

PRESUDA OPĆEG SUDA (drugo vijeće)

22. lipnja 2010.(*)

„Žig Zajednice – Postupak povodom prigovora – Prijava za verbalni žig Zajednice JOSE PADILLA – Raniji žigovi i znak JOSE PADILLA – Relativni razlozi za odbijanje – Nepostojanje dobro poznatog žiga u smislu članka 6. Pariške konvencije ili uglednog žiga – Članak 8. stavak 2. točka (c) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 2. točka (c) i članak 8. stavak 5. Uredbe (EZ) br. 207/2009) – Nepostojanje ranijeg znaka rabljenog u trgovačkom prometu – Članak 8. stavak 4. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009)”

U predmetu T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, s prebivalištem u Madridu (Španjolska), koju su prvo zastupali G. Aguillaume Gandasegui i P. Linde Puelles, a potom A. Salerno i M. Di Stefano, odvjetnici,

tužiteljica,

protiv

Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM), koji zastupa J. F. Crespo Carillo, u svojstvu agenta,

tuženika,

a druga stranka u postupku pred žalbenim vijećem OHIM-a, intervenijent pred Općim sudom, jest:

José María Padilla Requena, s prebivalištem u Santa Eulaliji (Španjolska), kojeg zastupaju J. F. Gallego Jiménez i J. R. Gil Cantons, odvjetnici,

povodom tužbe podnesene protiv odluke drugog žalbenog vijeća OHIM-a od 1. ožujka 2008. (predmet R 516/2007-2), koja se odnosi na postupak povodom prigovora između Eugenije Montero Padilla i Joséa Marije Padille Requena,

OPĆI SUD (drugo vijeće),

u sastavu: I. Pelikánová (izvjestiteljica), predsjednica, K. Jürimäe i S. Soldevila Fragoso, suci,

tajnik: E. Coulon,

uzimajući u obzir tužbu podnesenu tajništvu Općeg suda 16. lipnja 2008.,

uzimajući u obzir OHIM-ov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 22. listopada 2008.,

uzimajući u obzir intervenijentov odgovor na tužbu podnesen tajništvu Općeg suda 14. studenoga 2008.,

uzimajući u obzir rješenje od 13. srpnja 2009., kojim je tužiteljici odobrena pravna pomoć,

uzimajući u obzir činjenicu da stranke nisu podnijele zahtjev za zakazivanje rasprave u propisanom roku te da je stoga odlučeno, na temelju izvještaja suca izvjestitelja, u skladu s člankom 135.a Poslovnika Općeg suda, da se odluka donese bez usmenog postupka,

donosi sljedeću

Presudu

Okolnosti spora

- 1 Intervenijent José María Padilla Requena, podnio je 12. rujna 2002. prijavu za registraciju žiga Zajednice Uredu za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) na temelju Uredbe Vijeća (EZ) br. 40/94 od 20. prosinca 1993. o žigu Zajednice (SL 1994., L 11, str. 1.), kako je izmijenjena (zamijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)).
- 2 Žig za koji je podnesena prijava jest verbalni znak JOSE PADILLA.
- 3 Proizvodi i usluge za koje je zatražena registracija pripadaju razredima 9., 25. i 41. Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957., kako je revidiran i izmijenjen, te za svaki od tih razreda odgovaraju sljedećem opisu:
 - razred 9.: „snimanje zvuka, kompaktni i magnetni diskovi, magnetske vrpce, kasete, video vrpce” [neslužbeni prijevod]
 - razred 25.: „odjeća, obuća, pokrivala za glavu” [neslužbeni prijevod]
 - razred 41.: „obuka, stručno usavršavanje, razonoda, kulturne djelatnosti, a posebno pisanje, skladanje, snimanje i izvođenje glazbe” [neslužbeni prijevod].
- 4 Prijava za registraciju žiga Zajednice objavljena je u Glasniku žigova Zajednice br. 64/2003 od 4. kolovoza 2003.
- 5 Tužiteljica Eugenia Montero Padilla podnijela je 4. studenoga 2003., sukladno članku 42. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. Uredbe br. 207/2009), prigovor na traženu registraciju žiga za proizvode i usluge navedene u točki 3. ove presude.

