



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 13. oktobra 2021 *

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki prikazuje puščico s krilom – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje puščico s krilom – Relativni razlog za zavrnitev – Delna zavrnitev ugovora – Omejitev obsega ugovora v okviru pritožbe pred odborom za pritožbe – Delni umik ugovora – Razlog, ki ga odbor za pritožbe preizkusi po uradni dolžnosti – Prepoved odločanja *ultra petitem*“

V zadevi T-712/20,

Škoda Investment a.s. s sedežem v Plzňu (Češka republika), ki jo zastopa L. Lorenc, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa D. Gája, agent,

tožena stranka,

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

Škoda Auto a.s. s sedežem v Mladi Boleslavi (Češka republika), ki jo zastopa J. Fesenmair, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 6. oktobra 2020 (zadeva R 284/2020-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Škoda Investment in Škoda Auto,

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi A. Kornezov, predsednik, G. Hesse in D. Petrлік (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 3. decembra 2020,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. februarja 2021,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 10. februarja 2021,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba Škoda Auto a.s., je 26. novembra 2018 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije, ob kateri je bila podana zahteva za priznanje prednostne pravice na podlagi prijave libanonske znamke št. 88468, ki je bila vložena 30. maja 2018 (v nadaljevanju: prijava libanonske znamke).
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 9, 12 in od 36 do 39 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo širokemu naboru proizvodov in storitev.
- 4 Prijava libanonske znamke se nanaša na figurativni znak, ki je enak znaku iz točke 2 zgoraj ter označuje proizvode in storitve iz razredov 9, 12 in od 36 do 39.
- 5 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije* št. 2019/031 z dne 14. februarja 2019.
- 6 Tožeča stranka, družba Škoda Investment a.s., je 13. maja 2019 na podlagi člena 46 Uredbe 2017/1001 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za širok nabor proizvodov in storitev iz točke 3 zgoraj.
- 7 Ta ugovor je temeljil na prijavi znamke Evropske unije, vloženi 27. avgusta 2018, ob kateri je bila podana zahteva za priznanje prednostne pravice na podlagi prijave češke znamke št. 550086, ki pa je bila vložena 24. avgusta 2018, pri čemer sta navedeni prijavi označevali proizvode in storitve iz razredov 9, 12 in od 36 do 39 ter sta se nanašali na ta figurativni znak:



- 8 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(a) in (b) Uredbe 2017/1001.
- 9 EUIPO je 14. junija 2019 tožeči stranki sporočil, da iz preizkusa njenega ugovora izhaja, da ni dopusten na podlagi člena 5(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/625 z dne 5. marca 2018 o dopolnitvi Uredbe 2017/1001 in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) 2017/1430 (UL 2018, L 104, str. 1).
- 10 Oddelek za ugovore je po prejemu stališč tožeče stranke z odločbo z dne 9. decembra 2019 ugovor zavrgel kot nedopusten. Po eni strani je poudaril, da prijavljena znamka temelji na zahtevi za priznanje prednostne pravice na podlagi prijave libanonske znamke, ki je bila podana pred zahtevo za priznanje prednostne pravice, ki jo je vložila tožeča stranka. Po drugi strani je menil, da so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 34 Uredbe 2017/1001 za priznanje prednostne pravice na podlagi prijave libanonske znamke.
- 11 Tožeča stranka je 6. februarja 2020 na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe 2017/1001 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 12 Tožeča stranka je 27. aprila 2020 pri EUIPO vložila vlogo, v kateri je navedla razloge za pritožbo in v kateri je trdila, da je odločba oddelka za ugovore napačna, ker navedeni oddelek v nasprotju s členom 34(1) Uredbe 2017/1001 ni spoštoval zahteve po enakosti proizvodov in storitev, označenih v prijavi znamke Evropske unije, s tistimi, ki jih označuje znamka, na kateri temelji prednostna pravica. Priznala je, da so številni proizvodi in storitve, označeni s prijavljeno znamko, bodisi enaki bodisi zajeti v proizvodih in storitvah, označenih s prijavo libanonske znamke. Menila pa je, da nekateri proizvodi in storitve iz razredov 9, 38 in 39, označeni s prijavljeno znamko – in sicer „informacijska oprema; oprema za navigacijo, nadzor, sledenje, vodenje in zemljevide; navigacijska programska oprema“ iz razreda 9, „elektronski prenos podatkov; zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev“ iz razreda 38 in „organizacija potovanj; storitve urejanja prevoza“ iz razreda 39 – niso niti enaki kot proizvodi in storitve, označeni s prijavo libanonske znamke, niti niso v njih zajeti. Zato je menila, da za prijavljeno znamko ne more veljati ugodnost v zvezi z zahtevo za priznanje prednostne pravice za te proizvode in storitve iz razredov 9, 38 in 39. Zato je v isti vlogi predlagala delno razveljavitev odločbe oddelka za ugovore v delu, v katerem se nanaša le na te proizvode in storitve.
- 13 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 6. oktobra 2020 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) delno razveljavil odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je zadnjenavedeni zavrgel ugovor kot nedopusten za proizvode in storitve iz razredov 9, 38 in 39, ki so navedeni v točki 12 zgoraj, ter zadevo vrnil oddelku za ugovore zaradi nadaljnjega preizkusa teh proizvodov in storitev. Ugotovil je, da ugovor izpolnjuje vse zahteve glede dopustnosti iz člena 2 Delegirane uredbe 2018/625, tako da je dopusten.

