

Byla T-308/06

Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.

prieš

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

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products“ paraiška — Ankstesnis vaizdinis nacionalinis prekių ženklas BÚFALO — Įrodymų pateikimas pirmą kartą Apeliacinėje taryboje — Reglamento (EB) Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi (dabar – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 76 straipsnio 2 dalis) suteikta diskrecija — Ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų — Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys)“

2011 m. lapkričio 16 d. Bendrojo Teismo (antroji kolegija) sprendimas . . . II - 7887

Sprendimo santrauka

1. *Bendrijos prekių ženklas — Procedūros nuostatos — Protesto procedūra — Faktų ir įrodymų, skirtų protestui pagrįsti, nepateikimas per šiam tikslui nustatytą terminą — Atsižvelgimas — Apeliacinės tarybos diskrecija — Kitaip nurodančios nuostatos nebuvimas (Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalis; Komisijos reglamento Nr. 2868/95 1 straipsnio 22 taisyklės 2 dalis)*

II - 7881

2. *Bendrijos prekių ženklas — Procedūros nuostatos — Protesto procedūra — Faktų ir įrodymų, skirtų protestui pagrįsti, nepateikimas per šiam tikslui nustatytą terminą — Atsižvelgimas — Sąlygos — Naujas faktas*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalis; Komisijos reglamento Nr. 2868/95 1 straipsnio 22 taisyklės 2 dalis 2)
3. *Bendrijos prekių ženklas — Trečiųjų šalių pastabos ir protestas — Protesto nagrinėjimas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas — Naudojimas iš tikrųjų — Sąvoka — Vertinimo kriterijai*
(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys)

1. Iš Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 74 straipsnio 2 dalies formuluotės matyti, kad pagal bendrąją taisyklę, jeigu nenurodyta kitaip, šalys faktines aplinkybes ir įrodymus gali pateikti pasibaigus jiems pateikti nustatytam terminui pagal šio reglamento nuostatas ir kad Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) visiškai nedraudžiama atsižvelgti į pavėluotai nurodytus faktus ir pateiktus įrodymus.

sprendimą per protesto procedūrą, atsižvelgimas į tokią informaciją gali būti pateisinamas ypač tuomet, kai ji mano, jog, pirma, pavėluotai pateikti įrodymai iš pirmo žvilgsnio, atrodo, gali turėti įtakos jai pateikto protesto nagrinėjimo baigčiai ir, antra, kai procedūros stadija, per kurią pavėluotai pateikiami įrodymai, ir su pateikimu susijusios aplinkybės nesudaro kliūčių į juos atsižvelgti.

Tačiau iš šios formuluotės tiek pat aiškiai matyti, kad pavėluotai nurodyti faktai ir pateikti įrodymai nesuteikia juos pateikiančiai šaliai besąlyginės teisės reikalauti, kad Tarnyba į tokius faktus ar įrodymus atsižvelgtų. Kai Tarnyba turi priimti

Procedūros Tarnyboje šalių galimybei nurodyti faktus ir pateikti įrodymų pasibaigus šiam tikslui nustatytiems terminams taikoma sąlyga, kad nebūtų kitaip nurodančios nuostatos. Tik jei ši sąlyga įvykdyta, Tarnyba turi diskreciją

atsižvelgti į pavėluotai nurodytus faktus ir pateiktus įrodymų, kurią Teisingumo Teismas jai pripažino aiškindamas Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį.

prieštaraujančiam aiškiam bendrojo reglamento tekstui.

Tačiau žodžių junginį „jeigu nenurodyta kitaip“ pavartojęs dėl nuostatų, kuriomis gali būti ribojama Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi Tarnybai suteikta diskrecija, minėtame 2007 m. kovo 13 d. Sprendime *VRDT prieš Kaul* (C-29/05 P), Teisingumo Teismas aiškiai nenurodė, apie kokias Reglamento Nr. 40/94 nuostatas užsiminė. Jis taip pat nepatiksino, ar šis žodžių junginys taikytinas ir Reglamentui Nr. 2868/95, skirtam įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94, ypač Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 daliai.

Be to, galimybės priimti papildomus įrodymus išsaugojimas atitinka Sprendimo *VRDT prieš Kaul* idėją. Byloje, kurioje buvo priimtas tas sprendimas, Teisingumo Teismas pateisino pavėluotai pateiktų įrodymų priėmimą remdamasis teisinio saugumo ir gero teisingumo vykdymo principais, pagal kuriuos protesto nagrinėjimas iš esmės turi būti kuo išsamesnis, kad būtų išvengta prekių ženklų, kurie vėliau galėtų būti pripažinti negaliojančiais, įregistravimo. Todėl, jeigu tai pateisina bylos aplinkybės, šie principai gali būti viršesni už procedūros veiksmingumo principą, dėl kurio pabrėžiama būtinybė laikytis terminų.

Vis dėl to reikia pažymėti, jog Reglamentą Nr. 2868/95 Komisija priėmė vadovaudamasi Reglamento Nr. 40/94 140 straipsniu, todėl pirmojo reglamento nuostatas reikia aiškinti atsižvelgiant į antrojo reglamento nuostatas.

Iš to matyti, kad Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalis negali būti laikoma „priešingo pobūdžio nuostata“, kaip tai suprantama pagal minėtą Sprendimą *VRDT prieš Kaul*.