- 6 Prigovor se temeljio na sljedećim ranijim pravima:
- španjolskim verbalnim žigovima JOSE PADILLA, i to br. 2427480, za koji je podnesena prijava 28. rujna 2001. za proizvode i usluge iz razreda 41., kao i br. 2476324, za koji je podnesena prijava 16. svibnja 2002. za proizvode i usluge iz razreda 9.;
 - uglednom žigu JOSE PADILLA;
 - dobro poznatom žigu JOSE PADILLA;
 - pravima povezanima sa znakom JOSE PADILLA koji se rabi u trgovačkom prometu.
- 7 Prigovor se odnosio na sve proizvode i usluge obuhvaćene prijavom žiga.
- 8 Razlozi istaknuti u prilog prigovoru bili su oni navedeni u članku 8. stavku 1. točkama (a) i (b), članku 8. stavku 2. točki (c) i članku 8. stavcima 4. i 5. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 8. stavak 1. točke (a) i (b), članak 8. stavak 2. točka (c) i članak 8. stavci 4. i 5. Uredbe br. 207/2009).
- 9 Dana 9. veljače 2007. odjel za prigovore odbio je prigovor zbog toga što nije dokazano ni postojanje ranijih španjolskih žigova ni uporaba imena José Padilla kao žiga ni dobro poznata narav tog žiga, kao i zbog toga što se na prava na koja se tužiteljica pozvala u vezi s ranijim znakom rabljenim u trgovačkom prometu ne može pozivati u okviru postupka povodom prigovora.
- 10 Dana 4. travnja 2007. tužiteljica je, na temelju članaka 57. do 62. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članci 58. do 64. Uredbe br. 207/2009), podnijela žalbu OHIM-u protiv odluke odjela za prigovore.
- 11 Drugo žalbeno vijeće odbilo je tu žalbu odlukom od 1. ožujka 2008. (u daljnjem tekstu: pobijana odluka). Ono je prije svega zaključilo da tužiteljica nije iznijela dokaz o registraciji ranijih nacionalnih žigova ni dokaz o uporabi, u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94, drugih ranijih prava na koja se pozvala.

Zahtjevi stranaka

- 12 Tužiteljica od Općeg suda zahtijeva da:
- poništi pobijanu odluku;
 - odbije registrirati žig za koji je podnesena prijava u odnosu na proizvode i usluge iz razreda 9., 25. i 41.
- 13 OHIM od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu;
 - naloži tužiteljici snošenje troškova.

- 14 Intervenijent od Općeg suda zahtijeva da:
- odbije tužbu i potvrdi pobijanu odluku;
 - naloži tužiteljici snošenje troškova.

Pravo

- 15 U prilog tužbi tužiteljica navodi pet tužbenih razloga. Prvi se odnosi na „pravne učinke pobijane odluke”, drugi se temelji na povredi članka 4. i članka 7. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 4. i članak 7. stavak 1. točke (a), (b) i (c) Uredbe br. 207/2009), treći na povredi članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe br. 207/2009), četvrti na povredi članka 8. stavaka 1. i 5. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavci 1. i 5. Uredbe br. 207/2009), a peti na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 8. stavak 4. Uredbe br. 207/2009).

Prvi tužbeni razlog, koji se odnosi na „pravne učinke pobijane odluke”

Argumenti stranaka

- 16 Tužiteljica u biti tvrdi da bi registracija žiga za koji je podnesena prijava omogućila intervenijentu da joj zabrani uporabu imena José Padilla pri ostvarivanju prava na intelektualno vlasništvo.
- 17 Tužiteljica prigovara da žalbeno vijeće nije dovoljno pozornosti posvetilo važnosti navođenja imena autora djela za komercijalno iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo. Posljedično, nije uzelo u obzir članak 5. Direktive 2004/48 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o provedbi prava intelektualnog vlasništva (SL 2004., L 157, str. 45.) (Posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 2., str. 74.), kojim se propisuje presumpcija vlasništva autorskog prava. Prema tužiteljici tvrdnji iz te odredbe proizlazi da je za primjereno ostvarivanje njezinih prava intelektualnog vlasništva nad stričevim djelima nužno pojavljivanje imena Joséa Padille na svim fonografskim i audiovizualnim medijima, u oglašavanju ili u koncertnim programima.
- 18 Tužiteljica naposljetku napominje kako se ne može pozvati na članak 12. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 12. Uredbe br. 207/2009), čija je svrha, među ostalim, zaštititi treću stranu koja rabi vlastito ime u trgovačkom prometu, zbog toga što José Padilla nije njezino vlastito ime nego ime njezina strica.
- 19 OHIM navodi da je Direktiva 2004/48 donesena nakon datuma podnošenja prigovora te da je taj tužbeni razlog nedopušten na temelju članka 48. stavka 2. Poslovnika Općeg suda, u vezi s člankom 135. stavkom 4. tog poslovnika, kojim se propisuje da se podnescima stranaka ne može mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.
- 20 Intervenijent tvrdi da uporaba žiga za koji je podnesena prijava ne priječi tužiteljicu da rabi ime José Padilla pod uvjetom da „jasno naznači” autora djela zaštićenih njezinim autorskim pravom.

