



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 19. januarja 2012*

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 58 — Uredba (ES) št. 2868/95 — Pravili 49 in 50 — Besedna znamka R10 — Ugovor — Prenos — Dopustnost tožbe — Pojem ‚oseba s pravico do pritožbe‘ — Uporaba smernic UUNT“

V zadevi C-53/11 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 3. februarja 2011,

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

pritožnik,

drugi stranki v postopku sta

Nike International Ltd s sedežem v Beavertonu (Združene države), ki jo zastopa M. de Justo Bailey, odvetnik,

tožeča stranka na prvi stopnji,

Aurelio Muñoz Molina, stanujoč v Petreru (Španija),

intervenient na prvi stopnji,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi J. N. Cunha Rodrigues, predsednik senata, U. Løhmus (poročevalec), A. Rosas, A. Ó Caoimh in A. Arabadžiev, sodniki,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,

sodna tajnica: M. Ferreira, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. novembra 2011,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: španščina.

Sodbo

- 1 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. novembra 2010 v zadevi Nike International proti UUNT – Muñoz Molina (R10) (T-137/09, ZOdl., str. II-5433, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to ugodilo tožbi družbe Nike International Ltd (v nadaljevanju: Nike) za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 21. januarja 2009 (zadeva R 551/2008-1, v nadaljevanju: sporna odločba), s katero je bil ugovor, ki ga je družba Nike na podlagi neregistriranega nacionalnega znaka, in sicer „R10“, vložila zoper registracijo istega znaka kot znamke Skupnosti, ki jo je zahteval A. Muñoz Molina, razglašen za nedopusten.

Pravni okvir

Uredba (ES) št. 40/94

- 2 Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) je razveljavila in nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se ob upoštevanju datuma vložitve ugovora, v zvezi s katerim je bila izdana sporna odločba, za ta spor še naprej uporablja Uredba št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006 (UL L 386, str. 14, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94).
- 3 Člen 57(1) Uredbe št. 40/94, ki se nanaša na odločbe, zoper katere se lahko vloži pritožba, določa:
„Pritožba se lahko vloži zoper odločbe preizkuševalcev, oddelkov za ugovore, oddelkov za upravljanje znamk in pravne zadeve ter oddelkov za izbris. Pritožba zadrži izvršitev.“
- 4 Člen 58 te uredbe, naslovljen „Osebe s pravico do pritožbe in s pravico biti stranka v pritožbenem postopku“, določa:
„Pravico do pritožbe ima vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene. Vsaka druga stranka v postopku ima pravico biti stranka v pritožbenem postopku.“
- 5 Člen 59 iste uredbe, naslovljen „Rok in oblika pritožbe“, določa:
„Pritožba se pisno vloži pri Uradu v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba. Šteje se, da je pritožba vložena šele, ko je plačana pristojbina za pritožbo. V roku štirih mesecev po datumu obvestila o odločbi je treba vložiti pisno izjavo, ki navaja vzroke za pritožbo.“
- 6 Člen 73 navedene uredbe, naslovljen „Obrazložitev odločb“, določa:
„V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“
- 7 Člen 74 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:
„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.
2. Urad lahko spregleda dejstva na katera se stranke niso sklicevale ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

Uredba (ES) št. 2868/95

8 Pravilo 31 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL L 172, str. 4, v nadaljevanju: Uredba št. 2868/95), naslovljeno „Prenos“, v odstavkih 1, 2, 5 in 6 določa:

„1. Zahteva za registracijo prenosa po členu 17 [U]redbe [št. 40/94] vsebuje:

- (a) registracijsko številko znamke Skupnosti;
- (b) podatke o novem imetniku v skladu s pravilom 1(1)(b);
- (c) če v prenosu ni zajeto vse registrirano blago in storitve, podrobne podatke o registriranem blagu ali storitvah, na katere se prenos nanaša;
- (d) dokumente, ki ustrezno dokazujejo prenos v skladu s členom 17(2) in (3) [U]redbe [št. 40/94].

2. Zahteva lahko vsebuje, če je to primerno, ime in službeni naslov zastopnika novega imetnika, ki se določi v skladu s pravilom 1(1)(e).

[...]

5. Zadosten dokaz o prenosu po odstavku 1(d) je:

- (a) da je zahtevo za registracijo prenosa podpisal registrirani imetnik ali njegov zastopnik in pravni naslednik njegovega zastopnika; ali
- (b) da zahtevo, če jo vloži pravni naslednik, spremlja izjava, ki jo je podpisal registrirani imetnik ali njegov zastopnik, da se strinja z registracijo pravnega naslednika; ali
- (c) da zahtevo spremlja izpolnjen obrazec o prenosu ali dokument, določen v pravilu 83(1)(d), ki ga je podpisal registrirani imetnik ali njegov zastopnik in pravni naslednik ali njegov zastopnik.

