



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 12. septembra 2019*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Absolutni razlogi za ničnost – Člen 52(1)(b) – Ravnanje v slabi veri ob vložitvi prijave znamke“

V zadevi C-104/18 P

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 13. februarja 2018,

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ s sedežem v Istanbulu (Turčija), ki jo zastopata J. Güell Serra in E. Stoyanov Edisonov, abogados,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, agent,
tožena stranka na prvi stopnji,

Joaquín Nadal Esteban, stanujoč v Alcobendasu (Španija), ki ga zastopa J. L. Donoso Romero, abogado,

intervenient na prvi stopnji,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi E. Regan, predsednik senata, C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (poročevalec) in I. Jarukaitis, sodniki,

generalna pravobranilka: J. Kokott,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 6. decembra 2018,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 4. aprila 2019

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

- 1 Družba Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, neobjavljena, EU:T:2017:853; v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je navedeno sodišče zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 14. junija 2016 (zadeva R 1779/2015-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ in Joaquínom Nadalom Estebanom (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [znamki Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1), s katero je bila razveljavljena in nadomeščena Uredba 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 bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Nato je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 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).
- 3 V obravnavani zadevi je bila zahteva za registracijo sporne znamke vložena pred 23. marcem 2016, pred tem datumom pa sta bila tudi izdana odločba o registraciji in vložen predlog za ugotovitev ničnosti, zato je treba ta spor preučiti z vidika Uredbe št. 207/2009 v prvotni različici.
- 4 Člen 7 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, je določal, da znakov, ki vsebujejo nekatere pomanjkljivosti, kot sta popolnoma opisna narava ali neobstoj razlikovalnega učinka, ni mogoče registrirati kot znamko Evropske unije.
- 5 Člen 8 navedene uredbe, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, je določal:
„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:
(a) če je enaka prejšnji blagovni znamki in če so blago in storitve, za katere je registracija zahtevana, enaki blagu ali storitvam, za katere je varovana prejšnja blagovna znamka;
(b) če 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.
2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje blagovne znamke‘ pomeni:
(a) blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke [Evropske unije], ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:
(i) blagovne znamke [Evropske unije];

- (ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici [...];
- (iii) blagovne znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;
- (iv) blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v [Uniji];

[...]

5. Poleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka [Evropske unije] uživa ugled v [Uniji] in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.“

6 Člen 52 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, je določal:

„1. Blagovna znamka [Evropske unije] se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu[,] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

(a) če je bila blagovna znamka [Evropske unije] registrirana v nasprotju z določbami člena 7;

(b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave blagovne znamke.

[...]

3. Če razlog za ničnost zadeva le nekatero blago ali storitve, za katere je registrirana blagovna znamka [Evropske unije], se blagovna znamka razglasi za nično le za to blago ali storitve.“

7 Člen 53 te uredbe, naslovljen „Relativni razlogi za ničnost“, je v odstavku 1 določal:

„Blagovna znamka [Evropske unije] se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu, ali nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če obstaja prejšnja blagovna znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 omenjenega člena;

[...]“

8 Vsebina členov 7, 8, 52 in 53 Uredbe št. 207/2009, ki je ustrezala vsebini členov 7, 8, 51 in 52 Uredbe št. 40/94, je bila povzeta v členih 7, 8, 59 in 60 Uredbe 2017/1001.

9 Člen 71(1) Uredbe 2017/1001 določa:

„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.“

10 Člen 72 te uredbe določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pred Splošnim sodiščem.

[...]

3. Splošno sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

[...]

6. Urad stori vse potrebno, da upošteva sodbo Splošnega sodišča ali – v primeru pritožbe zoper to sodbo – sodbo Sodišča.“

Dejansko stanje in sporna odločba

11 J. Nadal Esteban (v nadaljevanju: intervenient) je 25. aprila 2011 pri EUIPO vložil zahtevo za registracijo tega znaka kot znamke Evropske unije:



12 Ta registracija se je zahtevala za proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Ti proizvodi in storitve so ustrezali temu opisu:

- razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“;
- razred 35: „Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“;
- razred 39: „Prevoznništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj“.