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
 - razveljavi odločbo oddelka za ugovore;
 - zadevo glede vseh proizvodov in storitev, za katere je bila prijavljena znamka, preda oddelku za ugovore;
 - EUIPO naloži plačilo stroškov.
- 15 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 16 Odbor za pritožbe je v točki 15 izpodbijane odločbe ugotovil, da je tožeča stranka v navedbi razlogov za pritožbo omejila obseg te pritožbe ter predlagala po eni strani razveljavitev odločbe oddelka za ugovore v delu, v katerem je ta zavrnil ugovor glede proizvodov in storitev iz razredov 9, 38 in 39, ki so navedeni v točki 12 zgoraj, ter po drugi strani nadaljevanje postopka z ugovorom v zvezi s temi proizvodi in storitvami. Iz tega je sklepal, da je tožeča stranka umaknila to pritožbo glede drugih proizvodov in storitev, označenih s prijavljeno znamko. V točki 16 navedene odločbe je ugotovil, da je posledica tega delnega umika ta, da proizvodi in storitve, ki niso navedeni v navedbi razlogov za pritožbo, niso več del postopka z ugovorom in da je v zvezi z njimi zavrnitev ugovora postala dokončna.
- 17 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo pri določitvi pravnih učinkov postopkovne nezakovitosti odločbe oddelka za ugovore, in sicer glede nedopustnosti ugovora. Taka nezakovitost naj bi pomenila bistveno kršitev postopka, ki jo je treba preizkusiti po uradni dolžnosti in ki bi morala povzročiti razglasitev ničnosti po uradni dolžnosti te odločbe v celoti, da bi bili vsi učinki, ki jih ima na stranke, v celoti izločeni iz pravnega reda.
- 18 Poleg tega tožeča stranka poudarja, da je pri določitvi obsega pritožbe pri EUIPO popolnoma zaupala temu, da je odločba oddelka za ugovore formalno pravilna. Meni, da se je tako upravičena sklicevati na načelo varstva legitimnih pričakovanj v zvezi s pristočnostjo tega oddelka za odločanje o vprašanju veljavnosti zahteve za priznanje prednostne pravice prijavljene znamke v začetni fazi postopka z ugovorom. Trdi, da je bil z obrazložitvijo navedene odločbe ustvarjen vtis, da je bila ta odločba na postopkovni ravni pravilna, ker nezakovitost, na katero se sklicuje odbor za pritožbe, glede na sodno prakso ni bila očitna. Dodaja, da se je zato osredotočila izključno na vsebino ter s tem na proizvode in storitve, označene v navedeni prijavi znamke, ki niso bili niti enaki niti zajeti v proizvodih in storitvah, označenih s prijavo libanonske znamke.
- 19 EUIPO in intervenientka menita, da je treba trditve tožeče stranke zavrniti.