6. Če niso izpolnjeni pogoji, ki se uporabljajo za registracijo prenosa, kot so določeni v členu 17(1) do (4) [U]redbe [št. 40/94], v zgornjih odstavkih 1 do 4 in v drugih pravilih, Urad obvesti vložnika zahteve o pomanjkljivostih. Če pomanjkljivosti niso odpravljene v roku, ki ga določi Urad, Urad zavrže zahtevo za registracijo prenosa.“

9 Naslov X Uredbe št. 2868/95, „Pritožbe“, se začne s pravilom 48, naslovljenim „Vsebina pritožbe“, ki določa:

„1. Pritožba vsebuje:

- (a) ime in naslov pritožnika v skladu s pravilom 1(1)(b);
- (b) če pritožnik imenuje zastopnika, ime in službeni naslov zastopnika v skladu s pravilom 1(1)(e);
- (c) navedbo odločbe, ki je predmet pritožbe, in obseg, v katerem se zahteva sprememba ali razveljavitev odločbe.

2. Pritožba se vloži v jeziku postopka, v katerem je bila sprejeta odločba, ki je predmet pritožbe.“

10 Pravilo 49, naslovljeno „Zavrženje pritožbe zaradi nedopustnosti“, ki je v istem naslovu, v odstavkih 1 in 2 določa:

- „1. Če pritožba ni skladna s členi 57, 58 in 59 [U]redbe [št. 40/94] in pravilom 48(1)(c) in (2), jo odbor za pritožbe zavrže kot nedopustno, razen če so bile vse pomanjkljivosti odpravljene pred iztekom ustreznega časovnega roka, določenega v členu 59 [U]redbe [št. 40/94].
2. Če odbor za pritožbe ugotovi, da pritožba ni v skladu z drugimi določbami [U]redbe [št. 40/94] ali drugimi določbami teh pravil, zlasti pravilom 48(1)(a) in (b), o tem obvesti pritožnika in ga pozove, naj ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v roku, ki ga določi. Če pritožba ni pravočasno popravljena, jo odbor za pritožbe zavrže kot nedopustno.“

11 Pravilo 50 Uredbe št. 2868/95, naslovljeno „Preizkus pritožb“, v odstavku 1 določa:

„Razen če ni drugače določeno, se določbe v zvezi s postopkom na oddelku, ki je sprejel odločbo, proti kateri je vložena pritožba, v pritožbenem postopku smiselno uporabljajo.

[...]

Če je pritožba naperjena proti odločitvi oddelka za ugovore, odbor omeji preizkus pritožbe na dejstva in dokaze, predložene v rokih, ki jih določi ali navede oddelek za ugovore skladno z [U]redbo [št. 40/94] in temi pravili, razen če odbor meni, da je treba dodatna in dopolnilna dejstva in dokaze upoštevati v skladu s členom 74(2) [U]redbe [št. 40/94].“

Dejansko stanje

12 Dejansko stanje spora je opisano v točkah od 1 do 9 izpodbijane sodbe:

- „1. Aurelio Muñoz Molina je 2. januarja 2006 pri [UUNT] vložil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti [...].
2. Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak R10.
3. Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 30/2006 z dne 24. julija 2006.
4. Družba DL Sports & Marketing Ltda je 24. oktobra 2006 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 [...] vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke. Ugovor je temeljil na neregistrirani znamki ali znaku R10, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in se je nanašal na vse proizvode, za katere je bila znamka prijavljena. [...]
5. Oddelek za ugovore je 28. novembra 2006 družbi DL Sports & Marketing [Ltda] odobril štirimesečni rok, do 29. marca 2007, da bi dokazala obstoj in veljavnost zatrjevane prejšnje pravice. Družba DL Sports & Marketing [Ltda] je 29. marca 2007 zaprosila za podaljšanje roka, kar ji je bilo 8. junija 2007 odobreno do 9. avgusta 2007. Oddelek za ugovore je 24. oktobra 2007 ugotovil, da v podporo ugovoru ni bil predložen noben dokaz.
6. Z dopisom z dne 31. oktobra 2007 je pravni svetovalec [družbe Nike] obvestil oddelek za ugovore, da je družba DL Sports & Marketing [Ltda] s pogodbo z dne 20. junija 2007 prek družbe Nike, Inc. na [družbo Nike] prenesla več znamk in pravic industrijske lastnine (v nadaljevanju: pogodba o prenosu). Pravni svetovalec [družbe Nike] je navedel, da mu je nova imetnica prejšnje pravice naložila, naj nadaljuje postopek z ugovorom, in zato zahteval, da se mu dovoli udeležba v postopku kot zastopniku.

