

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2004 m. liepos 8 d. *

Byloje T-203/02

The Sunrider Corp., įsteigta Torrance, Kalifornija (JAV), atstovaujama advokato
A. Kockläuner,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą S. Laitinen,

atsakovę,

kita proceso VRDT apeliacinėje taryboje šalis

Juan Espadafor Caba, gyvenantis Grenadoje (Ispanija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2002 m. balandžio 8 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1046/2000-1), susijusio su protesto procedūra tarp Juan Espadafor Caba ir *The Sunrider Corp.*, panaikinimo,

* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,
sekretorius J. Plingers, administratorius,

atsižvelgęs į Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui atitinkamai 2002 m. liepos
2 d. ir 2003 m. kovo 27 d. pateiktus ieškinį ir dubliką,

atsižvelgęs į Pirmosios instancijos teismo sekretoriatui atitinkamai 2002 m. spalio
23 d. ir 2003 m. birželio 23 d. VRDT pateiktus atsiliepiamą į ieškinį ir tripliką,

įvykus 2003 m. gruodžio 3 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. balandžio 1 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

- 2 Prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, yra žodinis žymuo VITAFRUIT.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 5, 29 ir 32 klasėms ir pagal vėlesnius prekių ženklo paraiškos pakeitimus, kurie buvo nurodyti 1998 m. liepos 30 d. ir gruodžio 14 d. ieškovės laiškuose, atitinka tokį kiekvienos iš šių klasių aprašymą:
- 5 klasė: „Medikamentai, farmacijos ir chemijos preparatai higienos reikmėms; dietiniai produktai ir maisto pakaitalai medicinos reikmėms; kūdikių maistas; vitaminų, mikroelementų ir (arba) mineralų pagrindu sukurti preparatai, naudojami dietiniais tikslais arba kaip maisto papildai; sveikatos priežiūrai skirti žolių ir vaistažolių arbatų pagrindu sukurti maisto koncentratai ar maisto papildai“.
 - 29 klasė: „Mėsa, žuvis, negyvi moliuskai ir vėžiagyviai, paukštiena ir žvėriena; konservuoti arba šaldyti mėsos gaminiai ir dešros, jūros gėrybės, paukštiena ir žvėriena; konservuoti, šaldyti, džiovinti, virti ar paruošti vartoti vaisiai ir daržovės (įskaitant grybus ir bulves, ypač gruzdintas bulvytes ir kitus bulvinius produktus); sriubos ir konservuotos sriubos; kulinarinės salotos; mėsos, žuvies, paukštienos, žvėrienos ir daržovių pagrindu gaminami patiekalai, įskaitant šaldytus; kiaušiniai; mėsos ir sultinio ekstraktai; daržovių ekstraktai ir konservuoti prieskoniniai augalai; žolių pagrindu pagaminti nemedicininiai maisto koncentratai, maisto papildai, įskaitant užkandžius“.
 - 32 klasė: „Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių ir daržovių gėrimai bei vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimui skirti mišiniai, žolių ir vitaminų pagrindu gaminami gėrimai“.

- 4 1998 m. sausio 5 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 2/98.
- 5 1998 m. balandžio 1 d. kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, padavė protestą dėl prekių ženklo įregistravimo visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių atžvilgiu. Protestas buvo grindžiamas tuo, jog Ispanijoje buvo įregistruotas prekių ženklas, kurio prioriteto data buvo 1960 m. spalio 19 d. Šis prekių ženklas (toliau – ankstesnis prekių ženklas), kurį sudaro žodinis žymuo VITAFRUT, buvo registruotas prekėms, priklausančioms Nicos sutarties 30 ir 32 klasėms, kurių aprašymas yra toks: „gazuoti nealkoholiniai ir neterapiniai gėrimai, šalti visų tipų neterapiniai gėrimai, granuliuoti putojantys gazuoti preparatai, nefermentuotos vaisių ir daržovių sultys (išskyrus vynuogių misą), limonadai, oranžadai, šalti gėrimai (išskyrus migdolų pieną), gazuotas vanduo, *Seidlitz* vanduo ir dirbtiniai ledai“.
- 6 Pagrįsdama protestą, kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu santykinio atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindu.
- 7 1998 m. spalio 21 d. laišku ieškovė pareikalavo, kad kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis pateiktų įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas valstybėje narėje, kurioje šis prekių ženklas yra saugomas. 1998 m. lapkričio 26 d. pranešimu VRDT protestų skyrius (toliau – Protestų skyrius) pasiūlė kitai proceso Apeliacinėje taryboje šaliai pateikti tokius įrodymus per du mėnesius.

