kar bi lahko veljalo za nekatere dokaze, predložene pri EUIPO v okviru drugih postopkov – da bi dokazal resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, utemeljeno ugotovil, da dokazi, ki jih je predložil intervenient, zadostujejo za ugotovitev, da je intervenient prejšnjo znamko resno in dejansko uporabljal.
- 95 V teh okoliščinah se tožeča stranka, da bi ovrgla to ugotovitev, nikakor ne more uspešno sklicevati na prejšnje odločitve EUIPO in zato ni treba odločati o dopustnosti te trditve, ki je bila prvič predstavljena na obravnavi.
- 96 Zato je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke, njene predloge tako za razveljavitev kot za spremembo ter tožbo v celoti zavrni.

Stroški

- ⁹⁷ V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Grupo Textil Brownie, SL se naloži plačilo stroškov.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Póltorak

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 30. januarja 2020.

Podpisi