

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)  
z dne 7. junija 2005\*

V zadevi T-303/03,

**Lidl Stiftung & Co. KG**, s sedežem v Neckarsulmu (Nemčija), ki jo zastopa P. Groß,  
odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopata U. Pflegar in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je

**REWE-Zentral AG**, s sedežem v Kölnu (Nemčija), ki jo je najprej zastopal M. Kinkeldey, nato pa M. Kinkeldey in C. Schmitt, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. junija 2003 (zadeva R 408/2002-1), ki se nanaša na ugovor imetnika nacionalne znamke SOLEVITA proti registraciji besedne znamke Skupnosti Salvita,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, F. Dehousse in D. Šváby, sodnika,

sodni tajnik: H. Jung,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. septembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 16. januarja 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 16. januarja 2004,

na podlagi obravnave z dne 30. novembra 2004

izreka naslednjo

## **Sodbo**

### **Dejansko stanje**

- 1 REWE-Central AG je 14. avgusta 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Salvita.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 5, 29, 30 in 32 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi  
II - 1924



- razred 30: „omake, kompoti, veziva za omake, omake v prahu, kečap, hren, kapre; kava, čaj, kakav, čokolada, proizvodi na osnovi čokolade, prah za pripravo kakavnih napitkov; čokoladni napitki, marcipan, nugat, proizvodi na osnovi marcipana in nugata; pudingi, deserti na osnovi pudinga, namazi, predvsem na osnovi sladkorja, kakava, nugata, mleka in/ali maščob; čokolada, tudi polnjena; sladkor, slaščice, vanilijin sladkor, bonboni, zlasti karamele, metini bonboni, sadni bonboni, gumijasti bonboni, lizike, žvečilni gumi za nemedicinske namene; riž, tapioka, kavni nadomestki; pice; moka, proizvodi iz žitaric za prehrano, polnovredne oluščene žitarice, tj. riž, pšenica, oves, ječmen, rž, proso, koruza in ajda, ti proizvodi tudi kot mešanice in drugi pripravki, zlasti pšenični otrobi, pšenični kalčki, koruzna moka, koruzni zdrob, laneno seme, muesli in ploščice muesli (zlasti na osnovi kosmičev iz žitaric, suhega sadja, oreščkov), žitarice, pokovka; kruh, drobno kruhovo pecivo, pecivo in slaščice; testenine in testenine iz polnovrednih žitaric, zlasti rezanci; testo za kolače, arome, glazure za torte, jedilni led, sladoled; med, melasni sirup, kvas, pecilni prašek; puding v prahu; sol; gorčica; kis; začimbe, mešanice začimb, poper v zrnu; slano pecivo, čips z žitaricami, slani in neslani oreščki ter drugi prigrizki, vključeni v razred 30; vsi zgoraj navedeni proizvodi (po potrebi) tudi kot dietetična živila za nemedicinsko uporabo; vsi zgoraj navedeni proizvodi (če je mogoče) tudi zamrznjeni in konzervirani, sterilizirani ali homogenizirani“;
  
- razred 32: „pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi, zelenjavni sokovi; sirupi in drugi pripravki za pripravo pijač; pijače iz sirotke; instant praški za pripravo pijač“.

<sup>4</sup> Prijava znamke je bila 13. julija 1998 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 50/98.

- 5 Lidl Stiftung & Co. KG je 13. oktobra 1998 vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, pri čemer se je skliceval na verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ta ugovor je temeljil na obstoju prejšnje nemške znamke SOLEVITA, registrirane 27. junija 1983 za proizvode iz razreda 32 v smislu Nicejskega aranžmaja. Ugovor je bil vložen zoper različne proizvode iz razredov 29, 30 in 32 in opredeljene v prijavi znamke Skupnosti.
  
- 6 Intervenientka je z dopisom z dne 27. oktobra 1999 zaprosila tožečo stranko, naj priskrbi dokaz o uporabi svoje znamke v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94.
  
- 7 Oddelek za ugovore UUNT je 18. januarja 2000 pozval tožečo stranko, naj ta dokaz predloži v dveh mesecih.
  
- 8 Tožeča stranka je 14. februarja 2000 predložila:
  - potrjeno izjavo, ki jo je podpisal direktor mednarodne nabave, z dne 27. januarja 2000 v zvezi s prometom, ustvarjenim v Zvezni republiki Nemčiji med letoma 1993 in 1999 s proizvodi znamke SOLEVITA;
  
  - seznam proizvodov, ki so se od leta 1993 do leta 1999 tržili pod znamko SOLEVITA, z naslovom „Solevita bis 10–1999“ (Solevita do oktobra 1999) in navedbo „Stand: 23. März 1998 – 27.01.00“ (ažuriran: 23. marca 1998–27.01.00);