- 8 1999 m. sausio 22 d. kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis perdavė VRDT šešias butelių etiketes, kuriose buvo pavaizduotas ankstesnis prekių ženklas, ir keturiolika sąskaitų faktūrų bei užsakymo lapų, iš kurių dešimt buvo ankstesnės nei 1998 m. sausio 5 d. datos.
- 9 2000 m. rugpjūčio 23 d. Sprendimu Protestų skyrius, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 5 dalies pirmu sakiniu, atmetė prekių ženklo paraišką prekių sąrašui „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių ir daržovių gėrimai bei vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai, vitaminų ir žolių pagrindu gaminami gėrimai“. Protestų skyrius atmetė prekių ženklo paraišką, nes jis visų pirma padarė išvadą, kad kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateikti įrodymai rodo, jog ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme prekėms „nefermentuotos vaisių ir daržovių sultys, limonadai, oranžadai“. Antra, Protestų skyrius manė, kad šios prekės yra iš dalies panašios ir iš dalies tapačios prekėms „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių ir daržovių gėrimai bei vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai, vitaminų ir žolių pagrindu gaminami gėrimai“, kurios buvo nurodytos prekių ženklo paraiškoje, ir kad dėl nagrinėjamų žymenų panašumo egzistavo suklaidinimo galimybė šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 10 2000 m. spalio 23 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį padavė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo. Pagrindinis VRDT apeliacinei tarybai pateiktas reikalavimas buvo iš dalies panaikinti sprendimą dėl prekių ženklo paraiškos atmetimo, o papildomas – panaikinti jį iš dalies ta apimtimi, kuria jis atmetė prekių ženklo paraišką prekių sąrašui „žolių ir vitaminų pagrindu gaminami gėrimai“.
- 11 2002 m. balandžio 8 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Iš esmės ji patvirtino Protestų skyriaus sprendimo išvadas, vis dėlto pabrėždama, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas tik prekėms „sulčių koncentratas“ (*juice concentrate*).

Šalių reikalavimai

12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,

- nepatenkinus šio prašymo, panaikinti ginčijamą sprendimą ta apimtimi, kuria buvo atmesta apeliacija dėl Protestų skyriaus sprendimo dėl prekių sąrašo „žolių ir vitaminų pagrindu gaminami gėrimai“ panaikinimo,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

14 Ieškovė savo ieškinį grindžia dviem pagrindais. Pirmasis pagrindinio reikalavimo pagrindas yra dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies pažeidimo. Šis ieškinio pagrindas susideda iš dviejų dalių: pirmosios, jog VRDT pripažino trečiųjų asmenų

prekių ženklo naudojimą naudojimu iš tikrųjų, nesant prekių ženklo savininko sutikimo įrodymų, ir antrosios, jog VRDT klaidingai apibrėžė naudojimo iš tikrųjų sąvoką. Antras ieškinio pagrindas, kuriuo grindžiamas alternatyvus reikalavimas, yra dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies pažeidimo

Dėl pirmosios ieškinio pagrindo dalies, jog Apeliacinė taryba neteisingai atsižvelgė į trečiųjų asmenų prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų

— Šalių argumentai

- 15 Ieškovė tvirtina, kad iš kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateiktų sąskaitų faktūrų matyti, jog ankstesnį prekių ženklą naudojo bendrovė *Industrias Espadafor, SA*, o ne pats ankstesnio prekių ženklo savininkas Juan Espadafor Caba. Iš tikrųjų kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis yra fizinis asmuo, o asmuo, kuris naudojo ankstesnį prekių ženklą, yra bendrovė. Be to, pasak ieškovės, kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis nepateikė įrodymų, jog ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas su jos kaip prekių ženklo savininkės sutikimu Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 3 dalies prasme.
- 16 Ieškovė per posėdį pareiškė, kad savo 1999 m. rugsėjo 22 d. ir 2000 m. gruodžio 22 d. pastabose, pateiktose proceso VRDT metu, ji atkreipė dėmesį į tai, kad kitos proceso VRDT šalies pateikti įrodymai nepatvirtina, jog ji iš tikrųjų naudojo ankstesnį prekių ženklą. Iš to ji daro išvadą, kad ši ieškinio pagrindo dalis dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio pažeidimo nėra pareikšta pavėluotai.