13 Pritožnica, ki je podjetje, ki proizvaja ter prodaja oblačila, čevlje in dodatke, je 26. avgusta 2011 vložila ugovor, pri čemer se je sklicevala na ti prejšnji znamki:

- na Malti registrirana znamka za proizvode in storitve iz razredov 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, kot je prikazana v nadaljevanju:



- znamka, ki je bila za proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja predmet mednarodne registracije z učinkom v več državah članicah Evropske unije, kot je prikazana v nadaljevanju:



- 14 V utemeljitev ugovora se je navajal razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 15 EUIPO je z odločbo z dne 31. oktobra 2013 ugovoru ugodil zgolj v delu, v katerem se je nanašal na proizvode in storitve iz razredov 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja. Kar zadeva storitve v smislu razreda 39 tega aranžmaja, pa je ugovor zavrnil.
- 16 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je 23. junija 2014 to odločbo potrdil.
- 17 EUIPO je 5. novembra 2014 prijavljeno znamko registriral za storitve iz navedenega razreda 39, navedene v točki 12 te sodbe.
- 18 Pritožnica je 5. decembra 2014 na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti te znamke.
- 19 Oddelek za izbris pri EUIPO je z odločbo z dne 25. avgusta 2015 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil. Menil je, da ni bilo dokazano, da je intervenient ravnal v slabi veri.
- 20 Pritožnica je 4. septembra 2015 zoper to odločbo vložila pritožbo.
- 21 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je to pritožbo s sporno odločbo zavrnil. Menil je, da kljub podobnosti nasprotujočih si znakov in dejstvu, da je intervenient vedel za prejšnji znamki pritožnice, ne more biti podana slaba vera v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker proizvodi in storitve, za katere sta bili registrirani prejšnji znamki, na eni strani ter storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, za katere je bila registrirana sporna znamka, na drugi niso niti enaki niti podobni. Odbor za pritožbe je menil, da glede na to, da sta obseg varstva, ki ga je imela pritožnica na podlagi prejšnjih znamk, in obseg varstva, ki ga je imel intervenient na podlagi sporne znamke, različna, navedenega člena 52(1)(b) ni bilo mogoče uporabiti.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 22 Pritožnica je 23. septembra 2016 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo, s katero je predlagala, naj se sporna odločba razveljavi in naj se EUIPO odredi, da sporno znamko razglasi za nično.
- 23 Pritožnica je v utemeljitev tožbe navedla samo en razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Pritožnica je namreč trdila, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da morajo biti za uporabo te določbe proizvodi ali storitve, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki, enaki ali podobni.
- 24 Splošno sodišče je to tožbo zavrnilo.
- 25 Splošno sodišče je v točkah 30 in 31 izpodbijane sodbe opozorilo na razlago člena 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki jo je Sodišče podalo v sodbi z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), nato pa v točki 32 izpodbijane sodbe navedlo, da upoštevni dejavniki, ki jih je Sodišče omenilo v navedeni sodbi, pomenijo zgolj primere elementov, ki jih je mogoče upoštevati pri odločitvi o morebitni slabi veri prijavitelja znamke Evropske unije. V zvezi s tem je Splošno sodišče menilo, da „je mogoče upoštevati tudi poslovno logiko, v okviru katere je vložena zahteva za registracijo znaka kot znamke Evropske unije, in časovno zaporedje dogodkov, ki je značilno za navedeno vložitev“.
- 26 Splošno sodišče je v točki 44 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se je odbor za pritožbe omejil na „uporabo sodne prakse, kot izhaja zlasti iz sodbe z dne 11. junija 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, točka 53), v skladu s katero je za obstoj slabe vere prijavitelja potrebno, da tretja oseba za enak ali podoben proizvod ali storitev uporablja enak ali podoben znak, ki se lahko zamenjuje z znakom, za katerega se zahteva registracija.“
- 27 V skladu z ugotovitvami Splošnega sodišča v točkah od 54 do 57 izpodbijane sodbe dejstva, ki jih je navedla pritožnica, kot je prejšnji obstoj poslovnega razmerja med strankama ter prisotnost besednega in figurativnega elementa „KOTON“ v sporni znamki, dokazujejo kvečjemu to, da je bil intervenient seznanjen s prejšnjima znamkama, ne pa, da je imel nepošten namen. Splošno sodišče je na podlagi tega v točki 58 navedene sodbe sklepalo, da pritožnica „nikakor ni dokazala, da ji je intervenient na dan vložitve prijave znamke [Evropske unije] nameraval preprečiti uporabo prejšnjih znamk“.
- 28 Nazadnje, Splošno sodišče je v točki 60 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je odbor za pritožbe s tem, da se je oprl na dejstvo, „da je bila sporna znamka registrirana za storitve, ki se razlikujejo od tistih, ki jih označujeta prejšnji malteški znamki [...] in [prejšnja] mednarodna registracija [...], kar torej izključuje vsakršno verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk“, lahko pravilno odločil, da slaba vera intervenienta ni bila dokazana.