- primerke vzorcev embalaž različnih sadnih sokov, trženih pod znamko SOLEVITA, vse brez datuma.
- 9 Oddelek za ugovore je 28. marca 2002 zavrnil ugovor, ki ga je vložila tožeča stranka. Svojo odločitev je v bistvu obrazložil s tem, da so bili dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, nezadostni, da bi dokazali dejansko in resno uporabo prejšnje nacionalne znamke. Oddelek za ugovore je zlasti navedel, da na vzorcih embalaž ni datuma, da je dokazna vrednost potrjene izjave samo relativna, ker jo je dal zaposleni tožeče stranke, ki zaseda vodilno mesto, in da poleg tega ta izjava pomeni samo indic uporabe znamke. Po mnenju oddelka za ugovore naj tožeča stranka ne bi zagotovila niti računov niti pojasnil tretjih oseb, da bi podprla številke o prometu, ki jih je sama navedla, tako da je preučitev predloženih dokaznih sredstev privedla do ugotovitve, da ni bil predložen dokaz o dejanski in resni uporabi. Oddelek za ugovore je med drugim pojasnil, da je ugovor treba zavrnil, ker med nasprotujočima si znakoma ni nobene podobnosti.
- 10 Tožeča stranka je 10. maja 2002 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. Predvsem je menila, da je bila uporaba znamke v obravnavanem primeru dokazana. Poleg tega je tožeča stranka menila, da je oddelek za ugovore kršil njeno pravico do zaslišanja, ker ni mogla predložiti svojih pripomb glede presoje elementov, predloženih za dokaz resne in dejanske uporabe znamke. Oddelek za ugovore naj bi tudi kršil načelo „dispozitivnosti“, ker naj intervenienta ne bi izpodbijala uporabe znamke.
- 11 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 30. junija 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.

- 12 Odbor za pritožbe je v zvezi z dokazom uporabe znamke v bistvu navedel, da je bila potrjena izjava enostranska izjava, ki jo je izdelala zadevna stranka ali eden od vodilnih v njenem podjetju, in da taka izjava ne zadostuje za dokaz objektivnih dejstev, razen če bi jo podpirali dodatni dokazi, kot so računi, kar pa se v tem primeru ni zgodilo. Poleg tega, ker primerki vzorcev embalaž niso vključevali nobenih navedb o času trženja, je odbor za pritožbe menil, da ne morejo potrditi navedenih števil o prometu, kot tudi drugi predloženi dokazi ne. Odbor za pritožbe je na podlagi tega sklepal, da je oddelek za ugovore pravilno sklepal o nezadostnosti predloženih dokumentov za dokaz uporabe znamke v zadevnem obdobju.
- 13 V zvezi s pravico do zaslišanja v smislu člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe navedel, da ima UUNT pri preučitvi spisa pravico uporabiti vse podatke, ki jih je zagotovila stranka, ne da bi ji prej dal možnost, da zavzame stališče o teh podatkih, saj se za zadevno stranko šteje, da je seznanjena z zadevnimi podatki. V zvezi z načelom „dispozitivnosti“ je odbor za pritožbe menil, da je vprašanje uporabe znamke podvrženo temu načelu samo toliko, da lahko prijavitelj kadar koli umakne svojo prijavo. Oddelek za ugovore naj torej ne bi kršil člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

## **Predlogi strank**

- 14 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;



— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT in intervenientka predlagata Sodišču prve stopnje, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravno stanje**

16 Tožeča stranka v podporo svoje tožbe navaja tri tožbene razloge. V okviru prvega tožbenega razloga izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da uporaba znamke v tem primeru ni bila dokazana. V okviru drugega in tretjega tožbenega razloga se sklicuje na kršitev pravice do zaslišanja oziroma načela „dispozitivnosti“.

*Dokaz o resni in dejanski uporabi znamke*

Trditve strank

17 Prvi tožbeni razlog tožeče stranke temelji na petih točkah.

- 18 Prvič, tožeča stranka, ki opozarja na izraze člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in se sklicuje na več odločb, ki so jih izdali odbori za pritožbe UUNT, navaja, da „resna in dejanska“ uporaba pomeni dejansko uporabo prejšnje znamke na trgu z namenom pritegniti pozornost potencialnih strank za proizvode in storitve, ki se ponujajo pod tem znakom. Člen 43(3) Uredbe št. 40/94 naj torej ne bi zahteval obsežnega dokaza o uporabi znamke v primerjavi z drugimi določbami, kot je člen 7(3) navedene uredbe. Zadostoval naj bi dokaz, da se je prejšnja znamka dejansko uporabljala in da se na trgu ni uporabljala samo kot „fiktivna pravica“.
- 19 Drugič, tožeča stranka poudarja, da se je odbor za pritožbe v svoji odločbi skliceval na sodbo Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439) in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon) (T-174/01, Recueil, str. II-789). Po mnenju tožeče stranke se zdi, da odbor za pritožbe meni, da sta ti sodbi obravnavali vprašanje, kateri dokumenti zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe znamke. Vendar pa naj to ne bi držalo, kajti po mnenju tožeče stranke ti sodbi nimata nobene zveze s predmetom te tožbe.
- 20 Tretjič, tožeča stranka, ki se sklicuje na člen 43(2) Uredbe št. 40/94 ter pravilo 22(2) in (3) Uredbe Komisije št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1), izpodbija pristop, ki naj bi ga uporabil odbor za pritožbe, in sicer, da bi nekateri dokumenti lahko zadostovali za dokaz verodostojne uporabe v smislu nemškega prava, vendar pa še vedno ne bi zadostovali za dokaz uporabe v smislu Uredbe št. 40/94. Ta opomba se nanaša zlasti na dejstvo, da naj bi bila potrjeni izjavi priznana nižja dokazna vrednost, kot bi ji bila običajno priznana v nemškem pravu.
- 21 Četrtrič, tožeča stranka trdi, da naj bi bila izpodbijana odločba v nasprotju z odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT, izdano 11. julija 2001 v zadevi R 759/2000-3