(žr. 22–24, 31–36 punktus)

Todėl argumentai, kad Apeliacinė taryba pagal Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalį privalėjo atmesti pavėluotai pateiktus įrodymus ir negalėjo taikyti Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies, reikštų, kad teikiama pirmenybė įgyvendinimo reglamento taisyklės aiškinimui,

2. Tiesa, Bendrasis Teismas jau buvo nusprendęs, kad Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse, įgyvendintose Reglamento

Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94, 22 taisyklės 1 dalmi, atsižvelgiant į jos redakciją, taikomą iki dalinio pakeitimo Reglamentu Nr. 1041/2005, kai po šio pakeitimo ji tapo to paties reglamento 22 taisyklės 2 dalimi, nurodyta, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymų pateikimas pasibaigus tam skirtam terminui iš esmės lemia protesto atmetimą, o Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) šiuo atžvilgiu neturi diskrecijos.

Vis dėlto Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, jog Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalies antro sakinio negalima aiškinti taip, kad juo draudžiama atsižvelgti į papildomus įrodymus, paaiškėjus naujiems faktams, net jeigu jie yra pateikiami pasibaigus šiam terminui.

Reikia pabrėžti, kad net jeigu pavėluotai pateiktų naudojimo įrodymų priėmimui taikoma sąlyga, kad būtų paaiškėję „naujų faktų“, yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių šiuos įrodymus reikėtų priimti, kai „naujas faktas“, kaip numatyta 2007 m. gruodžio 12 d. Sprendime *CORPO livre* (T-86/05), yra Protestų skyriaus sprendimas. Tuo atveju, kai protestą pateikęs asmuo per nustatytą terminą pateikia svarbių pradinių įrodymų ir sąžiningai mano, kad jų pakanka jo reikalavimams pagrįsti,

o tik iš Protestų skyriaus sprendimo sužino, jog šie įrodymai laikomi nepakankamais, nėra jokių teisėtų priežasčių, dėl kurių jam būtų draudžiama pagrįsti ar paaiškinti pradinių įrodymų turinį pateikiant papildomų įrodymų, kai šis asmuo prašo Apeliacinės tarybos atlikti naują išsamų bylos vertinimą.

Argumentas, kad protestą pateikę asmenys, kuriems tenka įrodinėjimo pareiga ir kurie turi ją vykdyti, apskritai turi galimybę pateikti išsamų įrodymų nuopastabomis, neįtikina. Iš esmės visi atvejai, kai įrodymai pateikiami pavėluotai, susiję su iš pradžių nustatyto termino nesilaikymu. Jeigu vien to, kad nebuvo laikytasi termino, pakaktų išvadai, kad nėra galimybių pateikti papildomų įrodymų, Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalis niekada nebūtų taikoma, todėl būtų beprasme.

(žr. 37–41 punktus)

3. Prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas tuomet, kai naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis registruotas, kilmės

tapatybę, siekiant šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, kurio vienintelis tikslas – išsaugoti prekių ženklo suteikiamas teises. Šiuo atveju pagal prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlygą reikalaujama, kad prekių ženklas būtų naudojamas viešai ir skirtas išorei toks, koks jis yra saugomas atitinkamoje teritorijoje.

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 sukurti rinkos dalį prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, pagrįstumą, šių prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą.

Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, pirmiausia reikia atsižvelgti, viena vertus, į visų komercinio prekių ženklo naudojimo veiksmų apimtį ir, kita vertus, – į laikotarpio, kuriuo prekių ženklas buvo naudojamas, trukmę ir naudojimo dažnumą.

Atsakymas į klausimą, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad būtų išlaikyta ar sukurta rinkos dalis prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, priklauso nuo daugelio veiksnių ir kiekvienu konkrečiu atveju atliekamo vertinimo. Šių prekių ar paslaugų ypatybės, prekių ženklo naudojimo dažnumas ar reguliarumas, aplinkybė, kad prekių ženklas naudojamas prekiaujant visomis ar tik kai kuriomis įmonės savininkės tapačiomis prekėmis ar paslaugomis, arba su prekių ženklo naudojimu susiję įrodymai, kurių gali pateikti pats savininkas, yra veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgiama.

Siekiant nustatyti, ar ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visus nagrinėjamu atveju svarbius veiksnius. Toks vertinimas nėra atsietas nuo tam tikros nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybės. Taigi mažą nagrinėjamų prekių ženklu žymimų prekių pardavimo apimtį gali kompensuoti intensyvus šio ženklo naudojimas ar jo naudojimas nuolat, ir atvirkščiai. Be to, ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių pardavimo apyvarta ir apimtis negali

būti vertinamos absoliučiai, jos turi būti susietos su kitais svarbiais veiksniais, pavyzdžiui, komercinės veiklos apimtimi, gamybos ar prekybos pajėgumais arba prekių ženklą naudojančios įmonės diversifikacijos laipsniu ir atitinkamoje rinkoje esančių prekių ar paslaugų charakteristikomis. Dėl to nebūtina, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimas visada būtų svarbus kiekybiniu požiūriu, kad galėtų būti laikomas naudojimu iš tikrųjų.

Be to, įrodinėjant, jog prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas, negalima remtis tikimybėmis ar daryti prielaidų; turi būti remiamasi konkrečiais ir objektyviais įrodymais, patvirtinančiais, kad atitinkamoje rinkoje prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų ir pakankamai.

(žr. 47–52 punktus)