Ocjena Općeg suda

- 21 Treba podsjetiti na to da je, na temelju članka 63. stavka 2. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 65. stavak 2. Uredbe br. 207/2009), svrha tužba koje se podnose Općem sudu nadzor zakonitosti odluka žalbenih vijeća. U sklopu te uredbe, na temelju njezina članka 74. (koji je postao članak 76. Uredbe br. 207/2009), taj se nadzor provodi s obzirom na činjenični i pravni okvir spora koji je podnesen žalbenom vijeću (vidjeti presudu Općeg suda od 1. veljače 2005., SPAG/OHIM – Dann i Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Zb., str. II-287., t. 17., i navedenu sudsku praksu). Iz toga slijedi da Opći sud ne može poništiti ili izmijeniti odluku protiv koje je podnesena tužba iz razloga koji su nastali nakon njezina donošenja (presude Suda Europske unije od 11. svibnja 2006., Sunrider/OHIM, C-416/04 P, Zb., str. I-4237., t. 55., i od 13. ožujka 2007., OHIM/Kaul, C-29/05 P, Zb., str. I-2213., t. 53.).
- 22 Osim toga, u skladu s člankom 135. stavkom 4. Poslovnika, podnescima stranaka ne može se mijenjati predmet spora pred žalbenim vijećem.
- 23 Stoga treba razmotriti pitanje je li tužiteljica promijenila predmet spora time što je prvi put pred Općim sudom ustvrdila da bi registracija žiga za koji je podnesena prijava omogućila intervenijentu da joj zabrani uporabu imena José Padilla pri ostvarivanju prava na intelektualno vlasništvo.
- 24 U vezi s tim valja napomenuti da iako je tužiteljica u žalbi žalbenom vijeću iznijela određene argumente povezane s opsegom ekskluzivnog prava koje bi se dodijelilo intervenijentu registracijom žiga za koji je podnesena prijava, na te se argumente pozvala u okviru tužbenih razloga utemeljenih na postojanju ranijih žigova i ranijeg znaka, koje je iznijela u prilog žalbi protiv odluke odjela za prigovore od 9. veljače 2007. Kao što je navedeno u točki 8. ove presude, u prilog prigovoru navela je tužbene razloge iz članka 8. stavka 1. točaka (a) i (b), članka 8. stavka 2. točke (c) i članka 8. stavaka 4. i 5. Uredbe br. 40/94.
- 25 Međutim, tužiteljica ovim tužbenim razlogom u biti zahtijeva od Općeg suda da preispita zakonitost pobijane odluke s obzirom na članak 9. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 9. Uredbe br. 207/2009).
- 26 Stoga, u skladu s odredbama Uredbe br. 40/94 i Pravilnika, na koje se upućuje u točkama 21. i 22. ove presude, prvi tužbeni razlog valja odbiti kao nedopušten.
- 27 Podredno treba navesti da, čak i kada bi – kao što tužiteljica tvrdi – članak 9. stavak 1. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 9. stavak 1. Uredbe br. 207/2009) omogućio intervenijentu da u slučaju registracije žiga za koji je podnio prijavu zabrani tužiteljici uporabu imena José Padilla u svrhu ostvarivanja prava na intelektualno vlasništvo, to ne bi utjecalo na zakonitost pobijane odluke kojom se odbija tužiteljčin prigovor.
- 28 Jedini razlozi na kojima se može temeljiti prigovor, kao što je utvrđeno člankom 42. stavkom 1. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 41. stavak 1. Uredbe br. 207/2009), jesu relativni razlozi za odbijanje iz članka 8. te uredbe (presuda Općeg suda od 9. travnja 2003., Durferrit/OHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb., str. II-1589., t. 72.). Za razliku od toga, člankom 9. Uredbe br. 40/94 određuje se opseg prava koje proizlazi iz žiga Zajednice te stoga i učinci njegove registracije, ali se on ne tiče uvjeta

za registraciju. Posljedično, članak 9. nije dio pravnog okvira koji OHIM treba uzeti u obzir pri ispitivanju prijave za registraciju ili prigovora.