Grafenwalder proti Grafenwalder. V tej zadevi naj bi vlonik ugovora predloil potrjeno izjavo, pregled mesenega prometa za zadevno obdobje, dva primerka proizvodov z njeno znamko in reklamno brouro. Toea stranka poudarja dejstvo, da je odbor za pritobe, ki je razveljavil stalie oddelka za ugovore, pojasnil zlasti v toki 22 svoje odlobe, da „elementi, ki jih je predloil vlonik ugovora, v tem primeru zadostujejo za izpolnitev zahtev, še zlasti ker pravilo [22 Uredbe št. 2868/95] ne zahteva kumulativne predloitve vseh dokazov, navedenih v njenem besedilu“. Po mnenju toee stranke naj bi bilo to pravno mnenje tudi v skladu z odlobo drugega odbora za pritobe, izdano 8. novembra 2000, v zadevi R 756/1999-2, DOCTORS/DOC & TORS.

- 22 Peti, toea stranka meni, da naj dokumenti v spisu, upotevanii skupaj, ne bi dopuali nobenega dvoma o dejstvu, da se je prejsnja znamka obseno, resno in dejansko uporabljala za zadevni proizvod in v upotevnem obdobju v Nemiji, dravilanici, kjer je ta znamka registrirana. Toea stranka se za podporo svojega stalia sklicuje na odlobo, ki jo je izdal prvi odbor za pritobe UUNT 6. aprila 2001 v zadevi R 129/2000-1, VISIO/VISION. Na podlagi tega sklepa, da je bila v obravnavanem primeru resna in dejanska uporaba znamke v smislulena 43(2) Uredbe št. 40/94 dokazana.
- 23 UUNT meni, daprav v okviru postopka ugovora ni potrebno, da vlonik ugovora dokae, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni uinek, kot to lahko doloalen 7(3) Uredbe št. 40/94, to kljub temu vlonika ugovora ne odvee dokaznega bremena, ki ga nosi.
- 24 Nasprotno, v skladu slenom 43(2) Uredbe št. 40/94 naj bi vlonik ugovora moral priskrbeti dokaz, da se je znak v upotevnem obdobju resno in dejansko uporabljaj.

- 25 Res je, da naj pravilo 22(3) Uredbe št. 2868/95 ne bi zahtevalo, da se vsi dokazi, navedeni v njem, predložijo kumulativno. Dokazi, ki jih je predložil vložnik ugovora, pa bi morali kljub temu omogočiti jasne sklepe o kraju, času, obsegu in naravi uporabe prejšnje znamke v smislu odstavka 2 navedenega pravila.
- 26 V tem primeru UUNT priznava, da so dokumenti v spisu dopustni dokazi v smislu člena 76(1) Uredbe št. 40/94 ter pravila 22(2) in (3) Uredbe št. 2868/95. Zlasti pojasnjuje, da „potrjena izjava“, ki jo je predložil vložnik ugovora, pomeni dopusten dokaz.
- 27 Kljub temu pa UUNT meni, da je treba dokazno vrednost take izjave oceniti skupaj z vsemi drugimi predloženimi dokumenti, ob upoštevanju njihove vsebine in posebnih okoliščin zadeve. Ta preučitev naj bi privedla do ugotovitve, da ta potrjena izjava, upoštevana samostojno ali s seznamom proizvodov, priloženim v prilogi, ne zadostuje za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje pravice.
- 28 V zvezi s tem UUNT meni, da so na seznamu, priloženem k častni izjavi, samo ponovljene številke, navedene v izjavi, ne da bi bile dokazane. Te navedbe naj torej ne bi zadostovale za dokaz resne in dejanske uporabe, ker niso potrjene, na primer, z računi, katalogi ali reklamnimi oglasi. Poleg tega naj bi nedatirane reprodukcije embalaž proizvodov izkazovale zgolj domneve in naj torej ne bi mogle podpreti drugih dokazov in izjav.