7. Oddelek za ugovore je 19. februarja 2008 zavrnil ugovor z utemeljitvijo, da družba DL Sports & Marketing [Ltda] ni v roku dokazala obstoja prejšnje pravice, ki jo je zatrjevala v ugovoru (v nadaljevanju: odločba oddelka za ugovore).
8. [Družba Nike] je 28. marca 2008 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 [...] zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.
9. Prvi odbor za pritožbe pri UUNT je [s sporno odločbo] pritožbo zavrnil kot nedopustno, ker [družba Nike] ni dokazala, da ima v postopku z ugovorom položaj stranke, in tako ni imela procesnega upravičenja za vložitev pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore. Odbor za pritožbe je ob tem menil, da pravni svetovalec [družbe Nike] pred oddelkom za ugovore ni navedel – še manj pa predložil dokaze – da spada prejšnja pravica, zatrjevana v ugovoru, med znamke, ki so bile prenesene na [družbo Nike]. Pojasnil je, da tožeci stranki niti v postopku s pritožbo ni uspelo dokazati, da je imetnica prejšnje pravice. Tako je ocenil, da je v skladu s pogodbo o prenosu [družba Nike] pridobila le nekatere znamke Skupnosti, vendar med njimi ni izrecno določena zatrjevana prejšnja pravica.“

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 13 Družba Nike je s tožbo, vloženo 6. aprila 2009, Splošnemu sodišču med drugim predlagala, naj njeno pritožbo pred prvim odborom za pritožbe pri UUNT razglasi za dopustno.
- 14 V podporo tožbi je družba Nike navedla štiri tožbene razloge.
- 15 Splošno sodišče je ob tem, da je zavrnilo prvi in tretji tožbeni razlog, in ne da bi preučilo četrtega, ugodilo drugemu tožbenemu razlogu, kolikor se je nanašal na sporno odločbo, in zato navedeno odločbo razglasilo za nično.
- 16 Družba Nike je v drugem tožbenem razlogu trdila, da je bila sporna odločba po eni strani sprejeta s kršitvijo njene pravice do obrambe, ker je temeljila na razlagi pogodbe o prenosu, v zvezi s katero družba Nike ni mogla podati pripomb, po drugi strani pa zlasti s kršitvijo pravila 31(6) Uredbe št. 2868/95, ker družba Nike ni imela možnosti za odpravo pomanjkljivosti glede dokazila o prenosu zatrjevane prejšnje pravice.
- 17 Splošno sodišče je v točkah od 22 do 24 in 26 izpodbijane sodbe navedlo, da po navedbah prvega odbora za pritožbe pri UUNT družbi Nike ni uspelo dokazati, da je bila imetnica zatrjevane prejšnje pravice, in da torej ni predložila dokaza o položaju stranke v postopku z ugovorom, tako da ni bila procesno upravičena za vložitev pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore. Vendar se po navedbah Splošnega sodišča zaradi neobstoja pravne določbe glede dokaza o prenosu prejšnje nacionalne pravice, zatrjevane v utemeljitev ugovora, smernice, ki se nanašajo na postopke pred UUNT (v nadaljevanju: smernice UUNT), ki jih mora Urad načeloma upoštevati, ravna po določbah pravila 31(6) Uredbe št. 2868/95. Te smernice zato v točki E, VIII, 1.3.1, dela 1 „[Postopkovna] vprašanja“, ki je v delu C „[Smernice, ki se nanašajo na postopek] z ugovorom“, določajo, da se, če novi imetnik prejšnje nacionalne pravice „obvesti [UUNT] o prenosu, vendar ne predloži (zadostnega) dokaza o tem prenosu, postopek z ugovorom prekine, novi imetnik pa razpolaga z dvomesečnim rokom, v katerem mora predložiti dokaz o prenosu“.
- 18 Splošno sodišče je v točki 24 izpodbijane sodbe navedlo, da uporabi pravila 31(6) Uredbe št. 2868/95, ki se nanaša med drugim na prenos znamk Skupnosti, za prenos nacionalnih znamk ni mogoče oporekati, ker je, če nacionalno pravo ne določa postopka za registracijo prenosa lastništva registriranih znamk, preizkus, opravljen, da bi se preverilo, ali je bil prenos znamke, navedene v utemeljitev ugovora, dejansko izveden, v bistvu enak kot tisti, ki ga opravi organ UUNT za preizkus zahtev za prenos v zvezi z znamkami Skupnosti. Poleg tega je treba po mnenju Splošnega sodišča ta postopek, čeprav izrecno zadeva samo registrirane nacionalne znamke, po analogiji uporabiti za prenos neregistriranih nacionalnih znamk, pri čemer tip preizkusa, ki ga opravi UUNT, ostane enak.