- 29 Iz gore navedenog slijedi da bi prvi tužbeni razlog, čak i da nije nedopušten u ovom predmetu, valjalo odbaciti kao bespredmetan.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 4. i članka 7. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) Uredbe br. 40/94, i treći tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 7. stavka 1. točke (f) Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 30 Tužiteljica tvrdi da ime José Padilla nema dovoljno izražen razlikovni karakter na temelju kojeg bi potrošači mogli na tržištu razlikovati proizvode i usluge iz razreda 9. i 41., s obzirom na činjenicu da je to uobičajeno ime u Španjolskoj. Po njezinu je mišljenju žalbeno vijeće stoga pogriješilo ne uzevši u obzir odredbe članka 4. Uredbe br. 40/94, prema kojima znak koji se rabi mora omogućiti razlikovanje proizvoda ili usluga na tržištu, kao i odredbe članka 7. stavka 1. točaka (a), (b) i (c), kojima se zabranjuje registracija znakova koji nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 4. te uredbe, žigova koji nemaju nikakav razlikovni karakter odnosno žigova koji se sastoje isključivo od znakova koji mogu služiti za označavanje obilježja proizvoda ili usluga o kojima je riječ.
- 31 Tužiteljica također tvrdi da je žig za koji je podnesena prijava protivan javnom poretku jer ograničava ostvarivanje njezina autorskog prava na stričeva djela te da je registracija tog žiga stoga protivna članku 7. stavku 1. točki (f) Uredbe br. 40/94.
- 32 OHIM smatra da su ti tužbeni razlozi nedopušteni zbog toga što ih tužiteljica nije istakla ni odjelu za prigovore ni žalbenom vijeću. OHIM tvrdi da te razloge stoga treba odbaciti kao nedopuštene.
- 33 Intervenijent tvrdi da ime José Padilla ispunjava sve uvjete za razlikovanje proizvoda i usluga o kojima je riječ te da se ne može klasificirati kao generički naziv.
- 34 Intervenijent nadalje smatra da registracija žiga za koji je podnesen zahtjev nije protivna javnom poretku, da se članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe br. 40/94 ne primjenjuje na postupke povodom prigovora i da se, osim toga, na njega nije ni pozvalo u okviru tog postupka.

Ocjena Općeg suda

- 35 Što se tiče drugog i trećeg tužbenog razloga, iz teksta članka 42. stavka 1. i iz strukture članka 42. i 43. Uredbe br. 40/94 (koji su postali članak 42. Uredbe br. 207/2009) proizlazi da se u postupku povodom prigovora ne ispituju apsolutni razlozi za odbijanje iz članka 7. te uredbe (koji je postao članak 7. Uredbe br. 207/2009). Razlozi na kojima se može temeljiti prigovor, kao što je propisano člankom 42. stavkom 1. Uredbe br. 40/94, samo su relativni razlozi za odbijanje iz članka 8. te uredbe. Osim toga, postupak registracije sastoji se od različitih faza, koje se mogu sažeti kako slijedi. Prvo, u postupku ispitivanja OHIM po službenoj dužnosti provjerava sprječava li neki od apsolutnih razloga za odbijanje registraciju žiga za koji je podnesena prijava, u skladu s

člankom 38. stavkom 1. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 37. stavak 1. Uredbe br. 207/2009) i ako to nije slučaj, prijava žiga objavljuje se u skladu s člankom 38. stavkom 1. i člankom 40. stavkom 1. te uredbe (koji su postali članak 39. stavak 1. Uredbe br. 207/2009). Potom, ako je u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe br. 40/94 podnesen prigovor u roku od tri mjeseca od dana objave prijave žiga, OHIM u sklopu postupka povodom prigovora ispituje relativne razloge za odbijanje koje je istaknuo tužitelj, u skladu s člankom 74. stavkom 1. *in fine* te uredbe (koji je postao članak 76. stavak 1. Uredbe br. 207/2009) (vidjeti u tom smislu gore navedenu presudu Općeg suda NU-TRIDE, t. 72., i presudu Općeg suda od 30. lipnja 2004., BMI Bertollo/OHIM – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb., str. II-1887., t. 71.).

36 Treba napomenuti i sljedeće: iako na temelju članka 41. stavka 1. Uredbe br. 40/94 (koji je postao članak 40. stavak 1. Uredbe br. 207/2009) treće strane mogu podnijeti OHIM-u primjedbe koje se tiču, među ostalim, apsolutnih razloga za odbijanje, činjenica je da iz spisa predmeta ne proizlazi da je tužiteljica u ovom predmetu podnijela OHIM-u takve primjedbe u pogledu članka 7. stavka 1. točke (f) te uredbe. Štoviše, čak i da je to učinila, učinak tih primjedaba bio bi ograničen na OHIM-ovo ispitivanje o tome postoje li razlozi za ponovno pokretanje postupka ispitivanja ne bi li se provjerilo priječi li apsolutni razlog za odbijanje koji je navela tužiteljica registraciju žiga za koji je podnesena prijava. U skladu s time OHIM ne bi u okviru postupka povodom prigovora uzimao u obzir primjedbe koje su podnijele treće strane u skladu s člankom 41. stavkom 1. Uredbe br. 40/94 i to bi vrijedilo čak i da su mu takve primjedbe podnesene (gore navedena presuda NU-TRIDE, t. 73.).