- 29 Intervenientka tudi priznava, da potrjena izjava pomeni dopustno dokazno sredstvo, izrecno določeno v členu 76(1)(f) Uredbe št. 40/94. Kljub temu pa naj bi bila stvar UUNT in natančneje njegovih odborov za pritožbe, da prosto in z lastnega vidika ocenijo dokazno moč te potrjene izjave.
- 30 V tem primeru naj bi podatke o prodanih enotah in obdobju domnevne prodaje proizvodov vsebovala samo potrjena izjava direktorja mednarodne nabave same tožeče stranke. Tudi seznam proizvodov naj bi prihajal od same tožeče stranke in naj ne bi bil potrjen z nobenim drugim objektivnim dokazom. Ta seznam naj torej ne bi zviševal dokazne vrednosti potrjene izjave. V resnici naj bi bil zgolj pisna trditev stranke brez kakršne koli dokazne moči. V zvezi z vzorci embalaže intervenientka meni, da so to edini objektivni dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka. Kljub temu pa naj ne bi vsebovali nobenega podatka o datumu njihove uporabe ali referenčnem obdobju.
- 31 Intervenientka tudi pojasni, da bi celo v nemškem pravu potrjena izjava zadostovala za dokaz o dejanski in resni uporabi samo, če bi ji bili priloženi in jo potrjevali drugi dokazi. V zvezi s tem se sklicuje na odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT, navedeno v tožbi.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 32 V členu 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 je določeno, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti zahteva dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana, v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke, ki je predmet ugovora.

- 33 Na podlagi pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95 podatki in dokazi, ki jih je treba predložiti za dokaz uporabe znamke, vsebujejo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe prejšnje znamke za blago in storitve, za katere je registrirana in na katerih temelji ugovor. V skladu s tem pravilom ti podatki zajemajo „dokaze, ki podpirajo te podatke“.
- 34 V zvezi s tem je v pravilu 22(3) Uredbe št. 2868/95 pojasnjeno, da so dokazi „načeloma“ omejeni na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz člena 76(1)(f) Uredbe št. 40/94, ki vključujejo zlasti potrjene pisne izjave.
- 35 Poleg tega je za razlago pojma resne in dejanske uporabe 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 (zgoraj v točki 19 navedena sodba Silk Cocoon, točka 38). Nasprotno 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 (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točka 32).
- 36 Kot izhaja iz zgoraj v točki 19 navedene sodbe Ansul v zvezi z razlago člena 12(1) Prve direktive Sveta 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 zakonodajna vsebina se v bistvu ujema z vsebino člena 43 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 ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve, za razliko od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka (točka 43). 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 (zgoraj v točki 19 navedena sodba Silk Cocoon, točka 39; v zvezi s tem in po analogiji glej zgoraj v točki 19 navedeno sodbo Ansul, točka 37).

37 Presoja resne in dejanske 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 ustvarjanje tržnih deležev v korist proizvodov ali storitev, zaščiteneh z znamko, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga, obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj v točki 35 navedena sodba HIPOVITON, točka 34; v zvezi s tem in po analogiji glej zgoraj v točki 19 navedeno sodbo Ansul, točka 43).

38 Pri preučitvi, ali gre za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, je treba presoјati celovito, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike posameznega primera (zgoraj v točki 35 navedena sodba HIPOVITON, točka 36). 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 (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 47).

39 V obravnavanem primeru sta pisna izjava direktorja mednarodne nabave tožeče stranke in seznam trženih proizvodov v obliki tabele vsebovala podatke o uporabi znamke v zvezi s krajem (Nemčija), časom (1993–1999), obsegom (promet po letih in po proizvodih) in naravo imenovanih proizvodov (zlasti sadni sokovi).

- 40 V zvezi s pisno izjavo direktorja mednarodne nabave tožeče stranke je treba spomniti, da so v členu 76(1)(f) Uredbe št. 40/94 na podlagi sklicevanja v pravilu 22 Uredbe št. 2868/95 kot dokaz o uporabi znamke navedene „zaprisežene ali potrjene pisne izjave ali izjave, ki imajo podoben učinek po zakonu države, v kateri je izjava sestavljena“. Iz tega izhaja, da je treba učinke pisne izjave poiskati v zakonodaji zadevne države članice samo, če taka izjava ni bila zaprisežena ali potrjena. V tem primeru ni sporno, da je pisna izjava direktorja mednarodne nabave tožeče stranke potrjena izjava in da jo je kot tako za dopustno razglasil odbor za pritožbe. Zato ta izjava, ne da bi bilo treba analizirati njene učinke v nemškem pravu, spada med dokazna sredstva, določena v členu 76(1)(f) Uredbe št. 40/94, na katerega se sklicuje pravilo 22 Uredbe št. 2868/95.
- 41 Vendar pa je treba kljub temu, da se potrjena izjava in seznam proizvodov, ki jih je tržila tožeča stranka, predložen v obliki tabele, lahko štejeta za dopustna dokaza, opraviti celovito presojo elementov v spisu, ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov, da bi ugotovili, ali je bil dokaz o resni in dejanski uporabi zagotovljen. V zvezi s tem je treba poudariti, da imajo v skladu s pravilom 22(3) Uredbe št. 2868/95 stranke na voljo različna sredstva za dokaz uporabe znamke. Poleg tega nič v Uredbi št. 40/94 in Uredbi št. 2868/95 ne daje podlage za stališče, da bi morali dokazi o uporabi znamke, upoštevani skupaj ali posamezno, UUNT nujno pripeljati do sklepa, da je bil dokaz o dejanski in resni uporabi zagotovljen.
- 42 V tem primeru je treba navesti, prvič, da je potrjeno izjavo in seznam trženih proizvodov v obliki tabele izdelala sama tožeča stranka. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je za oceno dokazne vrednosti dokumenta 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 (v zvezi s tem in po analogiji glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2000 v združenih zadevah Cimenteries CBR in drugi proti Komisiji, T-25/95, T-26/95, od T-30/95 do T-32/95, od T-34/95 do