Predlogi strank

- 29 Pritožnica Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;
 - razveljavi sporno odločbo;

- sporno znamko razglasi za nično ter
 - intervenientu in EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 30 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
- pritožbi ugodi ter
 - EUIPO in intervenientu naloži plačilo stroškov.
- 31 Intervenient Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo potrdi in
 - pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 32 Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja samo en razlog, ki se nanaša na kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Trditve strank

- 33 Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je zlasti v točkah 44 in 60 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je za obstoj slabe vere potrebno, da je sporna znamka registrirana za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka. Takšna zahteva za uporabo absolutnega razloga za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 naj ne bi izhajala niti iz te uredbe niti iz sodne prakse Sodišča.
- 34 Ta ugotovitev Splošnega sodišča naj bi bila poleg tega v protislovju s točko 32 izpodbijane sodbe, v kateri je navedeno sodišče opozorilo, da so dejavniki, ki jih je Sodišče naštel v sodbi z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), le primeri iz celote elementov, ki lahko dokazujejo slabo vero prijavitelja.
- 35 EUIPO prav tako kot pritožnica trdi, da sta odbor za pritožbe in Splošno sodišče napačno uporabila pravo, ker naj bi se oprla na napačno razlago sodbe z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361).
- 36 EUIPO poudarja, da je za presojo obstoja slabe vere prijavitelja upošteven čas vložitve prijave znamke. Odbor za pritožbe in Splošno sodišče naj bi tako napačno uporabila člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ker sta se osredotočila samo na storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, za katere je bila nazadnje sporna znamka registrirana. EUIPO meni, da bi morala preučiti, ali je intervenient ob vložitvi prijave, ki se je nanašala na proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, ravnal v slabi veri.

- 37 EUIPO dodaja, da če bi odbor za pritožbe in Splošno sodišče ustrezno upoštevala relevantni čas iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, bi verjetno ugotovila, da je intervenient s tem, da si je poskušal prisvojiti besedni in figurativni element „KOTON“, ki ga vsebujeta prejšnji znamki, ravnal v slabi veri. Ta ugotovitev bi nato pripeljala do razglasitve ničnosti sporne znamke v celoti, to je za vse proizvode in storitve.
- 38 Če bi se štel, da je za ugotovitev ravnanja v slabi veri potreben obstoj verjetnosti zmede, poleg tega, kot je pritožnica navedla pred Splošnim sodiščem, ne bi bila upoštevana razlika med absolutnim razlogom za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in relativnim razlogom za ničnost iz člena 53(1)(a) te uredbe.
- 39 Intervenient prereka, da je pri njemu podana kakršno koli ravnanje v slabi veri, in dodaja, da pritožnica ni dokazala nasprotnega. Izpodbijana sodba naj torej ne bi bila nezakonita. V zvezi z napačno uporabo prava, na katero se sklicuje pritožnica, opozarja, da ne bi bilo smiselno presojati obstoja ravnanja v slabi veri, če ni verjetnosti zmede.
- 40 Intervenient poudarja, da ni bil nikoli distributer proizvodov pritožnice. Z njo naj bi bil v poslovnem razmerju zgolj kot kupec proizvodov neke druge njene znamke, ki jih je preprodajal v Španiji. Pritožnica naj bi to poslovno razmerje enostransko prekinila leta 2006.
- 41 Intervenient navaja tudi, da je leta 2004 v Španiji registriral besedno in figurativno znamko, ki vsebuje besedo „KOTON“, za proizvode iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja. Ker je bila ta znamka registrirana pred mednarodno registracijo znamke pritožnice, naj bi špansko sodišče zadnjenavedeno znamko leta 2016 razglasilo za nično. Postopek s pritožbo, ki jo je pritožnica vložila zoper odločbo navedenega sodišča, naj bi še potekal.
- 42 Intervenient meni, da glede na to, da je pritožnica vedela za to špansko znamko intervenienta in je do leta 2006 ohranjala razmerje z intervenientom kljub registraciji navedene znamke leta 2004, ni mogoče trditi, da je s tem, da je 25. aprila 2011 vložil zahtevo za registracijo sporne znamke, ravnal v slabi veri.