37 Stoga članak 4., članak 7. stavak 1. točke (a), (b) i (c) i članak 7. stavak 1. točka (f) Uredbe br. 40/94 nisu odredbe koje se uzimaju u obzir pri ocjenjivanju zakonitosti pobijane odluke.

38 Uzimajući u obzir prethodna razmatranja valja odbiti drugi i treći tužbeni razlog.

Četvrti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavaka 1. i 5. Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

39 Tužiteljica tvrdi da je ime José Padilla raniji dobro poznat žig čiji je ona nositelj i koji se slijedom toga mora zaštititi, što znači da treba odbiti prijavu za registraciju verbalnog znaka JOSE PADILLA kao žiga Zajednice.

40 Ona osim toga tvrdi da je žalbeno vijeće pogriješilo utvrdivši da iz priloženih spisa proizlaze prestiž, slava i ugled preminulog skladatelja, ali da oni ni u kojem slučaju ne dokazuju „ugled ranijeg žiga”; ne uzevši u obzir dokaze koje je predočila u vezi s obujmom prodaje, trajanjem, intenzitetom i zemljopisnim opsegom uporabe ranijeg žiga; i ne analiziravši detaljno svu podnesenu dokumentaciju zbog ekonomičnosti postupka, a ta dokumentacija može dokazati da je raniji žig bio dobro poznat.

41 Tužiteljica naposljetku tvrdi da su žig za koji je podnesena prijava i raniji dobro poznati žig u potpunosti jednaki te da se potonji rabi neprekidno otkako su djela nastala, i u lokalnom i u međunarodnom trgovačkom prometu, te da stoga apsolutno postoji vjerojatnost dovođenja u zabludu.

- 42 OHIM smatra da tužiteljica miješa dobro poznatu narav skladatelja, koju on ne osporava, s uporabom skladateljeva imena kao žiga.
- 43 OHIM tvrdi da čak i ako se emitiranje skladateljevih melodija u radijskom, televizijskom ili kinematografskom programu može smatrati rabljenjem žiga, s tim se žigom povezuje samo melodija, naziv skladbe ili ime pjevača, a javnost samo u iznimnim slučajevima povezuje melodiju sa skladateljem, kao što pokazuju brojne pretrage interneta. OHIM stoga smatra da tužiteljica nije dokazala komercijalnu uporabu imena José Padilla kao žiga.
- 44 I inače, OHIM priznaje da je tekst povezan s činjenicom da je zbog ekonomičnosti postupka izostalo sveobuhvatno ispitivanje dokumentacije koju je podnijela tužiteljica, doduše nezgrapnan i donekle nejasan, ali tvrdi da taj tekst ne skriva proturječnosti ni nenavođenje razloga, jer je dokumentacija ocijenjena s obzirom na jasno utvrđene kriterije kao što je tržišni udio žiga, intenzitet, geografski opseg i trajanje uporabe te iznos ulaganja u njegovu promidžbu. Budući da tužiteljica nije predočila nijedan dokument koji sadržava informacije povezane s tim kriterijima, OHIM tvrdi da nije dokazana uporaba imena José Padilla kao žiga. Konkretno, uporaba tog imena kao žiga ne dokazuje se njegovom uporabom u odjavnim špicama filmova ili na omotima CD-a (kompaktnih diskova), u popisima izvođenja ili na poštanskim markama s njegovom slikom, kao ni otvorenjem spomen-kuće ili izjavom Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO) da su djela preminulog skladatelja od univerzalnog interesa. Slijedom toga OHIM tvrdi da je tužiteljica rabila to ime samo u „institucijskom smislu”, a ne i u trgovačkom prometu.
- 45 OHIM naposljetku tvrdi da se ime José Padilla rabi samo za identifikaciju autora glazbenih djela, a ne za razlikovanje trgovačkog podrijetla proizvoda i usluga o kojima je riječ. Stoga se na temelju skladateljeva ugleda ne može izvući zaključak da se njegovo ime rabi kao dobro poznat žig. Nijedan od dokumenata koje je podnijela tužiteljica ne dokazuje takvu uporabu.
- 46 Intervenijent izjavljuje da tužiteljica nije dokazala postojanje registriranog žiga čiji je ona nositelj kao ni ranijeg dobro poznatog žiga.