T-39/95, od T-42/95 do T-46/95, T-48/95, od T-50/95 do T-65/95, od T-68/95 do T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 in T-104/95, Recueil, str. II-491, točka 1838; glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca Légerja v zadevi C-57/02 P, Acerinox proti Komisiji, ZOdl., str. I-6689, točka 202). Nič v Uredbi št. 40/94 in Uredbi št. 2868/95 ne omogoča sklepanja, da bi bilo treba dokazno moč dokazov o uporabi znamke, vključno s potrjenimi izjavami, analizirati na podlagi nacionalne zakonodaje države članice.

- 43 Drugič, tožeča stranka ni nikdar med postopkom pred UUNT predložila drugih elementov, ki bi omogočali potrditev zlasti števil, navedenih v njeni potrjeni izjavi in seznamu trženih proizvodov.
- 44 Edini dodatni elementi v spisu so bili primerki vzorcev embalaž zadevnih proizvodov, na katerih ni bilo nobenega datuma. Tudi če bi ti primerki lahko učinkovali tako, da bi potrdili „naravo“ (sadni sokovi) in morebiti „kraj“ (ker so bili ti vzorci embalaž v nemščini) uporabe znamke, pa niso vključevali nobenega elementa, ki bi potrdil čas in obseg te uporabe.
- 45 Nazadnje je treba navesti, da dodatni elementi, ki bi lahko podprli navedbe iz potrjene izjave – na primer računi, katalogi ali oglasi v časopisih – niso taki, da bi jih tožeča stranka težko pridobila. Ti elementi bi lahko bili predloženi odboru za pritožbe, in to še toliko bolj, ker je bilo v odločbi oddelka za ugovore že navedeno, da dokazi o uporabi znamke niso zadostni.

- 46 Glede na zgoraj navedeno in ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je menil, da uporaba prejšnje nacionalne znamke v tem primeru ni bila dokazana.
- 47 Druge trditve tožeče stranke ne morejo ovreči te presoje.
- 48 V zvezi z dejstvom, da se je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi skliceval na zgoraj v točki 19 navedeni sodbi Ansul in Silk Cocoon, ki naj bi bili v tem primeru brez pomena, zadostuje navesti v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, da odbor za pritožbe ni navedel, da ti sodbi obravnavata vprašanje, kateri dokumenti zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe znamke. Kot jasno izhaja iz točke 15 izpodbijane odločbe, se je odbor za pritožbe na ti sodbi skliceval samo, ker opredeljujeta pojem „resne in dejanske uporabe“ v smislu pravil Skupnosti. Ta trditev torej nima dejanske podlage.
- 49 V zvezi s trditvijo, da naj bi bile prej izdane odločbe odborov za pritožbe UUNT v nasprotju z izpodbijano odločbo, zadostuje opozoriti, da je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi predhodne prakse odločanja teh odborov (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Glaverbel proti UUNT (površina steklene plošče), T-36/01, Recueil, str. II-3887, točka 35, in z dne 20. novembra 2002 v združenih zadevah Bosch proti UUNT (Kit pro in Kit Super Pro), T-79/01 in T-86/01, Recueil, str. II-4881, točka 32). Ta trditev je torej neupoštevna.
- 50 Zaradi vseh teh razlogov je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