Presoja Sodišča

- 43 V uvodu je treba opozoriti, da se, kadar pojem iz Uredbe št. 207/2009 v tej uredbi ni opredeljen, njegov pomen in obseg določita glede na pomen, ki ga ima v vsakdanjem jeziku, ob tem pa se upoštevajo sobesedilo, v katerem se ta pojem uporablja, in cilji, ki se uresničujejo s to uredbo (glej v tem smislu sodbo z dne 14. marca 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199, točka 35; glej po analogiji sodbi z dne 22. septembra 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, točka 39, in z dne 22. marca 2012, *Génesis*, C-190/10, EU:C:2012:157, točka 41).
- 44 To torej velja tudi za pojem ravnanja v „slabi veri“ iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, saj zakonodajalec Unije tega pojma ni nikakor opredelil.
- 45 Pojem ravnanja v „slabi veri“ v skladu z njegovim običajnim pomenom v vsakdanjem jeziku predpostavlja obstoj nepoštena ravnanja ali nepoštenega namena, vendar je treba ta pojem razložiti tudi v okviru gospodarskega prometa, v katerega spada pravo znamk. Glede tega je treba navesti, da se z uredbami št. 40/94, št. 207/2009 in 2017/1001, ki so bile sprejete zaporedno, uresničuje isti cilj, in sicer vzpostavitev in delovanje notranjega trga (glej, kar zadeva Uredbo št. 207/2009, sodbo z dne 27. junija 2013, *Malaysia Dairy Industries*, C-320/12, EU:C:2013:435, točka 35). S pravili o znamki Evropske unije se želi zlasti prispevati k sistemu neizkrivljene

konkurence v Uniji, v katerem mora biti vsakemu podjetju, da bi pritegnilo stranke s kakovostjo svojih proizvodov ali storitev, omogočeno, da kot znamke registrira znake, ki potrošniku brez možnosti zmede omogočajo razlikovanje teh proizvodov ali storitev od proizvodov ali storitev z drugim izvorom (glej v tem smislu sodbi z dne 14. septembra 2010, *Lego Juris/UUNT*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, točka 38, in z dne 11. aprila 2019, *ÖKO-Test Verlag*, C-690/17, EU:C:2019:317, točka 40).