- 20 V zvezi s tem najprej ni sporno, da je tožeča stranka v navedbi razlogov za pritožbo predlagala le delno razveljavitev odločbe oddelka za ugovore, in sicer v delu, v katerem je bil z njo zavrnen ugovor glede proizvodov in storitev iz razredov 9, 38 in 39, ki so navedeni v točki 12 zgoraj.
- 21 Dalje, poudariti je treba, da je v skladu s členom 95(1) Uredbe 2017/1001 preizkus utemeljenosti, ki ga opravi odbor za pritožbe, omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Prav tako člen 47(5), prvi stavek, te uredbe določa, da če preizkus ugovora pokaže, da blagovna znamka ne more biti registrirana za del ali za vse blago ali storitve, za katero je bila vložena prijava znamke Evropske unije, se prijava zavrne za tisto blago ali storitve. Poleg tega člen 21(1)(e) Delegirane uredbe 2018/625 določa, da mora obvestilo o pritožbi, ki se vloži v skladu s členom 68(1) Uredbe 2017/1001, če je odločba, ki je predmet pritožbe, izpodbijana le delno, vsebovati jasno in nedvoumno opredelitev blaga ali storitev, v zvezi s katerimi se ta odločba izpodbija.
- 22 Iz razlage določb, navedenih v točki 21 zgoraj, v povezavi s členom 71(1), prvi stavek, Uredbe 2017/1001 izhaja, da odbor za pritožbe v okviru pritožbe, ki se nanaša na relativni razlog za zavrnitev registracije znamke in ki je vložena zoper odločbo oddelka za ugovore, ne more odločati onkraj predmeta pritožbe, vložene pri njem. Ta odbor lahko tako razveljavi tako odločbo le v okviru predlogov, ki jih je tožeča stranka navedla v pritožbi zoper zadnjenavedeno odločbo, ali, odvisno od okoliščin primera, ki jih je tožena stranka podala v odgovoru na tožbo (glej v tem smislu sodbi z dne 14. decembra 2006, Gagliardi/UUNT – Norma Lebensmittelfilialbetriebe (MANÜ MANU MANU), T-392/04, neobjavljena, EU:T:2006:400, točka 45, in z dne 19. septembra 2018, Eddy's Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, neobjavljena, EU:T:2018:564, točka 20).
- 23 Poleg tega je Sodišče ugotovilo, da so v sistemu sodnega postopka glede zakonitosti pred sodiščem Evropske unije stranke tiste, na pobudo katerih se začne sodni postopek in ki določijo predmet spora zlasti s tem, da v svojih predlogih opredelijo akt ali del akta, nad katerim želijo, da se izvede sodni nadzor (sodba z dne 14. novembra 2017, British Airways/Komisija, C-122/16 P, EU:C:2017:861, točka 87). Splošno sodišče meni, da se ta načela smiselno uporabljajo za pritožbe, vložene pri odbori za pritožbe v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke. Kot namreč izhaja iz določb, navedenih v točki 21 zgoraj, in sodne prakse, navedene v točki 22 zgoraj, lahko navedeni odbori, po zgledu pristojnosti sodišč Unije v sistemu spora o zakonitosti, v okviru postopka z ugovorom razveljavijo odločbo oddelka za ugovore le v mejah predlogov, ki jih je tožeča stranka navedla v pritožbi zoper zadnjenavedeno odločbo.
- 24 Nazadnje, res je, da mora odbor za pritožbe v postopkih *inter partes* v skladu s členom 27(2) Delegirane uredbe 2018/625 po uradni dolžnosti preučiti pritožbene razloge v zvezi s pravnimi vprašanji, ki jih stranke sicer niso navedle, a se nanašajo na bistvene postopkovne zahteve, pri čemer so med temi zahtevami zlasti pravila o dopustnosti ugovora zoper registracijo znamke Evropske unije.
- 25 Vendar taka pristojnost odbora za pritožbe nikakor ne pomeni, da je pristojen po uradni dolžnosti spremeniti predloge, ki jih je pritožnik navedel v pritožbi, vloženi pri njem, saj s takim pristopom ni upoštevano razlikovanje med pritožbenimi razlogi in pritožbenimi predlogi. Čeprav so pritožbeni razlogi nujna utemeljitev predlogov, podanih v pritožbi, se namreč kljub temu nujno razlikujejo od teh predlogov, s katerimi so določene meje take pritožbe (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 14. novembra 2017, British Airways/Komisija, C-122/16 P, EU:C:2017:861, točka 89).