- 19 Dalje, Splošno sodišče je v točkah 25 in 26 izpodbijane sodbe navedlo, da je treba v skladu s pravilom 50(1) Uredbe št. 2868/95 določbe v zvezi s postopkom pred oddelkom za ugovore pri UUNT smiselno uporabiti za postopek s pritožbo, da pa s kršitvijo zgoraj navedenih določb Uredbe št. 2868/95 in smernic UUNT prvi odbor za pritožbe pri UUNT družbi Nike ni dal možnosti za predložitev dodatnih dokazov o zatrjevanem prenosu prejšnje nacionalne pravice.
- 20 Splošno sodišče je v točki 27 izpodbijane sodbe v odgovor na navedbo UUNT, da naj bi družba Nike šele po koncu postopka z ugovorom predlagala, naj bo prvotni vložnik ugovora pred odborom za pritožbe pri UUNT nadomeščen z njo, navedlo, da tudi če tej zahtevi ni mogoče ugoditi ali jo je mogoče celo prezreti, prevzemnik ne sme biti prikrajšan za pravico do vložitve pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore. Kot imetnik znamke, zatrjevane v utemeljitev ugovora, naj bi prevzemnik vsekakor imel procesno upravičenje za ukrepanje zoper odločbo, s katero je končan postopek z ugovorom, neodvisno od tega, ali je pri oddelku za ugovore pri UUNT vložil vlogo za nadomestitev in ali je bila taka vloga dopustna. Splošno sodišče navaja, da čeprav se mora odbor za pritožbe pri UUNT prepričati, da je prevzemnik dejansko imetnik prejšnje znamke, mora pri opravljanju tega preizkusa spoštovati zadevna postopkovna pravila, vključno s smernicami UUNT.
- 21 Prav tako je Splošno sodišče v točki 28 izpodbijane sodbe navedlo, da tudi navedbe UUNT, da družba Nike ni predložila nobenega dokaza o prenosu prejšnje pravice, navedene v utemeljitev ugovora, nanjo, ni mogoče upoštevati, ker se očitek družbe Nike nanaša ravno na to, da bi prvi odbor za pritožbe pri UUNT družbi Nike moral dovoliti, da predstavi svoja stališča glede presoje predloženih dokazov ali da odpravi njihovo pomanjkljivost.
- 22 Nazadnje, Splošno sodišče je v točkah 29 in 30 izpodbijane sodbe zavrnilo navedbo UUNT, da se zaradi kršitve, ki jo je storil prvi odbor za pritožbe pri UUNT, ne more razglasiti ničnost sporne odločbe, ker ta ni vplivala na njeno vsebino, saj bi moral biti ugovor v vsakem primeru zavrjen, ker prvotni vložnik ugovora ni predložil dokazov o obstoju prejšnje pravice, zatrjevane v utemeljitev ugovora. Po mnenju Splošnega sodišča ni sporno, da odločba, s katero se pritožba zavrže kot nedopustna, nima enake vsebine kot meritorna odločba. Poleg tega naj Splošno sodišče ne bi moglo neposredno preizkusiti zakonitosti odločbe oddelka za ugovore s preizkusom navedb, ki jih prvi odbor za pritožbe pri UUNT ni obravnaval, da bi ugotovilo, ali bi kršitev postopkovnih pravil s strani odbora za pritožbe lahko vplivala na končno zavrnitev ugovora.
- 23 Splošno sodišče je v točki 31 izpodbijane sodbe navedlo, da bo drugemu tožbenemu razlogu ugodilo, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali je bila pravica do obrambe družbe Nike – neodvisno od zgoraj navedenih določb Uredbe št. 2868/95 in smernic UUNT – kršena.

Predlogi strank pred Sodiščem

- 24 UUNT s pritožbo Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;
 - izda novo sodbo, s katero zavrne tožbo zoper sporno odločbo, ali zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, in
 - družbi Nike naloži plačilo stroškov.
- 25 Družba Nike v odgovoru na pritožbo Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo zavrne in
 - UUNT naloži plačilo stroškov.

Pritožba

26 UUNT v podporo pritožbi navaja dva pritožbena razloga, pri čemer se prvi nanaša na kršitev pravila 49 Uredbe št. 2868/95 in člena 58 Uredbe št. 40/94, drugi pa na kršitev smernic UUNT in pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95.

27 Pritožbena razloga je treba obravnavati skupaj.

Trditve strank

28 UUNT v prvem delu prvega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče s tem, da za postopek z ugovorom ni uporabilo niti pravila 49 Uredbe št. 2868/95 niti člena 58 Uredbe št. 40/94, določb, na katerih temelji sporna odločba, napačno razlagalo pravo.