- 17 VRDT teigimu, kadangi ši ieškinio pagrindo dalis nebuvo iškelta nei protesto procedūros metu, nei Apeliacinėje taryboje, ji yra nepriimtina pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 135 straipsnio 4 dalį.
- 18 Dėl bylos esmės VRDT mano, kad tai, jog protesto procedūros metu protestą pateikusi šalis galėjo pateikti įrodymus, susijusius su ankstesnio prekių ženklo naudojimu, leidžia daryti išvadą, kad jis buvo naudojamas su nagrinėjamo prekių ženklo savininko sutikimu. VRDT nuomone, tokia išvada gali būti paneigta, tik jei ieškovė ją akivaizdžiai nuginčija.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 19 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 15 straipsnio 1 dalį protestas dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo yra atmetamas, jei nagrinėjamo ankstesnio prekių ženklo savininkas nepateikia įrodymų, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo savininkas jį iš tikrųjų naudojo. Jei ankstesnio prekių ženklo savininkas pateikia tokius įrodymus, VRDT nagrinėja protestą pateikusios šalies nurodytus atmetimo pagrindus.
- 20 Pagal Reglamento 40/94 15 straipsnio 3 dalį, skaitant ją kartu su šio reglamento 43 straipsnio 3 dalimi, trečiųjų asmenų ankstesnio nacionalinio prekių ženklo naudojimas su savininko sutikimu prilygsta savininko naudojimui.

- 21 Visų pirma reikia pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas anksčiau yra pasisakęs, jog nagrinėjimo, kurį turi atlikti VRDT apeliacinė taryba dėl apeliacijos dalyku esančio sprendimo (šiuo atveju – Protestų skyriaus sprendimo), apimtis nepriklauso nuo to, ar padavusi apeliaciją šalis nurodo specifinį pagrindą to sprendimo atžvilgiu, kritikuodama VRDT padalinio, veikiančio kaip pirmoji instancija, atliktą teisės normos aiškinimą ar taikymą, ar juo labiau įrodymų vertinimą (žr. 2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, dar nepaskelbtas Rinkinyje, 32 punktą). Dėl to, net jei apeliaciją VRDT apeliacinei tarybai padavusi šalis nepateikia specifinio pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas žinomas svarbias teises ir faktines aplinkybes, vis dėlto turi nagrinėti, ar naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra tokia pat kaip ir skundžiamo sprendimo, gali būti teisėtai priimtas tuo metu, kai ji sprendžia dėl apeliacijos. Tokio nagrinėjimo dalis yra klausimas, ar atsižvelgiant į pateiktus faktus ir įrodymus kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis įrodė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas arba trečiasis įgaliotas asmuo iš tikrųjų naudojo prekių ženklą Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 15 straipsnio 3 dalies prasme. Iš to darytina išvada, kad šio ieškinio pagrindo pirma dalis yra priimtina.
- 22 Tačiau pasakyti, ar tvirtinimas, jog ieškovė neginčijo ankstesnio prekių ženklo savininko sutikimo nei Protestų skyriuje, nei Apeliacinėje taryboje, yra pagrįstas, galima tik išnagrinėjus bylą iš esmės.
- 23 Kaip matyti iš kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateiktų sąskaitų faktūrų, ankstesniu prekių ženklu pažymėtas prekes pardavinėjo bendrovė *Industrias Espador, SA*, o ne prekių ženklo savininkas, nors jo vardas naudojamas nagrinėjamos bendrovės pavadinime.