Ocjena Općeg suda

- 47 Što se tiče tužbenog razloga koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, s obzirom na to da se tužiteljica htjela pozvati na ugled ranijeg žiga JOSE PADILLA u smislu te odredbe, utvrđeno je da iz teksta članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94, u kojem se upotrebljava izraz „za koji je registriran raniji žig”, proizlazi da se ta odredba primjenjuje na ranije žigove u smislu članka 8. stavka 2. te uredbe samo ako su ti žigovi registrirani (presuda Općeg suda od 11. srpnja 2007., Mülhens/OHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Zb., str. II-2353., t. 55.; vidjeti također u tom smislu i po analogiji presude Suda Europske unije od 14. rujna 1999., General Motors, C-375/97, Zb., str. I-5421., t. 23., i od 23. listopada 2003., Adidas-Salomon i Adidas Benelux, C-408/01, Zb., str. I-12537., t. 22.).
- 48 Slijedom toga, za razliku od članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe br. 40/94, kojim se u pogledu istih ili sličnih proizvoda i usluga dopušta prigovor utemeljen na žigovima za koje nije predöčen dokaz o registraciji, ali koji su dobro poznati u smislu članka 6.bis.

Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva od 20. ožujka 1883., kako je revidirana i izmijenjena (u daljnjem tekstu: Pariška konvencija), člankom 8. stavkom 5. Uredbe br. 40/94 štite se, u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični, samo oni dobro poznati žigovi u smislu članka 6.bis. Pariške konvencije za koje je predložen dokaz o registraciji (gore navedena presuda TOSCA BLU, t. 56.).

- 49 U ovom predmetu, međutim, nije predložen dokaz o registraciji ranijeg žiga JOSE PADILLA na koji se tužiteljica poziva. U vezi s tim treba primijetiti da se u okviru ove tužbe tužiteljica ne poziva na ranije registrirane nacionalne žigove na koje se pozvala pred OHIM-om (vidjeti točku 6. ove presude), nego samo tvrdi da je neregistrirani žig JOSE PADILLA dobro poznat.
- 50 Stoga tužbeni razlog koji se temelji na povredi članka 8. stavka 5. Uredbe br. 40/94 valja odbiti.
- 51 Što se tiče tužbenog razloga koji se temelji na povredi članka 8. stavka 1. Uredbe br. 40/94, a u kojem je navedeno da je žalbeno vijeće pogriješilo utvrdivši da se iz podnesene dokumentacije ne vidi da je raniji žig JOSE PADILLA bio dobro poznat, treba podsjetiti da u skladu s člankom 8. stavkom 2. točkom (c) Uredbe br. 40/94, u smislu stavka 1. istog članka „raniji žigovi” znači žigovi koji su na dan prijave za registraciju žiga Zajednice ili, ako je, gdje je to primjereno, zatraženo pravo prvenstva u odnosu na prijavu za registraciju žiga Zajednice, na datum prava prvenstva, dobro poznat u državi članici u smislu u kojem se izraz „dobro poznat” rabi u članku 6.bis. Pariške konvencije.
- 52 U skladu s člankom 6.bis. Pariške konvencije, države potpisnice te konvencije obvezuju se da će *ex officio* ako to dopušta njihovo zakonodavstvo, ili na zahtjev zainteresirane stranke, odbiti ili poništiti registraciju i zabraniti uporabu žiga koji je reprodukcija, imitacija ili prijevod koji bi mogli izazvati zabunu u odnosu na žig za koji nadležno ovlašteno tijelo zemlje registracije ili uporabe smatra da je u toj državi već dobro poznat kao žig osobe koja ima pravo da se na nju primjenjuje ta konvencija, a koji se rabi za iste ili slične proizvode.
- 53 Stoga je tužiteljica trebala iznijeti dokaz o tome da je raniji žig JOSE PADILLA, na koji se ona poziva bio na dan na koji je podnesena prijava za registraciju žiga, dobro poznat u državi članici i da se rabi za proizvode koji su isti ili slični onima obuhvaćenim žigom za koji je podnesena prijava.
- 54 Međutim, u ovom predmetu tužiteljica nije iznijela nijedan dokaz koji sadržava informacije o uporabi imena José Padilla kao žiga. Premda dokumentacija koju je podnijela dokazuje uspjeh glazbe koju je skladao José Padilla te njegovu slavu i ugled kao skladatelja, činjenica je da su to tek naznake o umjetničkoj naravi glazbenih djela preminulog skladatelja, a ne naznake o trgovačkom podrijetlu proizvoda i usluga koji se prodaju uz upućivanje na ime José Padilla, i to posebno u filmovima, na DVD-ima (digitalnim višenamjenskim diskovima) ili u televizijskim programima.
- 55 Konkretno, navedeni primjeri onoga što tužiteljica naziva „znatnom financijskom ili trgovačkom uporabom” djela José Padille ne mogu služiti kao dokaz da je to ime rabljeno kao žig. Tužiteljica navodi da se uporaba sastojala od objave skladateljevih partitura, izvedaba njegovih djela na fonografskim i audiovizualnim medijima (CD-ima

i DVD-ima), pojavljivanja njegove glazbe u zvučnim zapisima filmova, proizvodnje tekstilnih proizvoda povezanih sa Joséom Padillom, otvaranja muzeja posvećenog njemu i označavanja vina naljepnicama s njegovim imenom. Valja, međutim, zaključiti da u sklopu svih tih aktivnosti ime José Padilla nije rabljeno u svrhu obilježavanja trgovačkog podrijetla tih proizvoda. Relevantna javnost sigurno ne bi pomislila da je CD-e, DVD-e, tekstilne proizvode i vino proizveo José Padilla ili poduzeće pod tim imenom, nego da su ti CD-i i DVD-i reprodukcija njegovih djela odnosno da su tekstilni proizvodi i vino koje nosi njegovo ime ili njegovu sliku namijenjeni odavanju počasti Joséu Padilli. Osim toga, valja napomenuti da tužiteljica nije pružila dokaze koji bi pokazali tržišni udio navodno dobro poznatog žiga JOSE PADILLA, intenzitet ili geografski opseg njegove uporabe kao ni iznos ulaganja u njegovu promidžbu.

- 56 S obzirom na gore navedeno, tužiteljica nije dokazala da je ime José Padilla rabljeno kao žig, a žalbeno je vijeće, prihvativši obrazloženje odjela za prigovore u točki 16. pobijane odluke, ispravno zaključilo da podnesena dokumentacija dokazuje samo ugled preminulog skladatelja i uporabu njegova imena za obilježavanje autora skladbi, a ne i uporabu tog imena kao žiga.
- 57 Što se tiče tužiteljicine tvrdnje da žalbeno vijeće „zbog ekonomičnosti postupka” nije ispitalo cjelokupnu podnesenu dokumentaciju, iz točke 7. pobijane odluke u kojoj se navodi sažetak razloga za odluku odjela za prigovore, a koje je žalbeno vijeće prihvatilo, proizlazi da je žalbeno vijeće ocijenilo svu dokumentaciju koju je podnijela tužiteljica i tek potom ispravno zaključilo da ta dokumentacija nije povezana s uporabom imena José Padilla kao žiga te da stoga nije relevantna. OHIM-u se stoga ne može prigovoriti da nije posvetio dovoljno pozornosti dokazima koje je iznijela tužiteljica.
- 58 Slijedom toga, s obzirom na navedena razmatranja, četvrti tužbeni razlog treba odbiti kao neosnovan.

Peti tužbeni razlog, koji se temelji na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94

Argumenti stranaka

- 59 Tužiteljica tvrdi da se ime José Padilla rabi u trgovačkom prometu budući da je iskorištavanje glazbenih djela gospodarska djelatnost. U ovom predmetu ta je djelatnost od međunarodne, a ne samo lokalne važnosti. Također tvrdi da u skladu sa španjolskim pravom i pravom Europske unije autorsko pravo može ograničiti uporabu žiga.
- 60 OHIM tvrdi da pravo na ime nije ranije pravo na koje se upućuje u članku 8. stavku 4. Uredbe br. 40/94 i da ono može služiti samo kao temelj zahtjeva za proglašavanje ništavosti registriranog žiga, a ne kao temelj postupka povodom prigovora. Osim toga, španjolsko pravo, protivno tužiteljichinoj tvrdnji, ne priznaje neregistrirane žigove.
- 61 Nadalje, OHIM tvrdi da je tužiteljichino tumačenje članka 9. stavka 1. zakona Ley de marcas (španjolski zakon o žigovima), prema kojem se osobi brani uporaba svojeg vlastitog imena kao žiga ako to ime označava neku drugu javno poznatu osobu, teško spojivo s činjenicom da je intervenijent nositelj španjolskog verbalnog žiga JOSE PADILLA registriranog 1. srpnja 2000. pod brojem 2272097 za proizvode iz razreda 9.

- 62 Intervenijent ističe da tužiteljica nije iznijela dokaze o razlikovnom karakteru imena José Padilla, s obzirom na činjenicu da je ono rabljeno za označavanje autora glazbenih kompozicija, a ne kao žig.