- 46 Absolutni razlog za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se zato uporablja, kadar iz upoštevanih in ujemajočih se indicij izhaja, da imetnik znamke Evropske unije zahteve za registracijo te znamke ni vložil s ciljem lojalnega konkuriranja, temveč da bi na način, ki ni v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, posegel v interese tretje osebe, ali da bi ne oziraje se na določeno tretjo osebo pridobil izključno pravico za druge namene kot tiste, ki so zajeti s funkcijami znamke in med katerimi je bistvena funkcija označbe izvora, na katero je opozorjeno v točki 45 te sodbe.
- 47 Namen prijavitelja znamke je subjektivni element, ki pa ga morajo pristojni upravni in sodni organi vseeno opredeliti objektivno. Vsakršno zatiranje ravnanja v slabi veri je treba zato presojati celovito, ob upoštevanju vseh dejanskih okoliščin, ki so relevantne za obravnavani primer (glej v tem smislu sodbo z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, točki 37 in 42). Samo tako je mogoče zatiranje obstoja slabe vere presojati objektivno.
- 48 Sodišču je bilo v zadevi, v kateri je bila izdana sodba z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361) – kot je poudarilo v točki 36 navedene sodbe – posebej postavljeno vprašanje glede položaja, v katerem je ob prijavi sporne znamke več proizvajalcev na notranjem trgu uporabljalo enake ali podobne znake za enake ali podobne proizvode, kar je povzročalo zmedo. Predložitveno sodišče je Sodišče zaprosilo, naj pojasni, katere dejavnike je treba upoštevati pri presoji ravnanja v slabi veri prijavitelja znamke, kadar obstaja taka verjetnost zmede.
- 49 Ker se je torej presoja obstoja ravnanja v slabi veri razlikovala od presoje obstoja verjetnosti zmede, saj sta to ločena pojma prava znamk, je bilo Sodišče zaprošeno, naj določi merila za presojo, ali je podano ravnanje v slabi veri v položaju, v katerem je dokazano, da obstaja verjetnost zmede.
- 50 Sodišče je odgovorilo, da je treba v takem primeru med drugimi elementi preučiti, ali je prijavitelj vedel ali bi moral vedeti, da tretja oseba vsaj v eni državi članici uporablja znak, ki bi se lahko zamenjeval z znakom, na katerega se je prijava nanašala, pri čemer je takšno vedenje prijavitelja mogoče domnevati zlasti takrat, kadar v zadevnem gospodarskem sektorju obstaja splošno znanje o taki uporabi (glej v tem smislu sodbo z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, točki 39 in 53).
- 51 Iz navedene sodbe ne izhaja, da se lahko obstoj ravnanja v slabi veri v smislu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ugotovi le v položaju, glede katerega je bilo Sodišču postavljeno vprašanje, in sicer, ko se na notranjem trgu za enake ali podobne proizvode uporablja enak ali podoben znak, ki se lahko zamenjuje z znakom, katerega registracija se zahteva.

- 52 Obstajajo lahko namreč primeri, drugačni od tistega, na podlagi katerega je bila izdana sodba z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), v katerih je mogoče šteti, da je bila zahteva za registracijo znamke vložena v slabi veri ne glede na to, da ob vložitvi te zahteve tretja oseba na notranjem trgu ni uporabljala enakega ali podobnega znaka za enake ali podobne proizvode.
- 53 Glede tega je treba navesti, da se absolutni razlog za ničnost iz člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 bistveno razlikuje od relativnega razloga za ničnost iz člena 53(1)(a) te uredbe, saj zadnjenavedeni razlog izhaja iz predpostavke, da obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) navedene uredbe in da je podana verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) te uredbe, razen če ta prejšnja znamka uživa ugled v smislu člena 8(5) zadnjenavedene uredbe ali če se uporabi njen člen 8(1)(a). Kot je generalna pravobranilka navedla v točki 27 sklepnih predlogov, pa v primeru zahteve za ugotovitev ničnosti, ki temelji na členu 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, nikakor ni potrebno, da je vlagatelj te zahteve imetnik prejšnje znamke za enake ali podobne proizvode ali storitve.
- 54 Dodati je treba, da če se izkaže, da je ob vložitvi prijave sporne znamke tretja oseba vsaj v eni državi članici uporabljala znak, ki je enak ali podoben tej znamki, za uporabo člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni treba nujno dokazati obstoja verjetnosti zmede v javnosti.
- 55 Iz razlage, ki jo je Sodišče podalo v točki 53 sodbe z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361), izhaja samo, da je treba, kadar je ugotovljeno, da je tretja oseba že uporabljala enak ali podoben znak za enake ali podobne proizvode ali storitve in da se je s tem povzročila zmeda, pri celoviti presoji upoštevni okoliščini obravnavanega primera preučiti, ali je prijavitelj sporne znamke za to vedel. Vendar je ta element le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati.
- 56 Iz razlogov, navedenih v točkah od 52 do 55 te sodbe, je treba ugotoviti, da če ni verjetnosti zmede glede znaka, ki ga uporablja tretja oseba, in sporne znamke, ali če tretja oseba ne uporablja znaka, ki je enak ali podoben sporni znamki, lahko druge dejanske okoliščine, odvisno od primera, pomenijo upoštevne in ujemaajoče se indice, ki dokazujejo prijaviteljevo ravnanje v slabi veri.
- 57 Na podlagi tega je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče s tem, da je v točki 44 izpodbijane sodbe razsodilo, da „je za obstoj slabe vere prijavitelja potrebno, da tretja oseba za enak ali podoben proizvod ali storitev uporablja enak ali podoben znak, ki se lahko zamenjuje z znakom, za katerega se zahteva registracija“, napačno razlagalo sodno prakso Sodišča in členu 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 dalo preozko področje uporabe.
- 58 Ta napačna uporaba prava je vplivala na razlogovanje Splošnega sodišča, saj je to, kot je razvidno iz točke 60 izpodbijane sodbe, ugotovilo, da je odbor za pritožbe zaradi dejstva, da je bila sporna znamka registrirana za storitve iz razreda Nicejskega aranžmaja, ki ni enak kot v primeru storitev, za katere sta bili registrirani in sta se uporabljali prejšnji znamki pritožnice, lahko ugotovil, da intervenientovo ravnanje v slabi veri ni bilo dokazano.
- 59 Splošno sodišče z uporabo tega pristopa v nasprotju s tem, kar je določeno v besedilu člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in v sodni praksi Sodišča, pri celoviti presoji ni upoštevalo vseh upoštevni dejanskih okoliščin, ki so obstajale ob vložitvi prijave, čeprav je ta trenutek odločilnega pomena (sodba z dne 11. junija 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli*, C-529/07, EU:C:2009:361, točka 35).