29 Po mnenju UUNT bi morala družba Nike svoj položaj stranke pred prvim odborom za pritožbe pri UUNT upravičiti s predložitvijo dokaza, da je prvotni vložnik ugovora nanjo prenesel predhodno nacionalno pravico, na kateri je temeljil ugovor. Sporna odločba naj bi dokazovala, da dokumenti, predloženi pred tem odborom za pritožbe, ne dokazujejo, da je bila družba Nike imetnica te pravice, ker naj bi pogodba o prenosu, ki jo je družba Nike predložila, dokazovala le, da je ta pridobila znamke Skupnosti, in ne nacionalne neregistrirane znamke, na kateri je temeljil ugovor.

30 Splošno sodišče naj bi v izpodbijani sodbi napačno navedlo, da gre za pravno praznino, ki jo je želelo zapolniti z metodo zaporednih analogij, zaradi česar naj bi prezrlo pravilo 49(1) Uredbe št. 2868/95, ki se uporablja v obravnavani zadevi, in zavezalo odbore za pritožbe pri UUNT k uporabi smernic UUNT in s tem določb, ki z obravnavano zadevo nikakor niso povezane.

31 V skladu z navedenim pravilom 49(1) naj bi morale biti pomanjkljivosti, povezane z nespoštovanjem pogojev, ki jih določajo členi od 57 do 59 Uredbe št. 40/94, odpravljene pred potekom roka, ki je določen v členu 59 te uredbe, in sicer v štirih mesecih od dneva objave izpodbijane odločbe.

32 Ker je poleg tega v skladu z odstavkom 2 istega pravila rok za odpravo morebitnih pomanjkljivosti pritožniku dodeljen le, če odbor za pritožbe pri UUNT ugotovi, da pritožba ni v skladu z drugimi določbami Uredbe št. 40/94 ali Uredbe št. 2868/95 in zlasti z določbami pravila 48(1)(a) in (b) zadnje uredbe, naj bi bilo na podlagi pravila 49 navedene uredbe prepovedano, da UUNT dodeli rok za odpravo pomanjkljivosti, povezanih z nespoštovanjem člena 58 Uredbe št. 40/94. Ob upoštevanju dejstva, da družba Nike svojega položaja stranke v postopku ni upravičila v roku štirih mesecev, določenem v členu 59 te uredbe, naj bi bilo v sporni odločbi pravilno navedeno, da je pritožba družbe Nike na podlagi pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95 v povezavi s členom 58 Uredbe št. 40/94 nedopustna.

33 Poleg tega po mnenju UUNT prvi odbor za pritožbe pri UUNT s tem, da ni dodelil roka za odpravo razlogov za nedopustnost pritožbe družbe Nike, ni kršil pravice do obrambe družbe Nike, ker je v skladu z ustaljeno sodno prakso Splošnega sodišča presoja dejstev del same odločbe. Pravica do izjave naj bi se torej nanašala na vse pravne ali dejanske elemente, na katerih temelji odločba, ne pa na končno stališče, ki ga namerava sprejeti upravni organ. Ker je družba Nike sama predložila dokumente, ki so bili predmet postopka pred UUNT, naj bi se imela možnost izjaviti glede njihove ustreznosti.

34 V drugem delu prvega pritožbenega razloga UUNT trdi, da Splošno sodišče ni izpolnilo svoje obveznosti obrazložitve izpodbijane sodbe, ker se ni izreklo glede uporabljivosti člena 58 Uredbe št. 40/94 in pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95 v postopku s pritožbo.

35 V zvezi s prvim pritožbenim razlogom družba Nike meni, da je Splošno sodišče pravilno razveljavilo sporno odločbo, saj je prvi odbor za pritožbe pri UUNT kršil pravilo 50 Uredbe št. 2868/95 in člen 73 Uredbe št. 40/94 s tem, da družbi Nike ni dal možnosti, da bi predstavila dodatne dokaze, s katerimi bi

lahko dokazala, da je bila zatrjevana prejšnja pravica prenesena nanjo. V skladu z navedenim členom 73 odločba UUNT ne more temeljiti na razlogih, glede katerih se stranki nista mogli izjaviti, kar naj bi bila minimalna pravna varnost, ki jo stranke od upravnega organa lahko pričakujejo. Člen 58 Uredbe št. 40/94 naj ne bi mogel upravičiti izjeme od tega načela.