- 26 Tako – čeprav odbor za pritožbe pri tem, ko po uradni dolžnosti preizkusi pritožbeni razlog v zvezi z bistvenimi postopkovnimi zahtevami, ki ga stranki načeloma nista navedli, ne preseže okvira spora, o katerem odloča, in nikakor ne krši postopkovnih pravil glede predstavitve predmeta spora – bi bilo drugače, če bi po presoji odločbe, zoper katero je bila vložena pritožba, ta odbor na podlagi take presoje po uradni dolžnosti odločbo razveljavil v obsegu, ki bi presegal tistega, ki je bil predlagan s predlogi, ki so mu bili zakonito predloženi, ker bi bila taka razveljavitev potrebna, da bi se odpravila nezakonitost, ki je bila po uradni dolžnosti ugotovljena v okviru navedene analize (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 14. novembra 2017, *British Airways/Komisija*, C-122/16 P, EU:C:2017:861, točka 90).
- 27 V teh okoliščinah tožeča stranka neutemeljeno trdi, da bi moral odbor za pritožbe v celoti razveljaviti odločbo oddelka za ugovore, ker bi bil učinek tega to, da bi ta odbor odločal onkraj predmeta spora, kot ga je opredelila sama tožeča stranka.
- 28 V zvezi s trditvami tožeče stranke, ki se nanašajo na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj, je treba opozoriti, da ima pravico do sklicevanja na to načelo vsak pravni subjekt, pri katerem je upravni organ vzbudil pričakovanja, oprta na natančna zagotovila, ki so mu bila dana (glej sodbo z dne 21. februarja 2018, *Kreuzmayr*, C-628/16, EU:C:2018:84, točka 46 in navedena sodna praksa).
- 29 V obravnavani zadevi zaradi domnevnega prepričanja tožeče stranke, da je bila odločba oddelka za ugovore kljub kršitvi postopka, ki jo je zagrešil ta oddelek, v skladu s postopkovnimi pravili, ne more vzbuditi utemeljenih pričakovanj v njeno korist glede formalne pravilnosti te odločbe. Dokler namreč taka odločba ne postane dokončna, lahko njeno pravilnost v primeru pritožbe preizkusi odbor za pritožbe, kar se je sicer zgodilo v obravnavani zadevi. Naloga tega odbora pa je prav odprava takih kršitev postopka in posledično morebitna razveljavitev odločbe, ki naj bi vsebovala te napake.
- 30 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba to tožbo zavrni.

Stroški

- 31 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. V obravnavani zadevi tožeča stranka ni uspela, EUIPO in intervenientka pa sta predlagala, naj se plačilo stroškov naloži tožeči stranki v tem postopku. Zato je treba tožeči stranki naložiti, da poleg svojih stroškov nosi tudi vse stroške EUIPO in intervenientke v tem postopku.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deseti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družba Škoda Investment a.s. nosi svoje stroške ter stroške Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družbe Škoda Auto a.s. v postopku pred Splošnim sodiščem.

Kornezov

Hesse

Petrlík

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 13. oktobra 2021.

Podpisi