- 60 Splošno sodišče bi tako moralo upoštevati dejstvo, ki ni bilo sporno in na katero se je sklicevala pritožnica, da intervenient registracijo znaka, ki vsebuje stilizirano besedo „KOTON“, kot znamke Evropske unije ni zahteval le za storitve iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, ampak tudi za proizvode in storitve iz razredov 25 in 35 v smislu Nicejskega aranžmaja, ki so ustrezali tistim, za katere je pritožnica registrirala znamki, ki vsebujeta to stilizirano besedo.
- 61 Iz člena 52(3) Uredbe št. 207/2009 sicer izhaja, da so lahko absolutni razlogi za ničnost, ki so navedeni v odstavku 1 tega člena, glede na okoliščine primera podani le za del proizvodov in storitev, za katere je bila registrirana sporna znamka, vendar je pritožnica zahtevala, da se sporna znamka razglasi za nično v celoti, zaradi česar je bilo torej treba to zahtevo za ugotovitev ničnosti preizkusiti tako, da se presodi, kakšen je bil namen intervenienta, ko je ta za različne proizvode in storitve, vključno s tekstilnimi proizvodi, zahteval registracijo znamke Evropske unije z besednim in figurativnim elementom, ki ga je pritožnica že uporabljala za tekstilne proizvode.
- 62 Poleg tega je Splošno sodišče, ker je uporabo enakega ali podobnega znaka za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila nazadnje sporna znamka registrirana, napačno opredelilo kot bistveni pogoj za uporabo člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009, le podredno obravnavalo dejstvo, da sta bila intervenient in pritožnica v poslovnem razmerju ter da je pritožnica to poslovno razmerje prekinila. Prav tako ni preučilo, ali je bila prijava znamke s stilizirano besedo „KOTON“ za proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja poslovno logična glede na dejavnosti intervenienta.
- 63 Splošno sodišče je v točki 32 izpodbijane sodbe sicer omenilo „poslovno logiko, v katero se umešča vložitev zahteve za registracijo“, in „časovno zaporedje, značilno za navedeno vložitev“, kot elementa, ki bi bila lahko upoštevna, vendar ju v nadaljevanju sodbe ni celovito preučilo.
- 64 Splošno sodišče je v točki 56 izpodbijane sodbe res navedlo, da je precej dolgo obdobje med koncem navedenega poslovnega razmerja in vložitvijo zahteve za registracijo sporne znamke nakazovalo na to, da intervenient ni ravnal v slabi veri.
- 65 Vendar to, da izpodbijana sodba vsebuje ta element presoje, ne more zadostovati za uporabo pravila, v skladu s katerim – če se izkaže, da je bilo v obrazložitvi odločbe Splošnega sodišča kršeno pravo Unije, izrek te odločbe pa je vseeno utemeljen iz drugih pravnih razlogov – taka kršitev ne more povzročiti razveljavitve te odločbe (glej v tem smislu sodbo z dne 26. julija 2017, Češka republika/Komisija, C-696/15 P, EU:C:2017:595, točka 56 in navedena sodna praksa). Okoliščina, ki jo je Splošno sodišče navedlo v točki 56 izpodbijane sodbe, je namreč zgolj eden od elementov, ki ga je bilo treba upoštevati v okviru celovite presoje, pri kateri bi bila ustrezno upoštevana prijava znamke, kot jo je intervenient vložil za proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, Splošno sodišče pa takšne presoje ni izvedlo.
- 66 Na podlagi vsega zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da je edini pritožbeni razlog utemeljen in da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 67 Iz člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije je razvidno, da lahko Sodišče, če je pritožba utemeljena, samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje.