Ocjena Općeg suda

- 63 Što se tiče, prvo, zaštite prava na ime kao znaka koji se rabi u trgovačkom prometu, a čija važnost prelazi lokalne granice, treba podsjetiti, kao što je tužiteljica ispravno istaknula, da José Padilla nije njezino ime te ona stoga nije nositelj prava na to ime. Iz tog se razloga ona ne može pozvati na tu vrstu zaštite.
- 64 Iz toga slijedi da peti tužbeni razlog treba odbiti utoliko što se tužiteljica htjela pozvati na povredu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94 na temelju prava na to ime.
- 65 Nadalje, što se tiče zaštite koju bi trebalo osigurati njezinu autorskom pravu na stričeva djela, valja utvrditi da autorsko pravo ne može biti „znak koji se rabi u trgovačkom prometu” u smislu članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94. Iz strukture članka 52. te uredbe (koji je postao članak 53. Uredbe br. 207/2009) proizlazi da autorsko pravo nije takav znak. Člankom 52. stavkom 1. točkom (c) te uredbe (koji je postao članak 53. stavak 1. točka (c) Uredbe br. 207/2009) propisuje se da se žig Zajednice proglašava ništavim kada postoji ranije pravo iz članka 8. stavka 4. te kada su ispunjeni uvjeti navedeni u tom stavku. Člankom 52. stavkom 2. točkom (c) (koji je postao članak 53. stavak 2. točka (c) Uredbe br. 207/2009) propisuje se da se žig Zajednice proglašava ništavim i kada uporaba tog žiga može biti zabranjena na temelju nekog „drugog” ranijeg prava, a posebno autorskog prava. Iz toga slijedi da autorsko pravo nije jedno od ranijih prava iz članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94.
- 66 Naposljetku, što se tiče uporabe imena José Padilla u vezi s tužiteljčinim prodavanjem tekstilnih proizvoda i vina pod tim imenom, potpun izostanak dokaza koji bi pokazali pravu narav i opseg te gospodarske djelatnosti već je istaknut u točki 55. ove presude.
- 67 Stoga argument koji se temelji na povredi članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94 treba odbiti.
- 68 Podredno treba odbiti i tužiteljčinu tvrdnju da njezina prava ograničavaju uporabu kasnijeg žiga, u skladu s nacionalnim pravom i pravom Europske unije.
- 69 Prije svega, tužiteljica nije dokazala da španjolsko pravo omogućava nositeljima autorskog prava da zabrane uporabu kasnijeg žiga. U vezi s tim valja podsjetiti da se za potrebe primjene članka 8. stavka 4. Uredbe br. 40/94 uzimaju u obzir i nacionalno zakonodavstvo koje se primjenjuje na temelju upućivanja na njega u toj odredbi i sudske odluke donesene u državi članici o kojoj je riječ (vidjeti presudu Općeg suda od 11. lipnja 2009., Last Minute Network/OHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 i T-115/07, Zb., str. II-1919., t. 47., i navedenu sudsku praksu; vidjeti također u tom smislu presudu Općeg suda od 24. ožujka 2009., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 do T-321/06, Zb., str. II-663., t. 32. i 34.). U ovom predmetu iz spisa jasno proizlazi da je tužba koju je podnijela tužiteljica radi proglašenja ništavim španjolskog verbalnog znaka JOSE PADILLA čiji je nositelj intervenijent utemeljena, među ostalim, na njezinu autorskom pravu. Ta je tužba odbačena presudom br. 523/2002 suda Juzgado de Primera Instancia

de Palma de Mallorca (prvostupanjski sud u Palmi de Mallorci, Španjolska) od 29. listopada 2004., koja je u međuvremenu postala pravomoćna.

- 70 Nadalje, što se tiče prava Europske unije, u ovom je predmetu dovoljno napomenuti da se u sklopu postupka povodom prigovora nije moguće pozvati na autorsko pravo u svrhu protivljenja registraciji žiga Zajednice, kao što je navedeno u točki 65. ove presude.
- 71 Iz toga slijedi da se tužiteljica ne može pozvati na svoje autorsko pravo na djela Josúa Padille kako bi se usprotivila registraciji žiga Zajednice za koji je podnesena prijava na temelju španjolskog prava ili prava Zajednice.
- 72 Peti tužbeni razlog stoga valja odbiti.
- 73 U skladu s time tužbu treba odbiti u cijelosti i nije potrebno odlučivati o drugom dijelu tužiteljčina tužbenog zahtjeva kojim se od Općeg suda traži da odbije registraciju žiga za koji je podnesena prijava s obzirom na proizvode i usluge iz razreda 9., 25. i 41.

Troškovi

- 74 Sukladno članku 87. stavku 2. Poslovnika, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da tužiteljica nije uspjela u postupku, valja joj naložiti snošenje troškova sukladno zahtjevima OHIM-a i intervenijenta.

Slijedom navedenog,

OPĆI SUD (drugo vijeće)

proglašava i presuđuje:

- 1. Tužba se odbija.**
- 2. Eugenia Montero Padilla snosit će vlastite troškove, kao i troškove Ureda za usklađivanje na unutarnjem tržištu (žigovi i dizajni) (OHIM) i troškove Josúa Marije Padille Requena.**

Objavljeno na javnoj raspravi u Luxembourggu 22. lipnja 2010.

[Potpisi]

* Jezik postupka: španjolski