*Kršitev pravice do zaslišanja*

## Trditve strank

- 51 Tožeča stranka meni, da bi ji odbor za pritožbe, ob tem da naj ne bi navedel, da dvomi o verodostojnosti potrjene izjave in da ji priznava samo omejeno dokazno moč, najprej moral dati možnost, da predloži pripombe v skladu s členom 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94. Tožeča stranka pojasnjuje, da je ob upoštevanju odločbe nekega drugega odbora za pritožbe v neki drugi zadevi (zgoraj v točki 21 navedena zadeva Grafenwälder proti Grafenwalder) lahko domnevala, da so dokumenti, predloženi UUNT, zadostovali za zagotovitev podatkov o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke. Tožeča stranka zlasti navaja, da ni imela razloga, da bi mislila, da bo odbor za pritožbe potrjeni izjavi priznal omejeno dokazno moč. Tožeča stranka zato meni, da bi jo moralo pristojno „sodišče“ obvestiti o pravnem mnenju, za katerega ni vedela in ki je bilo podlaga za odločbo navedenega „sodišča“. V teh okoliščinah naj bi se ta zadeva razlikovala od zadeve, v kateri je bila izrečena sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. junija 2002 v zadevi Hershey Foods proti UUNT (Kiss Device with plume) (T-198/00, Recueil, str. II-2567), na katero se sklicuje izpodbijana odločba.
- 52 UUNT meni, da pravica do zaslišanja zajema vse dejanske in pravne elemente, ki so podlaga akta odločanja, vendar ne končnega stališča, ki ga namerava sprejeti uprava. V teh okoliščinah UUNT meni, da oddelek za ugovore ni kršil pravice do zaslišanja in da vsekakor njegova odločba ne more biti predmet tožbe pred Sodiščem prve stopnje.
- 53 Če bi se tožbeni razlog, ki ga navaja tožeča stranka, vendar nanašal na odločbo odbora za pritožbe, UUNT meni, da naj bi bil očitek, ki se nanaša na zavrnitev

pravice do zaslišanja, nerazumljiv, ker naj bi odbor za pritožbe ugovor zavrnil iz istega razloga kot oddelek za ugovore.

- 54 Intervenientka meni, da UUNT lahko svojo odločbo opre samo na dejstva, s katerimi sta bili stranki seznanjeni in o katerih sta lahko zavzeli stališče. Presoja, koliko nekatera navedena dejstva zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe znamke, naj bi bila pravno vprašanje. Tu naj ne bi šlo za ugotovitev dejanskega stanja, ampak za pravno presajo predloženih dokumentov, presajo, o kateri UUNT ni treba predhodno obvestiti strank. Intervenientka tudi navaja, da bi bilo v nasprotju z dolžnostjo nevtralnosti UUNT, če bi stranko spodbudil, da priskrbi dodatne dokaze o uporabi znamke.

#### Presoja Sodišča prve stopnje

- 55 Najprej je treba ugotoviti, da se tožeča stranka s tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev načela pravice do zaslišanja, dejansko sklicuje na kršitev člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94, v katerem je določeno, da lahko odločbe UUNT temeljijo le na razlogih, na katere so imele stranke priložnost podati pripombe.
- 56 Poleg tega je treba poudariti, da je tožeča stranka na obravnavi navedla, da se ta tožbeni razlog nanaša na postopek, ki je privedel do odločbe oddelka za ugovore, in tudi postopek, ki je privedel do izpodbijane odločbe.
- 57 V zvezi s postopkom, ki je privedel do odločbe oddelka za ugovore, je bil ta tožbeni razlog prvič naveden v fazi ustnega postopka.

- 58 V skladu s členom 48(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom.
- 59 Vsekakor se v skladu s členom 63(1) Uredbe št. 40/94 tožba na sodišče Skupnosti lahko vloži samo zoper odločbe odborov za pritožbe. Zato je treba ugotoviti, da so v okviru take tožbe dopustni samo tožbeni razlogi zoper samo odločbo odbora za pritožbe.
- 60 Zato je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94, kar zadeva odločbo oddelka za ugovore, zavreči kot nedopusten.
- 61 Kar zadeva izpodbijano odločbo, je treba ugotoviti, da je bilo tudi ob predpostavki, da tožeča stranka dejansko očita odboru za pritožbe, da ni razveljavil odločbe oddelka za ugovore kljub domnevni kršitvi postopka, ki je podana pri tej odločbi, v točki 26 izpodbijane odločbe upravičeno navedeno, da ima UUNT pri preučitvi spisa pravico uporabiti vse podatke, ki jih je zagotovila stranka, ne da bi ji prej dal možnost, da zavzame stališče o teh podatkih. Vsekakor naj odbor za pritožbe ne bi bil dolžan razveljaviti odločbe oddelka za ugovore samo na podlagi tega razloga, če ne obstaja nobena vsebinska nezakonitost. Poleg tega je treba poudariti, da je tožeča stranka vložila pritožbo pri odboru za pritožbe zlasti, da bi uveljavljala svoje stališče o ustreznosti elementov, predloženih za dokaz resne in dejanske uporabe znamke v tem primeru, in da je torej v tem pogledu bila zaslišana.

- 62 V zvezi s pravico do zaslišanja pred samim odborom za pritožbe je treba poudariti, da je presoja dejstev del akta odločanja. Pravica do zaslišanja zajema vse dejanske in pravne elemente, ki so podlaga akta odločanja, vendar ne končnega stališča, ki ga namerava sprejeti uprava (po analogiji glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. januarja 1999 v združenih zadevah Neue Maxhütte Stahlwerke in Lech-Stahlwerke proti Komisiji, T-129/95, T-2/96 in T-97/96, Recueil, str. II-17, točka 231). Poleg tega je tožeča stranka, kot je že bilo navedeno, očitno lahko zavzela stališče o zadevnih dokumentih in tudi njihovi ustreznosti, ker jih je sama predložila na UUNT. V teh okoliščinah odbor za pritožbe ni bil dolžan zaslišati tožeče stranke v zvezi s presojo dejstev, na katero se je odločil opreti svojo odločbo.
- 63 Iz teh razlogov je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94, zavrniti.

