

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
z dne 8. julija 2004*

V zadevi T-203/02,

The Sunrider Corp., s sedežem v Torranceju, Kalifornija (Združene države), ki ga zastopa A. Kockläuner, avocat,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Laitinen, zastopnica,

tožena stranka,

druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT je

Juan Espadafor Caba, stanujoč v Granadi (Španija),

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. aprila 2002 (zadeva R 1046/2000-1) v zvezi s postopkom z ugovorom Juana Espadaforja Caba in The Sunrider Corp.,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodniki,
sodni tajnik: M. J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe in replike, vloženi v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 2. julija 2002 oziroma 27. marca 2003,

na podlagi odgovora na tožbo in duplike UUNT, vloženi v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. oktobra 2002 oziroma 23. junija 2003,

na podlagi obravnave 3. decembra 2003

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 1. aprila 1996 je tožeča stranka na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti.

- 2 Znamka, za katero je bila predlagana registracija, je besedni znak VITAFRUIT.
- 3 Proizvodi, za katere je bila predlagana registracija, sodijo v razrede 5, 29 in 32 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in so po naknadnih spremembah prijave znamke z dopisoma z dne 30. julija in 14. decembra 1998 glede na razred opisani, kot sledi:
- razred 5: „zdravila, farmacevtski in kemični proizvodi za higijeno; dietetske snovi in prehrabeni nadomestki za medicinsko uporabo, hrana za dojenčke; pripravki na osnovi vitaminov, oligoelementov in/ali mineralov za dietetične namene ali kot dodatek k prehrani, prehrabeni koncentraci ali dodatki k prehrani na zeliščni osnovi, zeliščni čaji, vse z namenom varovanja zdravja“;
 - razred 29: „meso, ribe, mehkužci in neživi lupinarji, perutnina in divjačina; meso in klobase, morski plodovi, perutnina in divjačina, tudi v konzervah ali zamrznjeno; sadje in zelenjava (vključno z gobami in krompirjem, še posebej ocvrt krompirček in drugi izdelki iz krompirja), konzervirano, zamrznjeno, sušeno, prevreto ali že pripravljeno za uživanje; juhe in konzerve z juho; delikatesne solate; mesni in ribji obroki, obroki iz perutnine, divjačine ter zelenjave, tudi zamrznjeno; jajca; meso in jušne kocke; izvlečki zelenjave in konzervirana zelišča za kuhanje; nemedicinski prehrabeni koncentraci in dodatki k prehrani na osnovi zelišč, hrane na osnovi zelišč, tudi v obliki tablic“;
 - razred 32: „pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“.

- 4 5. januarja 1998 je bila prijava objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2/98.
- 5 1. aprila 1998 je na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe zoper registracijo prijavljene znamke vložila ugovor glede vseh proizvodov, na katere se je nanašala prijava znamke. Ugovor je temeljil na obstoju v Španiji registrirane znamke s prednostno pravico z dne 19. oktobra 1960. Ta znamka (v nadaljevanju: prejšnja znamka), ki je sestavljena iz besednega znaka VITAFRUT, je bila registrirana za blago, ki sodi v razreda 30 in 32 Nicejskega aranžmaja ter je opisano kot: „brezalkoholne in neterapevtske negazirane pijače, neterapevtske hladne pijače vseh vrst, gazirani pripravki, šumeča zrnca, sadni in zelenjavni sokovi brez fermentacije (razen mošta), limonade, oranžade, hladne pijače (razen mandeljevega mleka), sodavice, voda Seidlitz in umetni sladoleđ“.
- 6 V utemeljitem ugovoru se je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe sklicevala na relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 7 Z dopisom z dne 21. oktobra 1998 je tožeča stranka predlagala, naj v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe priskrbi dokaz, da se je prejšnja znamka v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti resno in dejansko uporabljala v državi članici, v kateri je ta znamka zaščiten. Z obvestilom z dne 26. novembra 1998 je oddelek za ugovore UUNT (v nadaljevanju: oddelek za ugovore) drugo stranko v postopku pred odborom za pritožbe pozval, naj v roku dveh mesecev priskrbi ta dokaz.