- 36 Družba Nike trdi, da UUNT v postopku pred Splošnim sodiščem ni izpodbijal niti tega, da je v sporni odločbi nedopustnost pritožbe upravičena z nespoštovanjem pogojev iz člena 58 Uredbe št. 40/94, niti tega, da prvi odbor za pritožbe pri UUNT družbi Nike ni dal možnosti, da bi se glede tega razloga za nedopustnost izjavila. Po mnenju družbe Nike iz tega izhaja, da je izpodbijana sodba zaradi tega – kar zadeva kršitev pravice do obrambe iz člena 73 te uredbe – skladna s pravom Unije.
- 37 Poleg tega mora biti po navedbah družbe Nike uporaba člena 58 Uredbe št. 40/94 skladna z ostalimi določbami te uredbe in Uredbe št. 2868/95 ter zlasti s tem, kar je treba razumeti s pojmom „stranka“ v postopku z ugovorom. UUNT naj bi namreč z razlago pojma „stranka“, kot izhaja iz člena 58 Uredbe št. 40/94, zamešal pojma „stranka“ in „imetnik“ prejšnje pravice, saj ni upošteval različne terminologije, uporabljene v določbah te uredbe. Uporaba pojma „stranka“ v tem členu 58 naj bi pomenila, da navedena uredba omogoča, da se naknadno in v primernem času dokaže navedena lastnost „imetnika“. Zato družba Nike meni, da v obravnavani zadevi prevzemnik lahko sproži postopek zoper odločbo, s katero je bil končan postopek z ugovorom.
- 38 UUNT v drugem pritožbenem razlogu, ki se nanaša na kršitev smernic UUNT in pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95, navaja, da je v izpodbijani sodbi napačno uporabljeno pravo, ker je na podlagi pravila 50(1) te uredbe v njej razsojeno, da morajo odbori za pritožbe pri UUNT upoštevati smernice UUNT.
- 39 Te smernice so po navedbah UUNT navodila, namenjena osebju UUNT, ki so osnova za odločbe, ki jih izdajo preizkuševalci in različni oddelki pri UUNT, ki pa jih odbori za pritožbe pri UUNT, ki preverjajo zlasti skladnost odločb in njihovih delov z določbami uredb št. 40/94 in št. 2868/95, niso zavezani upoštevati.
- 40 Sicer pa naj bi se odločbe odborov za pritožbe pri UUNT sprejemale v okviru izvrševanja omejenih pooblastil in ne v okviru pravice do prostega preudarka. Zakonitost teh odločb bi bilo zato treba presojati samo na podlagi uredb št. 40/94 in št. 2868/95, kakor ju razlagajo sodišča Unije, in ne na podlagi predhodne prakse UUNT.
- 41 V zvezi s tem naj bi bilo v izpodbijani sodbi še posebej napačno sklicevanje na pravilo 50(1) Uredbe št. 2868/95, saj naj bi to po eni strani natančno določalo, da se omenjeno pravilo uporablja, „razen če ni drugače določeno“, pravilo 49 iste uredbe pa naj bi bilo ravno določba, ki določa drugače. Po drugi strani določbe, na katere se navedeni odstavek 1 sklicuje, ne morejo biti nič drugega kot zakonsko besedilo, še zlasti uredbi št. 40/94 in št. 2868/95, in ne upravna navodila, namenjena organom UUNT.
- 42 Družba Nike pa, nasprotno, meni, da tudi če je UUNT omejen s spoštovanjem načela zakonitosti, je ta urad priznal in potrdil, da se „zapoved skladnosti“ izraža zlasti s sprejetjem internih smernic, ki so bolj ali manj zavezujoče. Zato bi moral uporabiti ustrezne določbe uredb št. 40/94 in št. 2868/95 v skladu s smernicami UUNT. Sklicevanje – v izpodbijani sodbi – na obveznost odborov za pritožbe pri UUNT, da uporabijo te smernice, naj zato ne bi pomenilo napačne uporabe prava. Navedeni odbori za pritožbe bi namreč ob neobstoju posebne zakonske določbe morali pravilo 31(6) Uredbe št. 2868/95 uporabiti tako, kot je navedeno v teh smernicah.
- 43 Nazadnje, družba Nike trdi, da lahko odbori za pritožbe pri UUNT poleg dejstev, ki so jih stranke izrecno navedle, upoštevajo splošno znana dejstva. Čeprav naj bi iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94 izhajalo, da sta v postopku *inter partes* stranki tisti, ki morata predložiti zadosten dokaz v zvezi s tem, kar navajata, naj ta člen prvega odbora za pritožbe pri UUNT kljub temu ne bi razbremenil obveznosti

preučitve pogodbe o prenosu zatrjevane prejšnje pravice, ki je predložena kot dokaz, da je imetnica te pravice družba Nike, in to toliko bolj glede na splošno znani izvor in lastnost imetnika znamke, na kateri je temeljil ugovor.

