

Byla T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą
(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Ankstesnis žodinis prekių ženklas HIPPOVIT — Žodinio Bendrijos prekių ženklo HIPOVITON paraiška — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento (EB) Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys — Teisė būti išklausytam“

2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas II - 2791

Sprendimo santrauka

- 1. Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinė procedūra — Ieškinys Bendrijos teisme — Pirmosios instancijos teismo kompetencija — Tarnybos sprendimo keitimas — Apimtis — Protestų skyriaus sprendimo panaikinimas
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalis ir 63 straipsnio 3 dalis)*

2. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymai — Naudojimas iš tikrųjų — Sąvoka — Aiškinimas atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių ratio legis*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymai — Naudojimas iš tikrųjų — Sąvoka — Vertinimo kriterijai*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)
4. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymai — Naudojimas iš tikrųjų — Kriterijų taikymas konkrečiam atvejui*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)
5. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų asmenų pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymai — Tarybos nustatytas terminas — Papildomų įrodymų pateikimas pasibaigus terminui, tačiau paaiškėjus naujiesiems faktams — Priimtinumai*
(Komisijos reglamento Nr. 2868/95 1 straipsnio 22 taisyklės 1 dalis)
6. *Bendrijos prekių ženklas — Apeliacinė procedūra — Ieškinys Bendrijos teisme — Pirmosios instancijos teismo teisė keisti ginčijamą sprendimą — Ribos*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalis)

1. Pareiškus ieškinį dėl protesto procedūroje Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) apeliacinės tarybos priimto sprendimo, Pirmosios instancijos teismas taip pat yra kompetentingas nagrinėti prašymą panaikinti Protestų skyriaus sprendimą.

1 dalies antro sakinio išplaukia, jog Apeliacinė taryba gali panaikinti Tarnybos padalinio, nagrinėjusio bylą pirmąją instanciją, sprendimą, toks panaikinimas yra viena iš priemonių, kurių gali imtis Pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas šio reglamento 63 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta sprendimo peržiūrėjimo teise.

Iš tiesų, kadangi iš Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 62 straipsnio

(žr. 19 punktą)

2. Aiškinant Bendrijos prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų sąvoką Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme, reikia atsižvelgti į tai, kad reikalavimo, jog norint protestuoti Bendrijos prekių ženklų paraišką anksčiau prekių ženklas turi būti iš tikrųjų naudojamas, *ratio legis* yra sumažinti ginčų tarp dviejų prekių ženklų kilimo tikimybę tada, kai nėra tinkamo prekių ženklų aktyvaus naudojimo rinkoje ekonominio pagrindo. Tačiau šia nuostata nesiekama įvertinti komercinės sėkmės ar kontroliuoti ekonominės įmonės strategijos, ar juo labiau suteikti apsaugos tik didelio masto prekių ženklų naudojimui.

(žr. 32 punktą)

Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į susijusių faktų ir aplinkybių visumą, tinkamą nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, ypač į naudojimą, kuris tam tikrame ekonomikos sektoriuje laikomas pagrįstu, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklų saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklų naudojimo apimtį ir dažnumą.

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklų naudojimo apimtį, ypač reikia atsižvelgti, viena vertus, į bendrą komercinę prekių ženklų naudojimo apimtį bei, kita vertus, į laiką, per kurį prekių ženklas buvo naudojamas, ir į naudojimo dažnumą.

(žr. 33–35 punktus)

3. Bendrijos prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme, 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 ženklų naudojimą, siekiant išsaugoti jo teikiamas teises. Šiuo atveju naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje.

4. Šioje byloje siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksnius. Toks vertinimas savaime reiškia tam tikrą nagrinėjamų veiksmų tarpusavio priklausomybę. Taip mažas nagrinėjamų prekių ženklų žymimų prekių pardavimo apimtis gali atstoti didelis šio ženklo naudojimo intensyvumas ar nuolatiniumas laike ir atvirkščiai. Be to, ankstesniu

prekių ženklu žymimų 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 nebūtina, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas būtų kiekybiškai reikšmingas, kad galėtų būti laikomas naudojimu iš tikrųjų.

Tačiau kuo mažesnė yra prekių ženklo komercinio naudojimo apimtis, tuo labiau pageidautina, kad protestą padavusi šalis pateiktų papildomą informaciją, kuri išsklaidytų galimas abejones dėl nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų pobūdžio.

(žr. 36–37 punktus)

5. Nors Reglamento Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 22 taisyklės 1 dalis numato, jog protestą padavusi šalis per Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkams ir pra-

moniniam dizainui) nustatytą terminą turi pateikti ženklo naudojimo įrodymus ir nepateikus tokių įrodymų iki termino pabaigos protestas yra atmetamas, tai nereiškia, kad negalima atsižvelgti į papildomus įrodymus, paaiškęjus naujiems faktams, net jei jie yra pateikiami pasibaigus terminui.

(žr. 56 punktą)

6. Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalyje numatyta Pirmosios instancijos teismo galimybė keisti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) apeliacinės tarybos sprendimą iš esmės yra skirta tik situacijoms, kai byla pasiekė galutinio sprendimo priėmimo stadiją. Tai reiškia, kad Pirmosios instancijos teismas, remdamasis jam pateiktais įrodymais, gali priimti sprendimą, kurį turėjo priimti Apeliacinė taryba, vadovaudamasi toje byloje taikytinomis nuostatomis. Ši sąlyga yra netenkinama, jei Apeliacinė taryba galėjo arba priimti sprendimą dėl apeliacijos, arba perduoti bylą Protestų skyriui nagrinėti iš naujo.

(žr. 62–63 punktus)