- 8 22. januarja 1999 je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT predložila, prvič, šest etiket steklenic, na katerih je bila prejšnja znamka, ter drugič, štirinajst računov in naročilnic, med katerimi je bil na desetih datum iz obdobja pred 5. januarjem 1998.
- 9 Z odločbo z dne 23. avgusta 2000 je oddelek za ugovore na podlagi člena 43(5), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 zavrnil prijavo znamke za naslednje proizvode: „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“. Prijavo znamke je zavrnil, ker je zavzel stališče, prvič, da dokazni elementi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, izkazujejo, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 za naslednje proizvode: „sadni in zelenjavni sokovi brez fermentacije, limonade, oranžade“. Drugič, oddelek za ugovore je menil, da so bili ti proizvodi delno podobni in delno enaki naslednjim proizvodom: „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, ki so navedeni v prijavi znamke, in da obstaja med obravnavanima znakoma verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) iste uredbe.
- 10 23. oktobra 2000 je tožeča stranka na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 na UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo. Predlagala je, naj odbor za pritožbe primarno to odločbo razveljavi v delu, v katerem je prijavo znamke zavrnil, in podredno, naj jo razveljavi v delu, v katerem je zavrnil prijavo znamke za proizvode „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“.
- 11 Z odločbo z dne 8. aprila 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil. V bistvu je potrdil ugotovitve v odločbi oddelka za ugovore, vendar pa je poudaril, da je bila uporaba prejšnje znamke izkazana samo za proizvode „sokovni koncentrati“ („juice concentrates“).

Predlogi strank

- 12 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:
- primarno, razveljavi izpodbijano odločbo;
 - podredno, razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila zavržena njena pritožba, v kateri je predlagala razveljavitev odločbe oddelka za ugovore glede proizvodov „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 13 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 14 Tožeča stranka v utemeljitev tožbi navaja dva razloga. Prvi razlog, na katerem temelji njen primarni zahtevek, se nanaša na kršitev člena 43(2) Uredbe št. 40/94. Ta razlog se deli na dva dela, prvi se nanaša na to, da je UUNT kot resno in dejansko

uporabo upošteval uporabo, ki jo je izvrševal tretji, ne da bi ta dokazal, da je imel soglasje imetnika znamke, drugi pa na to, da je UUNT napačno razlagal pojem resne in dejanske uporabe. Drugi razlog, na katerem temelji njen podredni zahtevek, se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) iste uredbe.

Razlog: kršitev člena 43(2) Uredbe št. 40/94

Prvi del razloga: odbor za pritožbe je napačno upošteval uporabo znamke, ki jo je izvrševal tretji

— Trditve strank

- 15 Tožeča stranka navaja, da iz računov, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, izhaja, da je prejšnjo znamko izkoriščala družba Industrias Espadafor, SA, in ne imetnik prejšnje znamke sam, to je Juan Espadafor Caba. Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe je dejansko fizična oseba, medtem ko je subjekt, ki je izkoriščal prejšnjo znamko, družba. Poleg tega po mnenju tožeče stranke druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe ni izkazala, da je bila v smislu člena 15(3) Uredbe št. 40/94 prejšnja znamka uporabljana v soglasju z njo kot imetnikom te znamke.
- 16 Tožeča stranka je na obravnavi pojasnila, da je v vlogah, ki jih je vložila med postopkom pred UUNT 22. septembra 1999 in 22. decembra 2000, navedla, da dokazni elementi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred UUNT, ne izkazujejo, da je sama resno in dejansko uporabljala prejšnjo znamko. Na podlagi navedenega sklepa, da ta del razloga, ki se nanaša na kršitev člena 43 Uredbe št. 40/94, ni bil uveljavljan prepozno.

- 17 UUNT zatrjuje, da je na podlagi člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje ta del razloga, glede na to, da ni bil uveljavljan med postopkom z ugovorom niti pred odborom za pritožbe, nedopusten.
- 18 V zvezi s temeljem tožbe pa UUNT meni, da je mogoče iz dejstva, da lahko vlagatelj ugovora med postopkom z ugovorom predloži dokazne elemente o izkoriščanju prejšnje znamke, sklepati, da je bila ta uporaba izvrševana s soglasjem imetnika zadevne znamke. UUNT navaja, da takega zaključka ni mogoče sprejeti le takrat, kadar ga je prijavitelj znamke izrecno izpodbijal.