Presoja Sodišča

- 44 UUNT v prvem delu prvega pritožbenega razloga in v drugem pritožbenem razlogu trdi, da je Splošno sodišče s tem, da ni upoštevalo uporabe teh določb, in s tem, da je prvi odbor za pritožbe pri UUNT zavezalo, da mora pri presoji procesnega upravičenja osebe, ki je vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore pri UUNT, smiselno uporabiti smernice UUNT, kršilo člen 58 Uredbe št. 40/94 in pravilo 49 Uredbe št. 2868/95. Splošno sodišče naj bi razsodilo, da bi odbor za pritožbe moral družbi Nike dati dodaten rok, da bi lahko predstavila svoja stališča ali predložila dodatne dokaze, ki zadevajo prenos prejšnje pravice, na katero se je sklicevala, da bi upravičila svoje procesno upravičenje.
- 45 Prvi stavek člena 58 Uredbe št. 40/94 v zvezi z dopustnostjo pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore pri UUNT določa, da ima pravico do pritožbe vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene.
- 46 Člen 59 te uredbe določa, da se pritožba vloži pisno pri UUNT v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi in da je pisno izjavo, v kateri so navedeni vzroki za pritožbo, treba vložiti v roku štirih mesecev po datumu obvestila o odločbi.
- 47 Pravilo 49(1) in (2) Uredbe št. 2868/95, ki vsebuje zlasti podrobna pravila za uporabo navedenih členov 58 in 59, določa posebna pravila, ki se nanašajo na presajo dopustnosti pritožbe.
- 48 Kar zadeva zavrženje pritožbe zaradi nedopustnosti in podrobnih pravil za popravo, če obstaja morebiten razlog za nedopustnost, zlasti nespoštovanje pogojev, določenih z istim členom, pravilo 49(1) Uredbe št. 2868/95 določa, da če pritožba ne izpolnjuje pogojev, določenih zlasti v členu 58 Uredbe št. 40/94, jo odbor za pritožbe zavrže kot nedopustno, razen če so bile vse ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene pred iztekom ustreznega roka, določenega v členu 59 te uredbe.
- 49 Vendar navedeni člen 59 določa dva različna roka, kot je navedeno v točki 46 te sodbe. Da bi se zagotovila dejanska možnost za odpravo pomanjkljivosti iz navedenega člena 49(1), je treba upoštevati rok štirih mesecev od dne obvestila o izpodbijani odločbi.
- 50 Ne samo da navedeni odstavek 1 glede na svoje besedilo ne določa možnosti, da lahko UUNT dodeli dodatni rok tistemu, ki vloži pritožbo, da bi odpravil pomanjkljivost, povezano z dokazovanjem procesnega upravičenja, ampak poleg tega odstavek 2 istega pravila 49 tako možnost izključuje.
- 51 Zadnjenavedeni odstavek namreč določa, da če odbor za pritožbe ugotovi, da pritožba ni v skladu z drugimi določbami Uredbe št. 40/94 ali drugimi določbami pravil iz Uredbe št. 2868/95, zlasti s pravilom 48(1)(a) in (b) te uredbe, o tem obvesti pritožnika in ga pozove, naj ugotovljene pomanjkljivosti odpravi v roku, ki mu ga določi. Če pritožba ni pravočasno popravljena, jo odbor za pritožbe zavrže kot nedopustno.
- 52 Iz sklicevanja na „druge določbe“ v pravilu 49(2) Uredbe št. 2868/95 jasno izhaja, da odbor za pritožbe pri UUNT ne more dodeliti dodatnega roka v primeru pomanjkljivosti v zvezi z nespoštovanjem določb, ki so izrecno navedene v odstavku 1 tega pravila, zlasti člena 58 Uredbe št. 40/94.
- 53 To, da dodatnega roka ni mogoče dodeliti, ne vpliva na pravico do izjave iz člena 73 Uredbe št. 40/94, v skladu s katero lahko odločbe UUNT temeljijo samo na razlogih, na katere so imele stranke priložnost podati pripombe. Ta pravica ne zahteva, da mora odbor za pritožbe pri UUNT – preden

zavzame dokončno stališče o presoji dokazov, ki jih je ena stranka predložila – tej dati novo možnost, da se glede navedenih dokazov izjavi (glej v tem smislu sklep z dne 4. marca 2010 v zadevi Kaul proti UUNT, C-193/09 P, točki 58 in 66).