- 68 V obravnavani zadevi ima Sodišče na voljo potrebne elemente, da dokončno odloči o edinem tožbenem razlogu iz tožbe na prvi stopnji, ki se nanaša na kršitev člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 69 Kot je bilo namreč navedeno v točki 21 te sodbe, je odbor za pritožbe menil, da bi bilo treba za ugotovitev obstoja ravnanja v slabi veri intervenienta dokazati uporabo enakega ali podobnega znaka za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni tistim, za katere je bila registrirana sporna znamka. Na podlagi tega je pritožbo pritožnice zavrnil.
- 70 Vendar, kot je razvidno iz točk od 52 do 57 te sodbe, je s takšnim razlogovanjem pravo napačno uporabljeno, saj tako razlogovanje pomeni preozko področje uporabe člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 71 Sporno odločbo je zato treba razveljaviti.

Predlog, naj se sporna znamka razglasi za nično

- 72 Ker je Sodišče na podlagi pristojnosti iz člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije odločilo, da se odločba odbora za pritožbe razveljavi, mora v skladu s členom 72(6) Uredbe 2017/1001 pristojni organ EUIPO sprejeti novo odločbo na podlagi celovite presoje, v kateri bodo upoštevane zahteva za registracijo sporne znamke, kot je bila vložena 25. aprila 2011, za proizvode in storitve iz razredov 25, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja, ter okoliščine, ki jih je pritožnica ustrezno dokazala, in okoliščine, ki jih je intervenient ustrezno podprl v okviru obrambe proti zahtevi za ugotovitev ničnosti.
- 73 Zato je treba predlog, naj Sodišče sporno znamko razglasi za nično, zavrniti.

Stroški

- 74 Sodišče v skladu s členom 184(2) Poslovnika Sodišča, če je pritožba utemeljena in samo dokončno odloči v sporu, odloči o stroških.
- 75 V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi njegovega člena 184(1), se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 76 Pritožnica je v bistvenem uspela, ker sta bili izpodbijana sodba in sporna odločba razveljavljeni. Predlagala je, naj se intervenientu naloži plačilo stroškov.
- 77 EUIPO je predlagal, naj se mu skupaj z intervenientom naloži plačilo stroškov.
- 78 Intervenientu in EUIPO je treba zato naložiti, da v enakih delih plačata stroške, ki jih je pritožnica priglasila v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-687/16 in v zvezi s postopkom s pritožbo. Kot je razvidno iz člena 190(2) Poslovnika Splošnega sodišča, se nujni stroški, ki so strankam nastali v postopku pred odborom za pritožbe, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

- 1. Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 30. novembra 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853), se razveljavi.**
- 2. Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 14. junija 2016 (zadeva R 1779/2015-2) se razveljavi.**
- 3. Predlog, naj se sporna znamka razglasi za nično, se zavrne.**
- 4. Joaquín Nadal Esteban in Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v enakih delih plačata stroške, ki jih je družba Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ priglasila v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-687/16 in v zvezi s postopkom s pritožbo.**

Podpisi