— Presoja Sodišča prve stopnje

- 19 Na podlagi člena 43(2) in (3) in člena 15(1) Uredbe št. 40/94 se ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti zavrne, če imetnik obravnavane prejšnje znamke ne priskrbi dokaza, da jo je njen imetnik resno in dejansko uporabljal v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti. Po drugi strani pa, če uspe imetniku prejšnje znamke priskrbeti tak dokaz, UUNT nadaljuje preizkus razlogov za zavrnitev, ki jih je uveljavljala nasprotna stranka.
- 20 V skladu s členom 15(3) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 43(3) te uredbe se uporaba prejšnje nacionalne znamke, ki jo je izvrševal tretji s soglasjem imetnika, šteje, kot da jo je izvrševal imetnik.

- 21 Uvodoma je treba opozoriti, da je Sodišče prve stopnje že razsodilo, da obseg preizkusa, ki ga je dolžan opraviti odbor za pritožbe UUNT ob upoštevanju odločbe, ki je predmet pritožbe (v obravnavani zadevi je to odločba oddelka za ugovore), ni odvisen od tega, ali stranka, ki je vložila pritožbo, uveljavlja kak poseben razlog glede te odločbe s tem, da graja, kako je enota UUNT, ki je odločala na prvi stopnji, razlagala ali uporabila pravno pravilo, ali celo, kako je ta enota presojala kak dokazni element (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 32). Zato mora odbor za pritožbe, tudi če stranka, ki je vložila pritožbo pred odborom za pritožbe UUNT, ni uveljavljala kakega posebnega razloga, kljub temu, glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ki so mu na voljo, preizkusiti, ali je mogoče ob odločanju o pritožbi zakonito izdati novo odločbo z istim izrekom, kot ga ima odločba, ki je predmet pritožbe (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 29). Del tega preizkusa je tudi vprašanje, ali je med dejstvi in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, tudi dokaz o resni in dejanski uporabi, bodisi imetnika prejšnje znamke bodisi tretjega, ki ima dovoljenje iz člena 43(2) in (3) in člena 15(3) Uredbe št. 40/94. Iz navedenega izhaja, da je prvi del tega razloga dopusten.
- 22 Po drugi strani iz preizkusa temelja izhaja, da držijo navedbe, da tožeča stranka ni izpodbijala obstoja soglasja imetnika prejšnje znamke niti pred oddelkom za ugovore niti pred odborom za pritožbe.
- 23 Kot je razvidno iz računov, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, je prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko izvajala družba Industrias Espadafor, SA, in ne imetnik znamke, čeprav ime zadevne družbe vsebuje tudi njegovo ime.

- 24 S tem ko nasprotna stranka navaja, da je tretji uporabljal prejšnjo znamko v smislu resne in dejanske uporabe iz člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, posredno zatrjuje, da je bila ta uporaba izvajana z njegovim soglasjem.
- 25 Glede resničnosti te posredne ugotovitve pa je očitno, da bi imela družba Industrias Espadafor, SA, interes, da imetniku zadevne znamke dokazov o taki uporabi ne razkrije, če bi bila prejšnja znamka v uporabi, kot izhaja iz računov, predloženih pred UUNT, brez soglasja imetnika in bi torej pomenila kršitev njegove pravice do znamke. Zato je malo verjetno, da bi lahko imetnik neke znamke predložil dokaz o tem, da so znamko uporabljali proti njegovi volji.
- 26 Na to domnevo bi se UUNT lahko oprl še toliko bolj zato, ker tožeča stranka ni izpodbijala, da je družba Industrias Espadafor, SA, uporabljala prejšnjo znamko s soglasjem nasprotne stranke. Ne zadostuje splošno navajanje tožeče stranke med postopkom pred UUNT, da dokazi, ki jih je predložila nasprotna stranka, ne zadoščajo, da bi bila njena resna in dejanska uporaba dokazana.
- 27 Iz spisa izhaja, da je tožeča stranka natančno napadla domnevno premajhen gospodarski obseg uporabe, ki je bil izkazan, kot tudi kakovost predloženih dokaznih elementov. Po drugi strani pa iz tega, kar je zapisala tožeča stranka med navedbami v postopku pred UUNT, ni mogoče sklepati, da bi tožeča stranka usmerila pozornost UUNT na dejstvo, da je šlo za uporabo, ki jo je izvajal tretji, ali da bi omenjala dvome glede soglasja imetnika znamke k tej uporabi.
- 28 Ti elementi so dovolj trdna podlaga, da lahko odbor za pritožbe iz njih sklepa, da je bila uporaba prejšnje znamke izvajana s soglasjem njegovega imetnika.