- 54 Iz tega izhaja, da mora tisti, ki pred odborom za pritožbe pri UUNT vloži pritožbo, svoje procesno upravičenje upravičiti v roku štirih mesecev, določenem v členu 59 Uredbe št. 40/94, sicer je pritožba nedopustna. Ta oseba ima pravico, da v enakem roku na lastno pobudo odpravi morebitni razlog za nedopustnost.
- 55 Če je torej šlo za prenos znaka, na katerem je temeljil ugovor, ne da bi bilo ta prenos mogoče upoštevati med postopkom pred oddelkom za ugovore pri UUNT, mora prevzemnik odboru za pritožbe pri UUNT predložiti dokaz o tem, da je s prenosom postal imetnik navedenega znaka, da bi s tem upravičil svoje procesno upravičenje v roku štirih mesecev, določenem v členu 59 Uredbe št. 40/94, sicer je njegova pritožba nedopustna.
- 56 Iz tega sledi, da je Splošno sodišče v obravnavanem primeru s tem, da ni upoštevalo pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95, in z odločitvijo, da bi moral prvi odbor za pritožbe pri UUNT z uporabo pravila 50(1) te uredbe in, po analogiji, pravila 31(6) navedene uredbe ter smernic UUNT, ki se nanašajo na postopek z ugovorom, v njihovih točkah, navedenih v točki 17 te sodbe, družbi Nike smiselno dati možnost za predložitev stališč ali dodatnih dokazov, s katerimi bi lahko dokazala prenos prejšnje pravice, ki jo je zatrjevala, da bi utemeljila svoje procesno upravičenje, kršilo člen 58 Uredbe št. 40/94 in pravilo 49(1) in (2) Uredbe št. 2868/95.
- 57 V delu, v katerem je Splošno sodišče z izpodbijano sodbo razsodilo, da morajo odbori za pritožbe pri UUNT uporabljati smernice UUNT, iz ustaljene sodne prakse izhaja, kot trdi UUNT, da se odločbe, ki jih navedeni odbori za pritožbe v skladu z Uredbo št. 40/94 sprejemajo v zvezi z registracijo znaka kot znamke Skupnosti, sprejemajo na podlagi izvrševanja omejenih pooblastil, in ne pravice do prostega preudarka, tako da se mora zakonitost odločb teh istih odborov za pritožbe presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije (glej v tem smislu sodbe z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 47; z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 48, in z dne 16. julija 2009 v združenih zadevah American Clothing Associates proti UUNT in UUNT proti American Clothing Associates, C-202/08 P in C-208/08 P, ZOdl., str. I-6933, točka 57).
- 58 Poleg tega je treba ugotoviti, da je v obravnavanem primeru uporaba pravila 49(1) Uredbe št. 2868/95 s strani prvega odbora za pritožbe pri UUNT skladna s pravilom 50(1), prvi pododstavek, te uredbe, v skladu s katerim se določbe, ki se nanašajo na postopke pred organom, ki je izdal izpodbijano odločbo, smiselno uporabljajo v postopku s pritožbo, če ni drugače določeno. Pravilo 49 iste uredbe je v bistvu prav tako določba, ki določa drugače, ker je posebej namenjeno ureditvi podrobnih pravil za popravo, če obstaja razlog za nedopustnost, ki je povezan z utemeljevanjem položaja stranke pred odborom za pritožbe pri UUNT ob vložitvi pritožbe. Zato v zvezi s tem izključuje smiselno uporabo drugih določb, kot je pravilo 31(6) navedene uredbe, ki se nanašajo na postopke pred organom, ki je izdal izpodbijano odločbo.
- 59 V teh okoliščinah je treba tako prvi del prvega pritožbenega razloga kot drugi pritožbeni razlog sprejeti kot utemeljen, ne da bi bilo treba preučiti drugi del prvega pritožbenega razloga.
- 60 V skladu s členom 61, prvi odstavek, drugi stavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko Sodišče v primeru razveljavitve odločbe Splošnega sodišča zadevo vrne temu v razsojanje. V obravnavanem primeru iz navedenega izhaja, da je izpodbijano sodbo treba razveljaviti, ker je Splošno sodišče kršilo člen 58 Uredbe št. 40/94 in pravilo 49 Uredbe št. 2868/95 ter razsodilo, da je prvi odbor za pritožbe pri UUNT s tem, da je pritožbo družbe Nike v sporni odločbi razglasil za nedopustno, kršil pravili 31(6) in 50(1) Uredbe št. 2868/95. Glede na to, da Splošno sodišče ni preučilo četrtega tožbenega razloga, ki ga je navedla družba Nike in ki se nanaša na napačno presojo pogodbe o prenosu zatrjevane prejšnje pravice, je treba zadevo vrniti Splošnemu sodišču in pridržati odločitev o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. novembra 2010 v zadevi Nike International proti UUNT – Muñoz Molina (R10) (T-137/09) se razveljavi, ker je navedeno sodišče kršilo člen 58 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1891/2006 z dne 18. decembra 2006, in pravilo 49 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005, ter razsodilo, da je prvi odbor za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s tem, da je pritožbo družbe Nike International Ltd. v odločbi z dne 21. januarja 2009 (zadeva R 551/2008-1) razglasil za nedopustno, kršil pravili 31(6) in 50(1) Uredbe št. 2868/95, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 1041/2005.**
- 2. Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.**
- 3. Odločitev o stroških se pridrži.**

Podpisi