*Kršitev načela „dispozitivnosti“*

Trditve strank

- 64 Po mnenju tožeče stranke načelo „dispozitivnosti“, ki naj bi ga vseboval člen 74(1) Uredbe št. 40/94, pomeni, da ker odbor za pritožbe ni imel razloga za dvom o verodostojnosti podatkov, predloženih s potrjeno izjavo, zaradi pripombe intervenientke ali nasprotujočih si navedb v dokumentih, ni imel pravice po uradni dolžnosti izpodbijati navedb in potrjeni izjavi priznati samo manjše dokazne vrednosti.

- 65 V tem primeru naj bi odbor za pritožbe napačno ocenil, da člen 74(1) Uredbe št. 40/94 ni bil kršen. Odbor za pritožbe naj namreč iz dejstva, da intervenientka ni ugovarjala dokazom, predloženim v zvezi z uporabo znamke, ne bi izpeljal nobenega sklepa. Poleg tega naj odbor za pritožbe ne bi upošteval dejstva, da sta bili narava in vsebina teh dokazov tiho priznani kot dokazilni, ker je intervenientka omejila seznam svojih proizvodov in se je v nadaljevanju, tudi med postopkom s pritožbo, izrazil samo o vprašanju verjetnosti zmede. V teh okoliščinah naj ne bi bilo nobenega razloga za dvom o točnosti in resničnosti predloženih dokazov. Po mnenju tožeče stranke naj torej oddelek za ugovore ne bi imel nobene pravne podlage, prvič, da je po uradni dolžnosti menil, da so bili dokazi izpodbijani, drugič, da je dvomil o verodostojnosti navedb v potrjeni izjavi, in tretjič, da jim je priznal nižjo dokazno vrednost. V zvezi z izpodbijano odločbo naj bi bila samo zaradi tega dejstva podana bistvena kršitev postopka.
- 66 V zvezi z vprašanjem, ali je bila uporaba dokazana, ker intervenientka ni več izpodbijala te uporabe, potem ko je tožeča stranka predložila dokazila, ki so se nanašala nanjo, UUNT navaja, da naj bi se Sodišče prve stopnje že izreklo o tem argumentu v svoji sodbi z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival USA proti UUNT – Massagué Marín (Chef) (T-232/00, Recueil, str. II-2749). V skladu s to sodbo naj bi iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94 izhajalo, da so stranke tiste, ki morajo predložiti dokaze v podporo svojih predlogov. V tej sodbi naj ne bi bilo navedeno odstopanje od tega načela v primeru neizpodbijanja.
- 67 V zvezi z vprašanjem, ali bi bilo neobstoj odziva mogoče šteti za pritrditev dejstvom, UUNT poudarja, da naj se ne bi niti Uredba št. 40/94 niti Uredba št. 2868/95 izrecno sklicevali na tako načelo. Če prijavitelj ne predloži nobene pripombe, naj bi UUNT lahko odločal o ugovoru na podlagi dokazov, s katerimi razpolaga. UUNT še navaja, da tudi brez odziva prijavitelja znamke na ugovor razpolaga z njegovo prijavo in v povezavi z ugovorom s potrebno podlago za izdajo odločbe.

- 68 UUNT dodaja, da če je v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94 prijavitelj znamke vložil zahtevo po dokazu o uporabi znamke vložnika ugovora, je treba ugovor zavrniti, če se ta dokaz ne predloži.
- 69 Nazadnje ob upoštevanju vseh teh elementov UUNT pojasni, da trditve tožeče stranke, da naj bi omejitev prijave pomenila tiho priznanje, ni mogoče sprejeti. Po mnenju UUNT se taka omejitev lahko opravi kadar koli in ni nikakor povezana s postopkom ugovora. Ugotovitev tožeče stranke v zvezi s tem naj ne bi bila prepričljiva.
- 70 Intervenientka navaja, da je na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 preizkus dejstev, ki ga opravi UUNT, omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Ugovora naj torej ne bi bilo mogoče zavrniti samo na podlagi razloga, da vložnik ugovora ni dokazal resne in dejanske uporabe, če prijavitelj ni izpodbijal uporabe znamke, na kateri temelji ugovor. Intervenientka še navaja, da če bi bila uporaba znamke, na kateri temelji ugovor, izpodbijana kadar koli med postopkom, bi izpodbijanje veljalo za celoten postopek, vključno z morebitnim postopkom pritožbe. Zato naj ne bi bilo nujno ponoviti izpodbijanja, ker to preneha učinkovati samo, če ga prijavitelj znamke izrecno umakne ali če izrecno prizna resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, kar pa naj se v tem primeru ne bi zgodilo.
- 71 Intervenientka dodaja, da je v okviru postopka pred odborom za pritožbe predložil pripombe o nezadostni uporabi znamke. Kar zadeva dejstvo, da naj bi v postopku ugovora navedel samo verjetnost zmede med znamkama, naj to ne bi pomenilo, da je umaknil svoj razlog, ki se je nanašal na nezadostno resno in dejansko uporabo. Tak umik naj bi bilo mogoče izvesti samo izrecno, kar pa naj se v tem primeru ne bi zgodilo.



72 V zvezi z omejitvijo seznama proizvodov, navedenih v prijavi za registracijo, intervenientka meni, da ta omejitev ne pomeni, da se je implicitno odpovedal izpodbijanju uporabe znamke. To izpodbijanje naj bi bilo mogoče umakniti samo z izrecno izjavo, posredovano UUNT. Intervenientka dodaja, da se je omejitev seznama proizvodov in storitev nanašala na druga dejstva in privedla do drugih postopkov z ugovorom.

### Presoja Sodišča prve stopnje

73 Najprej je treba ugotoviti, da se tožeča stranka s tožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev načela „dispozitivnosti“, dejansko sklicuje na kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

74 V skladu s to določbo je UUNT „v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“. Izraz „zahtevani ukrep“ v tem primeru obsega prijavo za registracijo znamke in tudi ugovor, ki je bil vložen v zvezi s tem. Izrazi „dejstva, dokazi in navedbe“ obsegajo pravne in dejanske elemente, ki so jih navedle stranke v podporo svojih zahtev.

75 V obravnavanem primeru je bil UUNT soočen z dvema zahtevanima ukrepoma v smislu člena 74(1) Uredbe št. 40/94. Prvi, ki ga je predložila intervenientka, se je nanašal na registracijo znamke Salvita. Drugi, ki ga predložila tožeča stranka, se je nanašal na ugovor zoper to registracijo zaradi obstoja prejšnje znamke SOLEVITA. Ta dva ukrepa sta bila podprta z dejstvi, dokazi in navedbami, ki sta jih podali stranki.

- 76 V zvezi s tem je treba navesti, da čeprav se besedilo člena 74(1) Uredbe št. 40/94 v francoski različici ne nanaša izrecno na predložitev dokazov strank, iz te določbe kljub temu izhaja, da morajo stranke tudi priskrbeti dokaze v podporo zahtevanih ukrepov. To razlago potrjuje analiza drugih jezikovnih različic te določbe in zlasti angleška različica, ki se nanaša na „the facts, evidence and arguments provided by the parties“, nemška, ki se nanaša na „das Vorbringen [...] der Beteiligten“, in italijanska, ki se sklicuje na „[ai] fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti“ (zgoraj v točki 66 navedena sodba Chef, točka 45).
- 77 Poleg tega mora v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 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 na UUNT. Iz tega sledi, da je neobstoj dokaza o resni in dejanski uporabi mogoče sankcionirati z zavrnitvijo ugovora samo, če je prijavitelj tak dokaz zahteval pri UUNT izrecno in pravočasno (sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točki 38 in 39).
- 78 V tem primeru je intervenientka 27. oktobra 1999 zaprosila tožečo stranko, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi svoje znamke v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94. Ni sporno, da je bila ta zahteva predložena izrecno in pravočasno. Njen učinek je torej bil, da je morala tožeča stranka dokazati resno in dejansko uporabo svoje znamke.
- 79 V teh okoliščinah je treba ob upoštevanju dejstva, da intervenientka ni umaknila prijave za registracijo znamke Salvita, da je morala tožeča stranka dokazati resno in dejansko uporabo svoje znamke in da ta dokaz v tem primeru ni bil predložen,

ugotoviti, da je UUNT upravičeno zavrnil ugovor, čeprav intervenientka ni izpodbijala elementov, ki jih je navedla tožeča stranka v podporo svojega ugovora.

80 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da naj bi intervenientka omejila seznam proizvodov, navedenih v njegovi prijavi za registracijo, in torej implicitno menil, da je bila resna in dejanska uporaba znamke dokazana, je treba navesti, da je intervenientka zaprosila, da se omeji izključno seznam proizvodov iz razreda 5 prijave znamke Skupnosti. Poleg tega ni sporno, da se je ugovor, ki ga je vložila tožeča stranka, nanašal izključno na proizvode iz razredov 29, 30 in 32 prijave znamke Skupnosti. Iz tega sledi, da omejitev seznama proizvodov, na katere se je nanašala registracija, ni mogla vplivati na ugovor tožeče stranke. Vsekakor je treba spomniti, da je bila tožeča stranka tista, ki je morala priskrbeti dokaz o resni in dejanski uporabi zadevne znamke. Ker tak dokaz ni bil predložen in ker prijava za registracijo znamke Skupnosti, ki jo je vložila intervenientka, ni bila umaknjena, je imel UUNT pravico zavrnil ugovor tožeče stranke.

81 Glede na zgoraj navedeno je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94, zavrnil, zaradi česar je treba tožbo v celoti zavrnil.

## **Stroški**

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

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 7. junija 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

M. Vilaras