- 29 Iz navedenega izhaja, da je treba prvi del razloga glede kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi del razloga: odbor za pritožbe je napačno razlagal pojem resne in dejanske uporabe

— Trditve strank

- 30 Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da naj se etikete, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, ne bi smele upoštevati kot dokazni elementi, ker nimajo datuma. Še več, tožeča stranka poudarja, da ta stranka ni predložila dokaznih elementov, ki bi izkazovali, da so v upoštevnem obdobju te etikete v Španiji dejansko uporabljali za trženje proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka. Tožeča stranka je na obravnavi navedla, da naj bi druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe morala predloženim dokaznim elementom dodati še izjavo o tem, da so v upoštevnem obdobju etikete uporabljali na španskem trgu.
- 31 Drugič, tožeča stranka poudarja, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je obseg uporabe prejšnje znamke, kot izhaja iz dokaznih elementov, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, zadosti velik, da bi se lahko štelo, da je šlo za resno in dejansko uporabo iz člena 43(2) Uredbe št. 40/94. Glede tega navaja, da druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe ni predložila izjave, iz katere bi bil razviden letni promet, ki je bil dosežen s prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko. Poleg tega navaja, da računi, ki jih je ta stranka predložila, izkazujejo le prodajo proizvodov pod to znamko v skupni vrednosti približno 5400 evrov v celotnem upoštevnem obdobju. Med obravnavo je tožeča stranka popravila ta znesek in pojasnila, da je obseg zadevnih proizvodov znašal približno 3500 evrov v letu 1996 in 1300 evrov v letu 1997.

- 32 Tretjič, tožeča stranka je potrdila, da računi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, ne vsebujejo nobene oznake o obliki, v kateri se je prejšnja znamka uporabljala.
- 33 Na koncu tožeča stranka meni, da je izpodbijana odločba v nasprotju z odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. septembra 2001 v zadevi R 578/2000-4 (HIPOVITON proti HIPPOVIT), v kateri se je upoštevalo razmerje med letnim prometom, doseženim s prodajo pod prejšnjo znamko, in med skupnim letnim prometom, ki ga je doseglo podjetje, ki jo je izkoriščalo.
- 34 UUNT glede narave in kraja uporabe prejšnje znamke odgovarja, da izhaja iz spisa, da se je ta znamka uporabljala na upoštevnem ozemlju, to je v Španiji, kot besedna znamka in torej v obliki, kot je bila registrirana.
- 35 UUNT v zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke priznava, da v celotnem upoštevnem obdobju obseg prodaje pod prejšnjo znamko ni bil velik in da se predloženi računi nanašajo celo samo na prodajo eni sami stranki. Vendar UUNT meni, da je bila uporaba prejšnje znamke dovolj obsežna, da se označi za resno in dejansko.

— Presoja Sodišča prve stopnje

- 36 Kot izhaja iz devete uvodne izjave Uredbe št. 40/94, je zakonodajalec menil, da ni razloga za varstvo prejšnje znamke, razen če se znamka dejansko uporablja. V skladu

s to uvodno izjavo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti zahteva dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke, ki je bila predmet ugovora, prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34).

37 Na podlagi pravila 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) se mora dokaz o uporabi nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje znamke. Po drugi strani pa se ne zahteva, naj nasprotna stranka predloži pisno izjavo o prometu, ki je bil dosežen z izkoriščanjem prejšnje znamke. Člena 43(2) in 76 Uredbe št. 40/94 tako kot pravilo 22(3) Uredbe št. 2868/95 dopuščajo nasprotni stranki, da izbere dokazna sredstva, ki jih šteje za primerna za dokazovanje, da je bila v upoštevnem obdobju prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe. Zato je treba zavriniti očitke tožeče stranke v zvezi z nepredložitvijo izjave o skupnem letnem prometu, ki je bil dosežen s prodajo proizvodov pod prejšnjo znamko.

38 Pri razlagi pojma resne in dejanske uporabe je treba upoštevati, da je *ratio legis* določbe, da mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se lahko nanjo uspešno sklicevali zoper prijavljeno znamko Skupnosti, v zmanjševanju števila sporov med dvema znamkama, kadar iz dejanskega delovanja znamke na trgu ne izhaja gospodarska upravičenost (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, str. II 789, točka 38). Po drugi strani pa ni namen navedene določbe presojanje gospodarskega učinka niti nadzorovanje gospodarske strategije podjetja ali celo zoževanje varstva znamk samo na količinsko velika gospodarska izkoriščanja.

- 39 Kot izhaja iz sodbe Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi *Ansul* (C-40/01, Recueil, str. I-2439), ki se nanaša na razlago člena 12(1) direktive Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katere normativna vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 43(2) Uredbe št. 40/94, je znamka predmet resne in dejanske uporabe, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za to blago in storitve, v nasprotju z simbolično uporabo, katere edini cilje je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka (zgoraj navedena sodba *Ansul*, točka 43). S tem v zvezi določa pogoj, ki se nanaša na resno in dejansko uporabo znamke, da se znamka taka, kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (zgoraj navedeni sodbi *Ansul*, točka 37, in *Silk Cocoon* proti UUNT, točka 39).
- 40 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedena sodba *Ansul*, točka 43).
- 41 V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti, na eni strani, gospodarski obseg celote dejanj, ki pomenijo uporabo, in na drugi strani, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost.
- 42 Da bi se v določeni zadevi preizkusil resen in dejanski značaj uporabe prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presajo glede na vse upoštevalne dejavnike obravnavanega primera. Taka presoja pomeni določeno stopnjo neodvisnosti med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, kompenzira z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo v času

uporabe te znamke, in obratno. Poleg tega doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati v absolutnem smislu, ampak v razmerju z drugimi upoštevnimi dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnosti proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča znamko, ter značilnosti blaga ali storitev na zadevnem trgu. Z navedenim je Sodišče pojasnilo, da ni nujno, da je uporaba prejšnje znamke vedno količinsko velika, da se lahko označi za resno in dejansko (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 39).

- 43 Glede na zgoraj povedano je treba preizkusiti, ali je UUNT pravilno ocenil, da so dokazni elementi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred UUNT, izkazovali resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.
- 44 Glede na to, da je bila prijava znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka, objavljena 5. januarja 1998, se obdobje petih let iz člena 43(2) Uredbe št. 40/94 nanaša na čas od 5. januarja 1993 do 4. januarja 1998 (v nadaljevanju: upošteveno obdobje).
- 45 Kot izhaja iz člena 15(1) iste uredbe, se sankcije iz tega člena uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja.
- 46 Računi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred UUNT, izkazujejo, da je bila znamka med koncem meseca maja 1996 in sredino meseca maja 1997, to je v obdobju enajstih mesecev in pol, predmet dejanj, ki pomenijo uporabo.

- 47 Iz njih tudi izhaja, da so bile opravljene dobave za stranko v Španiji in da so bile zaračunane v španskih pezetah. Iz tega izhaja, da je bilo blago namenjeno na španski trg, ki je bil upoštevni trg.
- 48 Vrednost obsega trženih proizvodov ne presega 4800 evrov, kar ustreza prodaji 293 enot, ki so v računih navedene kot „cajas“ („zaboji“), in je v vsakem dvanajst kosov, to je 3516 kosov skupaj, pri čemer je cena brez davka na dodano vrednost za kos 227 španskih pezeta (1,36 evra). Čeprav je tak obseg relativno majhen, predloženi računi omogočajo zaključek, da so bili v njih navedeni proizvodi trženi relativno stalno v obdobju, ki je daljše od enajstih mesecev, v obdobju, ki ni niti posebno kratko niti ni blizu dneva objave prijave znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka.
- 49 Opravljena prodaja predstavlja dejanja, ki pomenijo uporabo, ki so objektivno primerna za ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za obravnavano blago, katerega komercialni obseg glede na trajanje in pogostost uporabe ni tako majhen, da bi privedel do zaključka, da gre za čisto simbolično, minimalno ali navidezno uporabo z edinim ciljem ohranjanja varstva pravic znamke.
- 50 Enako velja glede tega, da se računi glasijo na eno samo stranko. Zadostuje, da se znamka uporablja javno in navzven, in ne le znotraj podjetja, ki je imetnik prejšnje znamke, ali na področju distribucije, ki jo le-ta poseduje oziroma nadzira. V tem primeru tožeča stranka ni navedla, da pripada prejemnik računov drugi stranki v postopku pred UUNT, in to tudi ne izhaja iz nobene okoliščine primera. Zato se ni treba opirati na trditev UUNT na obravnavi, da je stranka velik oskrbovalec španskih supermarketov.

- 51 V zvezi z naravo uporabe prejšnje znamke je treba navesti, da so proizvodi v računih navedeni z izrazom „concentrado“ (koncentrirani), ki mu sledi, prvič, oznaka za aromo („kiwi“ (kivi), „menta“ (meta), „granadina“ (sirup iz soka granatnih jabolk), „maracuya“ (marakuja), „lima“ (limeta), ali „azul trop.“) in, drugič, v oklepaju beseda „vitafruit“. Tako poimenovanje omogoča zaključek, da so obravnavani proizvodi koncentrirani sadni sokovi ali sokovni koncentracije iz različnega sadja.
- 52 Še več, iz etiket, ki jih je predložila druga stranka v postopku, izhaja, da gre za sokove, koncentrirane iz različnega sadja, ki so namenjeni končnim potrošnikom, in ne za sokovne koncentrate, namenjene industriji za proizvodnjo sadnih sokov. Ker je na etiketah oznaka „bebida concentrada para diluir 1 + 3“ („koncentrirana pijača za redčenje 1 + 3“), je bil proizvod očitno namenjen končnemu potrošniku.
- 53 Kot je navedla tožeča stranka, na etiketah ni datuma. Zato je brez pomena vprašanje, ali je na etiketah običajno zapisan datum, trditev, ki jo zagovarja tožeča stranka, UUNT pa izpodbija. Čeprav etikete same nimajo odločujočega pomena, pa lahko po drugi strani podpirajo preostale dokazne elemente, ki so bili predloženi v postopku pred UUNT.
- 54 Iz navedenega izhaja, da je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe predložila dokaz, da je bilo v obdobju od maja 1996 do maja 1997 španski stranki z njenim soglasjem prodanih približno 300 enot po dvanajst kosov vsakega soka, koncentriranega iz različnega sadja, kar ustreza prometu v višini približno 4800 evrov. Čeprav gre za omejen obseg uporabe prejšnje znamke in bi bilo bolje razpolagati z več dokaznimi elementi v zvezi z načinom uporabe v upoštevem obdobju, pa dejstva in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku, zadostujejo za ugotovitev resne in dejanske uporabe. Zato je pravilno, da je UUNT v izpodbijani odločbi ugotovil, da je bila prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe glede dela proizvodov, za katerega je bila registrirana, to je glede sadnih sokov.

- 55 Glede zatrjevanega nasprotja med izpodbijano odločbo in odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT v zadevi R 578/2000-4 (HIPOVITON proti HIPPOVIT) je treba poudariti, da je bila slednja razveljavljena s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vetoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl, str. II-2787.
- 56 Glede na zgoraj navedeno drugi del tega razloga ni utemeljen. Iz tega izhaja, da je treba primarni zahtevek za razveljavitev izpodbijane odločbe zavrniti.
- 57 Ker prvi razlog ni utemeljen, je treba preučiti, podredni zahtevek za delno razveljavitev izpodbijane odločbe iz razloga zatrjevane kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 58 Tožeča stranka navaja, da je kvečjemu manjša podobnost med, na eni strani, proizvodi, glede katerih je bila predmet resne in dejanske uporabe prejšnja znamka, to je glede „sokovnih koncentratov“ in, na drugi strani, proizvodi „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, ki so navedeni v prijavi znamke.

- 59 Prvič, glede tega poudarja, da so razlike v naravi teh proizvodov; sokovni koncentradi so ponavadi narejeni iz sadja, medtem ko so „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“ narejene iz vode in iz zelišč oziroma umetnih sestavin. Še več, kot navaja tožeča stranka, zahteva proizvodnja teh različnih proizvodov tudi različne stroje in naprave ter posebna znanja.
- 60 Drugič, tožeča stranka potrjuje, da imajo obravnavani proizvodi različen namen. Sokovni koncentradi so namenjeni proizvodnji osvežilnih pijač, medtem ko pijače na zeliščni in vitaminski osnovi pretežno uživajo iz dietnih, kozmetičnih ter/ali zdravstvenih razlogov.
- 61 Razlike med obravnavanimi proizvodi se po mnenju tožeče stranke kažejo tako, da so namenjeni različnim kupcem, to je v primeru sokovnih koncentratov industrijskim proizvajalcem sadnih sokov, in v primeru pijač na zeliščni in vitaminski osnovi končnim potrošnikom. Če pa naj bi končni potrošniki kupovali tudi sokovne koncentrate, tožeča stranka poudarja, da so distribucijski kanali teh proizvodov na eni strani ter pijač na zeliščni in vitaminski osnovi na drugi različni. Po mnenju tožeče stranke se prvi dejansko prodajajo v supermarketih, drugi pa se bolj prodajajo v drogerijah ali v trgovinah z dietetično prehrano. Tudi če bi se ti kategoriji proizvodov tržili v isti trgovini, bi se nahajali na različnih oddelkih.
- 62 UUNT meni, da so sokovni koncentradi, to je sadni sokovi, na eni strani, oziroma „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, ki so navedene v prijavi znamke, na drugi strani, podobni proizvodi.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 63 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke registracija znamke zavrne, če obstaja enakost ali podobnost med blagom ali storitvami, za katere se predlaga registracija, in med tistimi, za katere je prejšnja znamka registrirana, in kadar je stopnja podobnosti med obravnavanima znamkama dovolj velika, da se lahko šteje, da obstaja verjetnost zmede med njima v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Sicer pa na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz prejšnje znamke pomeni znamke, ki so registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 64 V obravnavanem primeru tožeča stranka napada ugotovitev odbora za pritožbe samo glede vprašanja, ali obstaja enakost ali podobnost med, na eni strani, proizvodi, imenovanimi „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, ki so navedeni v prijavi znamke, in, na drugi strani, proizvodi, glede katerih je bila predmet resne in dejanske uporabe prejšnja znamka, to je glede „sadnih sokov“ (točki 19 in 20 izpodbijane odločbe).
- 65 Kot izhaja iz sodne prakse, je treba pri presoji podobnosti med obravnavanimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami, še posebej pa njihovo naravo, namen, način uporabe ter njihovo konkurenčnost ali komplementarnost (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).
- 66 V obravnavanem primeru je bilo v točki 52 zgoraj ugotovljeno, da se je prejšnja znamka uporabljala za koncentrirane sadne sokove, ki so namenjeni končnim potrošnikom, in ne za koncentrate sadnih sokov, namenjene industrijskim

proizvajalcem sadnih sokov. Zato je treba trditev tožeče stranke, da so obravnavani proizvodi namenjeni različnim kupcem, to je v primeru sokovnih koncentratov industriji, in v primeru pijač na zeliščni in vitaminski osnovi končnim potrošnikom, zavrniti.

- 67 Dalje, odbor za pritožbe je pravilno utemeljil, da je namen obravnavanih proizvodov enak, to je ugasitev žeje, in da so v širšem smislu konkurenčni. Glede narave in uporabe obravnavanih proizvodov gre v obeh primerih za brezalkoholne pijače, ki se ponavadi uživajo hladne in imajo seveda v večini primerov različno sestavo. Različna sestava pa ne bi mogla spremeniti ugotovitve, da navedeni proizvodi ostajajo medsebojno zamenljivi zato, ker so namenjeni za zadovoljevanje enake potrebe.
- 68 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe z ugotovitvijo, da so obravnavani proizvodi podobni, ni zagrešil nobene napake v presoji. Ta razlog tako ni utemeljen in je zato treba zavrniti tudi podredni zahtevek.

Stroški

- 69 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s svojim predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**

- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung

Meij

Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 8. julija 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung