

## **Zadeva T-303/03**

### **Lidl Stiftung & Co. KG proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Salvita –  
Prejšnja nacionalna besedna znamka SOLEVITA – Dokaz uporabe prejšnje  
nacionalne znamke – Zavrnitev ugovora“

Sodba Sodišča prve stopnje (peti senat) z dne 7. junija 2005 . . . . . II - 1922

#### **Povzetek sodbe**

- 1. Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Obravnava ugovora – Dokaz uporabe prejšnje znamke – Resna uporaba – Pojem – Razlaga ob upoštevanju ration legis člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))*

2. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Obravnava ugovora – Dokaz uporabe prejšnje znamke – Resna uporaba – Pojem – Merila za presojo – Zahteva po konkretnih in doslednih dokazih*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))
  3. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Obravnava ugovora – Dokaz uporabe prejšnje znamke – Dokazna moč dokazov – Merila za presojo*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 43(2) in (3) ter 76(1)(f)); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 22(3))
  4. *Znamka Skupnosti – Postopek s pritožbo – Tožba pred sodiščem Skupnosti – Pogoji za dopustnost – Tožbeni razlogi zgolj zoper odločbe odborov za pritožbe*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 63(1))
  5. *Znamka Skupnosti – Postopek s pritožbo – Odločitev o pritožbi – Spoštovanje pravic obrambe – Obseg načela*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 73)
  6. *Znamka Skupnosti – Procesne določbe – Preizkus dejanskega stanja po uradni dolžnosti – Postopek z ugovorom – Preizkus, omejen na navajane razloge in vložene predloge – Dokazi v utemeljitev – Dokazno breme strank*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 74(1))
  7. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih in ugovor – Obravnava ugovora – Dokaz uporabe prejšnje znamke – Zahteva, ki jo vložnik prijave izrecno in pravočasno uveljavlja – Učinek – Dokazno breme vložnika ugovora – Neobstoj izpodbijanja elementov, navajanih v utemeljitev ugovora – Neupoštevnost*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))
- 
1. Za razlago pojma resne uporabe v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je treba upoštevati dejstvo, da je *ratio legis* zahteve, da se je morala prejšnja znamka resno in dejansko uporabljati, da bi se lahko uporabila v ugovoru zoper prijavo znamke Skupnosti, omejiti verjetnost konfliktov med dvema znamkama, če ni upravičenega ekonomskega razloga, izhajajočega iz dejanske funkcije znamke na trgu. Po drugi strani pa se navedena določba ne nanaša niti na oceno poslovnega uspeha, niti na nadzor ekonomske strategije

podjetja, niti ni namenjena temu, da se varstvo znamk pridrži samo za količinsko obsežne tržne uporabe teh znamk.

ustvarjanje tržnih deležev v korist proizvodov ali storitev, zaščitenih z znamko, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga, obseg in pogostost uporabe znamke.

(Glej točko 35.)

2. Znamka je predmet resne uporabe v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, 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 ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve, v nasprotju s simbolično uporabo, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. V zvezi s tem pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka kot je zaščiten na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven.

Pri preučitvi, ali gre za resno uporabo prejšnje znamke, je treba presoјati celovito, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike posameznega primera. Poleg tega resne in dejanske uporabe znamke ni mogoče dokazati z verjetnimi elementi ali domnevami, ampak mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu.

(Glej točke od 36 do 38.)

Presoja resne uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki lahko dokažejo resničnost komercialne uporabe znamke, zlasti uporabe, ki v zadevnem gospodarskem sektorju veljajo za upravičene za ohranitev ali

3. Nič v Uredbi št. 40/94 o znamki Skupnosti niti v Uredbi št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 ne omogoča sklepanja, da je treba dokazno moč dokazov o uporabi znamke v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, vključno s potrjenimi izjavami, analizirati glede na nacionalno zakonodajo države članice. Za oceno dokazne vred-

nosti takega dokumenta je treba najprej preveriti verjetnost podatkov, ki jih vsebuje. Upoštevati je torej treba zlasti izvor dokumenta, okoliščine njegove izdelave, njegovega naslovnika in se vprašati, ali se glede na njegovo vsebino zdi razumen in zanesljiv.

njem trgu (znamke in modeli), ki odloča na prvi stopnji, pritožnik sam predložil določene dokumente pri Uradu in je zato lahko zavzel stališče glede teh dokumentov in njihove upoštevnosti, odbor za pritožbe ni dolžan zaslišati pritožnika glede dejanskih presoj, na katere je oprl svojo odločbo.

(Glej točko 42.)

4. V skladu s členom 63(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti se tožba pri sodišču Skupnosti lahko vloži samo zoper odločbe odborov za pritožbe. Zato so v okviru take tožbe dopustni samo tožbeni razlogi zoper samo odločbo odbora za pritožbe. Zato je treba tožbeni razlog kršitve določbe uredbe, ki je podana pri odločbi enote Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ki odloča na prvi stopnji, zavreči kot nedopustnega.

Presoja dejstev je namreč predmet akta odločanja, pri čemer se pravica do zaslišanja nanaša na vse dejanske in pravne elemente, ki so podlaga akta odločanja, vendar ne na končno stališče, ki ga namerava sprejeti uprava.

(Glej točko 62.)

(Glej točki 59 in 60.)

5. Kadar je v okviru pritožbe zoper odločbo enote Urada za usklajevanje na notra-
6. V skladu s členom 74(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je „v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije preizkus omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“.

Čeprav se besedilo te določbe v francoski različici ne nanaša izrecno na predložitve dokazov strank, iz te določbe kljub temu izhaja, da morajo stranke priskrbeti dokaze v podporo zahtevanih ukrepov.

(Glej točki 74 in 76.)

7. V skladu s členom 43(2) in(3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti mora imetnik prejšnje znamke, ki je vložil ugovor, na zahtevo prijavitelja priskrbeti dokaz, da se je znamka resno in dejansko uporabljala ali da obstajajo upravičeni razlogi za njeno neuporabo. Učinek predložitve take zahteve prijavitelja je torej, da mora vložnik ugovora dokazati resno in dejansko uporabo (ali obstoj upravičenih razlogov za neuporabo), sicer se njen ugovor zavrne. Da bi se to

zgodilo, mora biti zahteva vložena izrecno in pravočasno pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

Iz tega sledi, da je neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi mogoče sankcionirati z zavrnitvijo ugovora samo, če je prijavitelj tak dokaz pri Uradu zahteval izrecno in pravočasno.

Če je zahteva podana izrecno in pravočasno in vložnik ugovora ni preložil dokaza, ki bi ga moral, je Uradu pravilno zavrnil ugovor, tudi v primeru, ko prijavitelj znamke ni prerekal elementov, ki jih je v utemeljitev ugovora navajal njegov vložnik.

(Glej točke od 77 do 79.)