- 24 Kai protestą pateikusi šalis teigia, kad ankstesnį prekių ženklą iš tikrųjų naudojo trečiasis asmuo Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme, ji netiesiogiai teigia, kad prekių ženklas buvo naudojamas su jos sutikimu.
- 25 Atsakant į klausimą, ką reiškia šis teiginys, reikia pasakyti, jog jei ankstesnio prekių ženklo naudojimas, patvirtintas VRDT pateiktų sąskaitų faktūrų, buvo vykdomas be savininko sutikimo, t. y. pažeidžiant jo teises, bendrovė *Industrias Espadafor, SA* būtų suinteresuota neatskleisti tokio naudojimo įrodymų nagrinėjamo prekių ženklo savininkui. Dėl to mažai tikėtina, kad prekių ženklo savininkas pateiktų prekių ženklo naudojimo prieš jo valią įrodymus.
- 26 VRDT juo labiau galėjo remtis tokia prezumpcija, kadangi ieškovė neginčijo, kad ankstesnį prekių ženklą naudojo bendrovė *Industrias Espador, SA* su protestą pateikusių šalies sutikimu. Neužtenka, jog ieškovė proceso VRDT metu bendrai pareiškė, jog protestą pateikusių šalies įrodymų nepakanka, jog būtų įrodytas prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų.
- 27 Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovė smarkiai kritikavo tariamai per mažas komercinio naudojimo apimtis bei pateiktų įrodymų kokybę. Nepaisant to, proceso VRDT metu ieškovės pateiktose rašytinėse pastabose nėra nieko, kas leistų daryti išvadą, kad ji atkreipė VRDT dėmesį į tai, jog prekių ženklą naudojo trečiasis asmuo, ar išreiškė abejones dėl prekių ženklo savininko naudojimui duoto sutikimo.
- 28 Tai buvo rimtas pagrindas Apeliacinei tarybai manyti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas su savininko sutikimu.

- 29 Iš to išplaukia, kad pirma ieškinio pagrindo dėl Reglamento 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimo dalis yra atmestina kaip nepagrįsta.

Dėl antros ieškinio pagrindo dalies, jog Apeliacinė taryba klaidingai išaiškino naudojimo iš tikrųjų sąvoką

— Šalių argumentai

- 30 Ieškovė visų pirma teigia, kad kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateiktų etikečių nebuvo galima laikyti įrodymais, nes ant jų nebuvo nurodyta data. Be to, ieškovė pabrėžia, kad kita šalis nepateikė įrodymų, jog šios etiketės buvo realiai naudojamos atitinkamu laikotarpiu pardavinėjant Ispanijoje prekes, kurioms buvo skirtas ankstesnis prekių ženklas. Posėdyje ieškovė pareiškė, kad kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis pateiktus įrodymus turėjo paremti priesaika patvirtintu pareiškimu, jog etiketės buvo naudojamos Ispanijos rinkoje atitinkamu laikotarpiu.
- 31 Antra, ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtis, remiantis kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateiktais įrodymais, buvo pakankamai reikšminga, kad būtų galima daryti išvadą, jog prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme. Šiuo klausimu ieškovė pastebėjo, kad kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis neparėmė priesaika patvirtintu pareiškimu metinės ženklų pažymėtų prekių pardavimo apyvartos. Be to, jis teigia, kad kitos šalies pateiktos sąskaitos faktūros rodo tik tai, kad šiuo prekių ženklų pažymėtų prekių pardavimo apyvarta siekė apie 5 400 eurų per visą atitinkamą laikotarpį. Posėdyje ieškovė patikslino šį skaičių nurodyma, jog nagrinėjamų prekių apyvarta siekė apie 3 500 eurų 1996 m. ir 1 300 eurų 1997 m.

- 32 Trečia, ieškovė teigia, kad kitos proceso Apeliacinėje taryboje šalies pateiktos sąskaitos faktūros visai nerodo, kokia forma buvo naudojamas ankstesnis prekių ženklas.
- 33 Galiausiai ieškovė mano, kad ginčijamas sprendimas prieštarauja 2001 m. rugsėjo 26 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimui byloje R 578/2000-4 (*HIPOVITON/HIPPOVIT*), kuriame buvo atsižvelgta į santykį tarp prekių, pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, pardavimo apyvartos ir įmonės, naudojusios prekių ženklą, metinės pardavimo apyvartos.
- 34 VRDT dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo pobūdžio ir vietos teigia, kad iš bylos medžiagos matyti, jog šis prekių ženklas buvo naudojamas atitinkamoje teritorijoje – Ispanijoje – kaip žodinis ženklas tokia forma, kokia jis yra registruotas.
- 35 Dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimties VRDT pripažįsta, kad prekių, pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, pardavimo apimtys atitinkamu laikotarpiu nėra labai didelės ir, be to, pateiktos sąskaitos faktūros rodo prekių pardavimą tik vienam užsakovui. Vis dėlto VRDT mano, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo pakankamai reikšmingas, kad būtų galima jį laikyti naudojamu iš tikrųjų.

— Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 36 Kaip išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 preambulės konstatuojamosios dalies devintosios pastraipos, teisės akto leidėjo nuomone, ankstesnio prekių ženklo

apsauga yra pateisinama, tik jei jis anksčiau buvo iš tikrųjų naudojamas. Šią preambulės pastraipą atitinkančios Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys numato, jog Bendrijos prekių ženklo pareiškėjas gali pareikalauti pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos prekių ženkliui, dėl kurio yra paduotas protestas, paskelbimo ankstesnis prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas teritorijoje, kurioje jis yra saugomas (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kabushiki Kaisha Fernandes prieš VRDT – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rink. p. II-5233, 34 punktas).

37 Pagal 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirtą įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, (OL L 303, p. 1) 22 taisyklės 2 dalį naudojimui įrodinėti reikalingus įrodymus sudaro duomenys apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo vietą, laiką, apimtį bei pobūdį. Tačiau nereikalaujama, kad protestą padavusi šalis pateiktų pareiškimą raštu dėl prekių, pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, pardavimo apyvartos. Iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis ir 76 straipsnis bei Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 3 dalis leidžia protestą pateikiančiai šaliai pasirinkti įrodinėjimo priemones, kurias jis laiko tinkamomis, kad galėtų įrodyti, jog ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas per atitinkamą laikotarpį. Dėl to ieškovės kritika dėl priesaika patvirtinto pareiškimo dėl bendros prekių, pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, apyvartos nepateikimo yra atmestina.

38 Aiškinant naudojimo iš tikrųjų sąvoką, reikia atsižvelgti į tai, kad reikalavimo, jog norint protestuoti Bendrijos prekių ženklo paraišką ankstesnis prekių ženklas turi būti iš tikrųjų naudojamas, *ratio legis* yra sumažinti ginčų tarp dviejų prekių ženklų kilimo tikimybę tada, kai nėra tinkamo prekių ženklo aktyvaus naudojimo rinkoje ekonominio pagrindo (2003 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Goulbourn prieš VRDT – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Rink. p. II-789, 38 punktas). Tačiau šia nuostata nesiekama įvertinti komercinės sėkmės ar kontroliuoti ekonominės įmonės strategijos, ar juo labiau – suteikti apsaugos tik didelio masto prekių ženklų naudojimui.

- 39 Kaip matyti iš 2003 m. kovo 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Ansul* (C-40/01, Rink. p. I-2439) dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) išaiškavimo 12 straipsnio 1 dalies, kurios teisinis turinys iš esmės atitinka Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies teisinį turinį, prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis yra naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra registruotas, kilmės tapatybę šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, siekiant išsaugoti jo teikiamas teises (minėto *Ansul* sprendimo 43 punktas). Šiuo atveju naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje (minėto sprendimo *Ansul* 37 punktas ir sprendimo *Silk Cocoon* 39 punktas).
- 40 Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į susijusių faktų ir aplinkybių visumą, tinkamą nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, ypač į naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą (minėto sprendimo *Ansul* 43 punktas).
- 41 Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, ypač reikia atsižvelgti, viena vertus, į bendrą komercinę prekių ženklo naudojimo apimtį bei, kita vertus, į laiką, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas, ir į naudojimo dažnumą.
- 42 Šioje byloje siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksniais. Toks vertinimas savaime reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksmių tarpusavio priklausomybę. Taip mažas nagrinėjamų ženklu žymimų prekių pardavimo apimtis gali atstoti didelis šio ženklo naudojimo intensyvumas ar

nuolatinumas laike ir atvirkščiai. Be to, ankstesniu prekių ženklų pažymėtų prekių pardavimo apyvarta bei apimtis negali būti vertinamos absoliučiai, tačiau turi būti susietos su kitais svarbiais veiksniais, pavyzdžiui, komercinės veiklos apimtimi, gamybos ar prekybos pajėgumais, prekių ženklą naudojančios įmonės diversifikacijos laipsniu bei atitinkamoje rinkoje esančių prekių ar paslaugų ypatybėmis. Dėl to Teisingumo Teismas pasisakė, kad nebūtina, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas būtų kiekybiškai reikšmingas, kad galėtų būti laikomas naudojimu iš tikrųjų (minėto sprendimo *Ansul* 39 punktą).

- 43 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, reikia išnagrinėti, ar VRDT, remdamasi proceso VRDT šalies pateiktais įrodymais, pagrįstai manė, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų.
- 44 Ieškovės pateiktą Bendrijos prekių ženklo paraišką paskelbus 1998 m. sausio 5 d., penkerių metų laikotarpis, nurodomas Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalyje, prasideda 1993 m. sausio 5 d. ir baigiasi 1998 m. sausio 4 d. (toliau – atitinkamas laikotarpis).
- 45 Kaip matyti iš šio reglamento 15 straipsnio 1 dalies, jame numatytos sankcijos taikomos tik prekių ženklams, kurie nebuvo naudojami iš tikrųjų penkerius metus iš eilės. Dėl to pakanka, kad prekių ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas atitinkamo laikotarpio dalį, kad jam nebūtų taikomos sankcijos.
- 46 Kitos proceso VRDT šalies pateiktos sąskaitos faktūros rodo, kad prekių ženklas buvo naudojamas nuo 1996 m. gegužės pabaigos iki 1997 m. gegužės vidurio, t. y. vienuolika su puse mėnesio.

- 47 Sąskaitos faktūros taip pat rodo, kad prekės buvo tiekiamos užsakovams Ispanijoje ir buvo atsiskaitoma Ispanijos pesetomis. Iš to išplaukia, kad prekės buvo skirtos Ispanijos rinkai, kuri buvo atitinkama rinkai.
- 48 Prekių prekybos apimtys neviršijo 4 800 eurų, o tai atitiko 293 sąskaitose faktūrose vadinamas „cajas“ („dėžes“), kurių kiekvienoje buvo po 12 vienetų, taigi iš viso 3 516 vienetų, kurių vieno kaina be pridėtinės vertės mokesčio yra 227 Ispanijos pesetos (1,36 euro). Nors prekybos apimtys yra santykinai nedidelės, pateiktos sąskaitos leidžia daryti išvadą, kad jose nurodytomis prekėmis buvo prekiaujama santykinai reguliariai daugiau nei vienuolika mėnesių, t. y. tokį laikotarpį, kuris nėra nei labai trumpas, nei artimas ieškovės paduotos Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo datai.
- 49 Toks pardavimas atitinka naudojimą, objektyviai tinkamą sukurti realizavimo rinką ar ją išsaugoti nagrinėjamos prekės, kurių prekybos apimtys, lyginant su naudojimo laikotarpiu ir dažnumu, nėra tokios mažos, kad leistų daryti išvadą, jog naudojimas buvo tik simbolinis, minimalus ar fiktyvus, siekiant vien tik išsaugoti prekių ženklo teikiamas teises.
- 50 Tą patį galima pasakyti ir dėl to, jog sąskaitos faktūros buvo skirtos vienam užsakovui. Pakanka, jog prekių ženklas būtų naudojamas viešai, ne tik įmonės, ankstesnio prekių ženklo savininkės, viduje arba jai priklausančiame ar jos kontroliuojamame platinimo tinkle, bet ir išorėje. Šiuo atveju ieškovė netvirtino ir jokie faktai byloje neduoda pagrindo manyti, jog sąskaitų faktūrų gavėjas priklauso kitai proceso VRDT šaliai. Dėl to nėra tikslo remtis VRDT posėdyje išsakytu argumentu, jog užsakovas yra stambus Ispanijos prekybos centrų tiekėjas.

- 51 Kalbant apie ankstesnį prekių ženklo naudojimo pobūdį, sąskaitose faktūrose nurodomos prekės vadinamos „concentrado“ (koncentratas), po kurio pirmiausia eina skonio pavadinimas („kiwi“ (kivis), „menta“ (mėta), „granadina“ (granatas), „maracuya“ (marakuja), „lima“ (žalioji citrina) arba „azul trop.“), o paskui – „vitafrut“ pavadinimas kabutėse. Tokie užrašai leidžia daryti išvadą, kad nagrinėjami produktai yra koncentruotos vaisių sultys arba įvairių vaisių sulčių koncentratai.
- 52 Iš kitų proceso šalies pateiktų etikečių matyti, jog tai buvo galutiniam vartojimui skirtos koncentruotos įvairių vaisių sultys, o ne sulčių koncentratas, skirtas vaisių sulčių gamybos pramonei. Ant etikečių esantis užrašas „bebida concentrada para diluir 1 + 3“ („koncentruotas gėrimas, skiesti santykiu 1:3“) aiškiai rodo, jog jis yra skirtas galutiniam vartojimui.
- 53 Kaip pastebėjo ieškovė, ant etikečių nėra jokios datos. Klausimas dėl to, ar ant etikečių paprastai turi būti nurodyta data, į kurį teigiamai atsako ieškovė ir neigiamai – VRDT, neturi reikšmės. Nors vien tik etiketės neturi lemiamos reikšmės, jos gali sustiprinti kitus proceso VRDT metu pateiktus įrodymus.
- 54 Darytina išvada, kad kita proceso Apeliacinėje taryboje šalis pateikė įrodymus, jog su jos leidimu užsakovui Ispanijoje nuo 1996 m. gegužės mėn. iki 1997 m. gegužės mėn. buvo parduota apie 300 dėžių įvairių koncentruotų vaisių sulčių, po 12 vienetų kiekvienoje, o prekių pardavimo apyvarta siekė apie 4 800 eurų. Nepaisant to, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtis yra nedidelė ir kad būtų geriau turėti daugiau įrodymų dėl naudojimo pobūdžio per atitinkamą laikotarpį, kitos proceso šalies pateiktų faktų ir įrodymų pakanka, kad būtų galima teigti, jog prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų. Dėl to VRDT ginčijamame sprendime priėjo teisingą išvadą, jog ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų daliai prekių, kurioms jis buvo registruotas, būtent vaisių sultims.

- 55 Dėl tariamo ginčijamo sprendimo prieštaravimo VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimui byloje R 578/2000-4 (*HIPOVITON/HIPPOVIT*) reikia pažymėti, kad pastarąjį panaikino Pirmosios instancijos teismas 2004 m. liepos 8 d. Sprendimu *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vetoquinol (HIPOVITON)* (T-334/01, Rink. p. II-2787).
- 56 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, antra šio ieškinio pagrindo dalis yra nepagrįsta. Darytina išvada, jog pagrindinis reikalavimas, kuriuo yra siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą, yra atmestinas.
- 57 Kadangi pirmasis pagrindas yra nepagrįstas, lieka išnagrinėti papildomą reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo iš dalies tuo pagrindu, jog jis tariamai pažeidžia Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo

Šalių argumentai

- 58 Ieškovė tvirtina, kad tarp prekių, kurioms žymėti buvo naudojamas ankstesnis prekių ženklas, t. y. „sulčių koncentrato“ ir prekių ženklo paraiškoje nurodytų „žolių ir vitaminų pagrindu gaminamų gėrimų“ geriausiu atveju yra tik mažas panašumas.

- 59 Šiuo klausimu jis visų pirma teigia, jog prekės yra skirtingos pagal savo prigimtį, nes sulčių koncentratai paprastai gaminami vaisių pagrindu, o „žolių ir vitaminų pagrindu gaminamų gėrimų“ pagrindas yra vanduo ir atitinkamai – žolės ir sintetiniai komponentai. Be to, pasak ieškovės, šių skirtingų produktų gamybai reikia skirtingų įrengimų bei specialių techninių žinių.
- 60 Antra, ieškovė tvirtina, kad nagrinėjamos prekės yra skirtingos paskirties: sulčių koncentratai yra skirti gaiviųjų gėrimų gamybai, o žolių ir vitaminų pagrindu gaminami gėrimai iš esmės yra skirti vartojimui dietiniais, kosmetiniais ir (arba) mediciniais tikslais.
- 61 Ieškovės teigimu, skirtumai tarp nagrinjamų prekių atsiranda dėl to, jog jos yra skirtos skirtingiems pirkėjams: sulčių koncentratų atveju – vaisių sulčių gamybos pramonei, o žolių ir vitaminų pagrindu gaminamų gėrimų atveju – galutiniams vartotojams. Tuo atveju, kai sulčių koncentratas perka ir galutiniai vartotojai, ieškovė teigia, kad jų ir žolių bei vitaminų pagrindu gaminamų gėrimų platinimo kanalai yra skirtingi. Iš tikrųjų, ieškovės teigimu, vieni yra parduodami prekybos centruose, kiti yra dažniau parduodami chemijos prekių arba dietinio maisto parduotuvėse. Net kai šios prekės parduodamos toje pačioje parduotuvėje, jos išdėstomos skirtinguose skyriuose.
- 62 VRDT mano, kad sulčių koncentratai ir atitinkamai vaisių sultys bei paraiškoje nurodyti žolių ir vitaminų pagrindu gaminami gėrimai yra panašios prekės.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 63 Prekių ženklą atsisakoma registruoti ankstesnio prekių ženklo savininkui pateikus protestą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kai prekės ar paslaugos, kurioms buvo paduota prekių ženklo registracijos paraiška, ir prekės ar paslaugos, kurioms yra registruotas ankstesnis prekių ženklas, yra tapačios ar panašios, kai panašumo laipsnis tarp nagrinėjamų prekių ženklų yra pakankamai aukštas ir leidžia manyti, kad egzistuoja galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia valstybėje narėje įregistruotus prekių ženklus, kurių paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo datą.
- 64 Šiuo atveju ieškovė kritikuoja tik Apeliacinės tarybos išvadas dėl paraiškoje nurodytų prekių „žolių ir vitaminų pagrindu gaminamų gėrimai“ ir prekių, kurioms ženklini buvo naudotas ankstesnis prekių ženklas, t. y. „vaisių sulčių“ tapatumo ar panašumo (ginčijamo sprendimo 19 ir 20 punktai).
- 65 Kaip matyti iš teismų praktikos, nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei konkuruojantį ar papildantį pobūdį (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 23 punktas).
- 66 Šiuo atveju, kaip buvo pažymėta šio sprendimo 52 punkte, ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas žymėti koncentruotas vaisių sultis, skirtas galutiniams vartotojams, o ne vaisių sulčių koncentratas, skirtas vaisių sulčių gamybos pramonei. Dėl to

ieškovės argumentas, jog nagrinėjamos prekės yra skirtos skirtingiems pirkėjams – sulčių koncentratų atveju – vaisių sulčių gamybos pramonei, o žolių ir vitaminų pagrindu gaminamų gėrimų atveju – galutiniams vartotojams, – yra atmestinas.

- 67 Galiausiai Apeliacinė taryba teisingai pastebėjo, kad nagrinėjamos prekės yra tos pačios paskirties, būtent numalšinti troškulį, ir kad jos gana stipriai konkuruoja tarpusavyje. O dėl nagrinjamų prekių prigimties ir naudojimo, abiem atvejais tai yra nealkoholiniai gėrimai, paprastai skirti vartoti atšaldyti, kurių sudėtis dažniausiai yra skirtinga. Tačiau skirtinga šių prekių sudėtis negali paneigti išvados, kad jas galima lengvai pakeisti viena kita, nes jos skirtos tapačiam poreikiui patenkinti.
- 68 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba nepadarė jokios vertinimo klaidos priedama išvadą, jog nagrinėjamos prekės yra panašios. Šis ieškinio pagrindas yra nepagrįstas, ir dėl to alternatyvus reikalavimas yra atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 69 Pagal Darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji be savo turėtų išlaidų turi padengti ir Komisijos išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Paskelbta 2004 m. liepos 8 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Sekretorius

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung