



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. liepos 3 d.*

„Apeliacinis skundas – Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos panaikinimo procedūra – Žodinis prekių ženklas „Boswelan“ – Naudojimas iš tikrųjų – Nebuvimas – Prekių ženklo naudojimas atliekant klinikinį tyrimą prieš pateikiant prašymą išduoti leidimą pateikti vaistą į rinką – Tinkama nenaudojimo priežastis – Sąvoka“

Byloje C-668/17 P

dėl 2017 m. lapkričio 28 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Viridis Pharmaceutical Ltd, įsteigta Tortoloje, Mergelių Salos (Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų C. Spintig, S. Pietzcker ir M. Prasse,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO), atstovaujamai S. Hanne,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Hecht-Pharma GmbH, įsteigta Hollsneth (Vokietija), atstovaujamai advokatų J. Sachs ir C. Sachs,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kuri sudaro kolegijos pirmininkas M. Vilaras, teisėjai K. Jürimäe (pranešėja), D. Šváby, S. Rodin ir N. Piçarra,

generalinis advokatas M. Szpunar,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

susipažinęs su 2019 m. sausio 9 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

* Proceso kalba: vokiečių.

Sprendimą

- 1 Apeliaciniu skundu *Viridis Pharmaceutical Ltd* (toliau – Viridis) prašo panaikinti 2017 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Viridis Pharmaceutical / EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)* (T-276/16, nepaskelbtas Rink., toliau – skundžiamas sprendimas, EU:T:2017:611), kuriuo buvo atmestas jos ieškinys dėl 2016 m. vasario 29 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byloje R 2837/2014-5), susijusio su panaikinimo procedūra tarp *Hecht-Pharma GmbH* ir *Viridis* (toliau – ginčijamas sprendimas), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

Tarptautinė teisė

- 2 Sutartis dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, esanti Marakeše sudarytos sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizaciją, 1C priede, Europos bendrijos vardu buvo patvirtinta 1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimu 94/800/EB dėl daugiašalių derybų Urugvajaus raunde (1986–1994) priimtų susitarimų patvirtinimo Europos bendrijos vardu jos kompetencijai priklausančių klausimų atžvilgiu (OL L 336, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 11 sk., 21 t., p. 80) (toliau – TRIPS sutartis). Jos 19 straipsnio 1 dalyje pareiga naudoti įregistruotą prekių ženklą išdėstyta taip:

„Jeigu registracijai išlaikyti reikalaujama prekės ženklą naudoti, registracija gali būti panaikinta, tik jeigu prekės ženklas be pertraukos buvo nenaudojamas ne mažiau kaip trejus metus, jeigu prekės ženklo savininkas neįrodo, kad buvo svarių priežasčių, kurios trukdė naudoti prekės ženklą. Aplinkybės, atsiradusios nepriklausomai nuo prekės ženklo savininko valios, kurios trukdo naudoti prekės ženklą, pavyzdžiui, importo suvaržymai ar kitokie Vyriausybės keliami reikalavimai prekių ženkais apsaugotoms prekėms ar paslaugoms, turi būti pripažįstamos svariomis nenaudojimo priežastimis.“

Sąjungos teisė

- 3 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos prekių ženklo] (OL L 78, 2009 p. 1) buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21), kuris įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d. Vėliau jis buvo panaikintas ir nuo 2017 m. spalio 1 d. pakeistas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1). Vis dėlto atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamo prašymo dėl panaikinimo pateikimo datą, t. y. 2013 m. lapkričio 18 d., kuri turi lemiamą reikšmę siekiant nustatyti taikomą materialinę teisę, šiai bylai taikomos Reglamento Nr. 207/2009 materialinės nuostatos.
- 4 Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamoji dalis suformuluota taip:

„Nėra jokių [Europos Sąjungos] prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.“

- 5 Minėto reglamento 15 straipsnio „[Europos Sąjungos] prekių ženklų naudojimas“ 1 dalyje nurodyta:

„Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti [Europos Sąjungos] prekių ženklo [Europos Sąjungoje] juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, [Europos Sąjungos] prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

Taikant pirmą pastraipą naudojimas taip pat yra:

- a) [Europos Sąjungos] prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia ženklo skiriamąjį pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>“

- 6 To paties reglamento 51 straipsnio „Panaikinimo pagrindai“ pirmoje dalyje nustatyta:

„[Europos Sąjungos] prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus [EUIPO] prašymą arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje:

- a) jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas [Sąjungoje] iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra [tinkamų] priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teis[ių] į [Sąjungos] prekių ženklą, jeigu laikotarpiu tarp penkerių metų laikotarpio pabaigos ir prašymo ar priešiškinio padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą; į naudojimo pradėjimą arba atnaujinimą neatsižvelgiama, jei tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba priešiškinio padavimo dienos, prasidėjusius ne anksčiau kaip pasibaigus penkerių metų trukmės nenaudojimo laikui, jeigu pasiruošimas naudojimui arba atnaujinimui prasidėjo tik po to, kai savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas prašymas arba priešiškinis;

<...>“

- 7 Reglamento 2017/1001 24 konstatuojamoji dalis, 18 straipsnis ir 58 straipsnis atitinkamai atitinka Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamąją dalį, 15 straipsnį ir 51 straipsnį.

- 8 Reglamento 2017/1001 25 konstatuojamojoje dalyje, kuriai Reglamente Nr. 207/2009 nėra lygiavertės nuostatos, nustatyta:

„siekiant vienodų sąlygų ir teisinio tikrumo, ES prekių ženklo naudojimo tokiu pavidalu, kurio elementai skiriasi, bet nepakeičia ženklo tuo pavidalu, kuriuo jis buvo įregistruotas, skiriamąjį požymio, turėtų pakakti išsaugoti suteiktas teises, nepriklausomai nuo to, ar prekių ženklas tokiu pavidalu, koku yra naudojamas, taip pat yra įregistruotas.“

Ginčo aplinkybės

- 9 Ginčo aplinkybes ir esminius ginčijamo sprendimo aspektus, kurie išdėstyti skundžiamo sprendimo 1–11 punktuose, šioje byloje galima apibendrinti, kaip nurodyta toliau.

- 10 2003 m. rugsėjo 30 d. *Pharmasan GmbH Freiburg*, kurios teisės perėmė *Viridis*, EUIPO pateikė paraišką įregistruoti žodinį žymenį „Boswelan“ kaip Europos Sąjungos prekių ženklą „farmacijos ir sveikatos priežiūros prekėms“, priklausančioms peržiūretoms ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluose registruoti 5 klasei.

- 11 Paraiška buvo paskelbta 2004 m. rugpjūčio 2 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 31/2004, o 2007 m. balandžio 24 d. buvo įregistruotas prekių ženklas (toliau – ginčijamas prekių ženklas).
- 12 2013 m. lapkričio 18 d. *Hecht-Pharma*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktu, pateikė prašymą panaikinti šį prekių ženklą registraciją visoms prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas, nes jis nebuvo naudojamas iš tikrųjų.
- 13 2014 m. rugsėjo 26 d. sprendimu EUIPO anuliavimo skyrius panaikino *Viridis* teises, susijusias su visomis prekėmis, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas.
- 14 2014 m. lapkričio 6 d. *Viridis*, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė apeliaciją EUIPO dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.
- 15 Ginčijamu sprendimu EUIPO penktoji apeliacinė taryba (toliau – Apeliacinė taryba) apeliaciją atmetė.
- 16 Pirma, Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad *Viridis* pateiktais įrodymais nebuvo galima patvirtinti, kad ginčijamas prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų Sąjungoje prekėms, kurioms žymėti jis buvo skirtas, nepertraukiamu penkerių metų laikotarpiu iki prašymo panaikinti registraciją pateikimo. Šie įrodymai iš tiesų susiję su išskirtinai vidiniais veiksmais, susijusiais su klinikiu tyrimu. Tokie veiksmai buvo atlikti gerokai prieš pateikiant prekes prekybai ir nesant konkurencijos. Tai nėra į išorę nukreipti veiksmai, kiek tai susiję su prekyba nagrinėjamomis prekėmis ar jų reklama. Tai taip pat nėra tiesioginis parengiamasis veiksmas ar veiksmas, kuriuo būtų prisidedama prie įėjimo į rinką.
- 17 Antra, Apeliacinė taryba, visų pirma remdamasi iš TRIPS sutarties išplaukiančia tinkamos priežasties apibrėžtimi, laikėsi nuomonės, kad šiuo atveju vien klinikinio tyrimo atlikimas nebuvo nuo *Viridis* valios nepriklausanti priežastis, kuria remiantis būtų galima pateisinti ginčijamo prekių ženklo nenaudojimą. Klinikinio tyrimo trukmė iš tiesų priklauso nuo finansinių priemonių, kurių prekės ženklo savininkas nusprendžia imtis, tačiau šis elementas nepatenka į kliūčių, nepriklausančių nuo jo valios, kategoriją. Atsakomybė už procedūros trukmę gali būti laikoma perduota išorės institucijai tik nuo tada, kai pateikiamas oficialus prašymas dėl leidimo teikti produktą į rinką. Neatrodė, kad Europos Sąjungos prekių ženklu Reglamentu Nr. 207/2009 suteikiama apsauga būtų reikalinga prieš pateikiant tokį oficialų prašymą, ir, jei farmacijos įmonė vis tiek nusprendžia įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą daug metų iki tokio prašymo pateikimo, atsakomybė, susijusi su klinikinio tyrimo vėlavimu, tenka jai.

Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

- 18 2016 m. gegužės 30 d. Bendrojo Teismo kanceliarija gavo *Viridis* ieškinį, juo ji prašė panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek tuo sprendimu Apeliacinė taryba atmetė jos apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo, kuriuo buvo panaikintos jos teisės, susijusios su vaistais, skirtais išsėtinei sklerozei gydyti.
- 19 Grįsdama ieškinį *Viridis* nurodė tris pagrindus. Pirmasis pagrindas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu, nes Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, kad pateikti faktai ir įrodymai nebuvo pakankami, kad būtų galima įrodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų vaistams, skirtiems išsėtinei sklerozei gydyti. Antrasis pagrindas buvo grindžiamas tos pačios nuostatos pažeidimu, padarytu dėl to, kad Apeliacinė taryba neteisingai nustatė, kad pateiktos faktinės aplinkybės ir įrodymai buvo nepakankami, kad būtų galima patvirtinti tinkamą minėto prekių ženklo nenaudojimo priežastį, kiek tai susiję su tais pačiais vaistais. Trečiasis pagrindas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 83 straipsnio, ypač teisėtų lūkesčių apsaugos principo, pažeidimu.
- 20 Bendrasis Teismas atmetė kiekvieną iš šių pagrindų ir visą ieškinį.

Šalių reikalavimai Teisingumo Teisme

21 Apeliaciniame skunde *Viridis* Teisingumo Teismo prašo:

- panaikinti skundžiamą sprendimą,
- gražinti bylą Bendrajam Teismui,
- priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas arba subsidiariai – atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

22 EUIPO Teisingumo Teismo prašo:

- atmesti apeliacinį skundą,
- priteisti iš *Viridis* bylinėjimosi išlaidas.

23 *Hecht-Pharma* Teisingumo Teismo prašo:

- atmesti apeliacinį skundą,
- priteisti iš *Viridis* bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

24 Grįsdama apeliacinį skundą *Viridis* nurodo du pagrindus, grindžiamus, pirma, Reglamento 2017/1001 58 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu, nes Bendrasis Teismas klaidingai nustatė, kad ginčijamas prekių ženklas nebuvo naudojamas iš tikrųjų, ir, antra, to paties straipsnio pažeidimu, nes Bendrasis Teismas neteisingai nusprendė, kad nebuvo tinkamos priežasties šio prekių ženklo nenaudoti.

Pirminės pastabos

25 Pirma, reikėtų pažymėti, kad *Viridis* ir *Hecht-Pharma* savo pastabose remiasi Reglamento 2017/1001 nuostatomis. Vis dėlto, kaip matyti iš šio sprendimo 3 ir 7 punktų, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 207/2009, o kadangi Reglamento 2017/1001 18 ir 58 straipsniai atitinka Reglamento Nr. 207/2009 15 ir 51 straipsnius, šalių pateiktas nuorodas į pirmuosius straipsnius reikia suprasti kaip nuorodą į pastaruosius.

26 Antra, kiek tai susiję su dviem apeliacinio skundo pagrindais, iš esmės grindžiamais Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkto pažeidimu, kaip savo išvados 32 ir 33 punktuose nurodė generalinis advokatas, kyla teisės klausimų dėl sąvokų „naudojimas iš tikrųjų“ ir „tinkama priežastis nenaudoti prekių ženklo“, kaip jos suvokiamos pagal Reglamentą Nr. 207/2009, aiškinimo. Vadinasi, priešingai, nei tvirtina *Hecht-Pharma*, šie pagrindai, kuriais nesiekama, kad būtų iš naujo įvertinti bylos faktai ir aplinkybės, yra priimtini.

Dėl pirmojo pagrindo

Šalių argumentai

- 27 Pateikdama pirmąjį pagrindą *Viridis* iš esmės tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes, atlikdamas ginčijamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimą, padarė dvi teisės klaidas.
- 28 Pirma, *Viridis* kritikuoja skundžiamo sprendimo 36 punktą, kuriame Bendrasis Teismas nustatė principą, kad prekių ženklas, kuriuo žymimas vaistas, gali būti naudojamas iš tikrųjų, tik kai šiam vaistui suteiktas leidimas teikti į rinką (toliau – LPR).
- 29 Šios šalies teigimu, šis principas pagrįstas siauru sąvokos „naudojimas iš tikrųjų“ aiškinimu, kuris nėra pagrįstas, nes naudojimo veiksmai, kuriuos nagrinėjo Bendrasis Teismas šioje byloje, nebuvo neteisėti.
- 30 *Viridis* teigia, kad šis aiškinimas taip pat prieštarauja Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo jurisprudencijai. Iš tiesų, remiantis šia jurisprudencija, naudojimas iš tikrųjų turėtų būti vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju. Net minimalus naudojimas ir pardavimas vienam klientui galėtų būti laikomi pakankamu, jei tokie veiksmai yra komerciškai pagrįsti. Išorinis naudojimas nereiškia, kad jis būtina turi būti skirtas galutiniams vartotojams.
- 31 Iš to galima daryti išvadą, kad negalima atmesti naudojimo iš tikrųjų galimybės vien todėl, kad nagrinėjama prekė negali būti nei parduodama, nei reklamuojama visuomenei.
- 32 Priešingai, reikėtų atsižvelgti į farmacijos pramonės interesus ir pripažinti, kad teisėti prekių ženklo naudojimo veiksmai, kaip tie, kuriuos atliko *Viridis* vykstant nurodytam klinikiniam tyrimui, gali būti laikomi naudojimu iš tikrųjų, jeigu įvertinus konkretų atvejį paaiškėja, kad jie yra pakankami. Iš tiesų Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas penkerių metų laikotarpis yra nepakankamas, kiek tai susiję su konkrečiomis farmacijos sektoriaus savybėmis, atsižvelgiant į nedidelį pirkėjų ratą ir ribotą klinikiniuose tyrimuose dalyvaujančių asmenų skaičių.
- 33 Antra, *Viridis* ginčija skundžiamo sprendimo 39 punkto pirmam sakinyje pateiktą Bendrojo Teismo išvadą, kad ginčijamo prekių ženklo naudojimas atliekant klinikinį tyrimą, kiek tai susiję su trečiosiomis šalimis, negali būti prilyginamas pateikimui į rinką ar net tiesioginiam parengiamajam veiksmui, nes tai yra su vidiniu naudojimu susijęs veiksmas.
- 34 *Viridis* teigimu, manydamas, kad prekių ženklo naudojimas atliekant klinikinį tyrimą yra vidinis naudojimas, ir atmesdamas galimybę, kad toks naudojimas gali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų, Bendrasis Teismas neatsižvelgė į jurisprudenciją, kuria remiantis naudojimu iš tikrųjų gali būti laikomi ir tokie atvejai, kai prekybai dar tik ruošiamasi ir kai ji neišvengiama. Remiantis šia jurisprudencija galima manyti, kad naudojimas gali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų, net kai jis nėra susijęs su dideliu skaičiumi adresatų.
- 35 *Viridis* priduria, kad įpareigojimas dėl įregistruoto prekių ženklo naudojimo nėra tikslas pats savaime ir kad reikalavimu jį naudoti siekiama neapkrauti registro nenaudojamais prekių ženklais. Taigi sąvokos „naudojimas“ aiškinimui turėtų būti suteiktas tam tikras lankstumas, kurį atspindi tai, kad Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje esančiame a punkte ir Reglamento 2017/1001 25 konstatuojamojoje dalyje pripažįstamas prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi nuo tos, kuria jis buvo įregistruotas.
- 36 EUIPO ir subsidiariai *Hecht-Pharma* ginčija pirmojo pagrindo pagrįstumą.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 37 Pateikdama pirmąjį pagrindą *Viridis* teigia, kad Bendrasis Teismas, atlikdamas ginčijamo prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimą, padarė teisės klaidų. *Viridis* teigimu, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 36 punkte neteisingai nustatė, pirma, kad naudojimas, susijęs su teisių į vaistą išsaugojimu, gali būti tik tada, kai šiam vaistui buvo išduotas LPR, ir, antra, skundžiamo sprendimo 39 punkte neteisingai nusprendė, kad prekių ženklo naudojimas vykstant klinikiniam tyrimui negali būti laikomas naudojimu iš tikrųjų.
- 38 Pagal suformuotą jurisprudenciją prekių ženklas yra „naudojamas iš tikrųjų“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis registruotas, kilmės tapatybę šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, kurio vienintelis tikslas – išsaugoti registracijos suteikiamas teises (2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 punktas; taip pat 2017 m. birželio 8 d. Sprendimo *W. F. Gözze Frottierweberei ir Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, 37 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).
- 39 Taigi prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų reiškia, kad jis naudojamas prekių arba paslaugų, kurios juo saugomos, rinkoje, o ne tik atitinkamos įmonės viduje. Prekių ženklo naudojimas turi būti susijęs su prekėmis ir paslaugomis, kuriomis jau yra prekiaujama ar kurios yra siūlomos arba kurių pardavimai, paruošti įmonės siekiant įgyti klientų, ypač rengiant reklamines kampanijas, yra neišvengiami (šiuo klausimu žr. 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, 37 punktą).
- 40 Vis dėlto prekių ženklų žymėjimas ant prekių, kurios nėra platinamos turint tikslą leisti joms patekti į prekių, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas, rinką, negali būti laikomas šio prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, nes toks žymėjimas nepadeda sukurti prekių rinkos ir vartotojo interesais atskirti jas nuo kitų įmonių prekių (šiuo klausimu žr. 2009 m. sausio 15 d. Sprendimo *Silberquelle*, C-495/07, EU:C:2009:10, 21 punktą).
- 41 Vertinant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, tinkančius nustatyti jo komercinio naudojimo realumą prekyboje, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar sukurti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, šių prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą (2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 punktas ir 2019 m. sausio 31 d. Sprendimo *Pandalis / EUIPO*, C-194/17 P, EU:C:2019:80, 83 punktas).
- 42 Šiuo atveju skundžiamo sprendimo 36 punkte Bendrasis Teismas pažymėjo, kad įrodymai, kuriuos siekdama patvirtinti ginčijamo prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų *Viridis* pateikė EUIPO ir kurie nurodyti skundžiamo sprendimo 35 punkte, leido nustatyti, kad *Viridis* atliko parengiamuosius veiksmus, susijusius su klinikinio tyrimo procedūros taikymu, siekiant pateikti paraišką dėl LPR, ir apimančius tam tikrus reklamos veiksmus, susijusius su tuo tyrimu.
- 43 Vis dėlto tame pačiame 36 punkte Bendrasis Teismas pažymėjo, kad „tik [LPR] gavimas iš kompetentingų institucijų galėjo leisti viešai ir išorėje naudoti [ši] prekių ženklą“, nes pagal vaistus reglamentuojančius teisės aktus vaistų, kuriems dar nesuteiktas LPR, reklama, taigi ir bet koks komunikacijos veiksmas, kuriuo siekiama gauti ar išlaikyti rinkos dalį, yra draudžiami.
- 44 Skundžiamo sprendimo 37 ir 38 punktuose Bendrasis Teismas pridūrė, kad tuo atveju, kai naudojimas iš tikrųjų nustatomas prieš bet kokią prekybą prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, tai gali būti tik su sąlyga, kad prekyba yra neišvengiama. Bendrojo Teismo teigimu, šiuo atveju *Viridis* neįrodė, kad prekyba ginčijamu prekių ženklu pažymėtu vaistu, skirtu išsėtinei sklerozei gydyti, yra neišvengiama, nes nepateikė įrodymų, kuriais remiantis galima būtų konstatuoti, kad klinikinis tyrimas buvo beveik baigtas.

- 45 Galiausiai atsakydamas į kai kuriuos *Viridis* argumentus Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 39 punkte įvertino konkrečias ginčijamo prekių ženklo naudojimo šiame klinikiniame tyrime aplinkybes ir iš esmės nustatė, kad šis naudojimas buvo susijęs su vidiniu naudojimui ir kad nebuvo įrodyta, kad tokio naudojimo apimtis būtų svarbi farmacijos sektoriuje.
- 46 Visų pirma iš išvadų, kurias Bendrasis Teismas pateikė skundžiamame sprendime, matyti, kad pagal šio sprendimo 38–41 punktuose nurodytą jurisprudenciją Bendrasis Teismas konkrečiai įvertino visus nagrinėjamos bylos faktus ir aplinkybes, kad galėtų nustatyti, ar *Viridis* nurodyti naudojimo veiksmai galėjo parodyti ginčijamo prekių ženklo naudojimą pagal savo paskirtį – nurodyti atitinkamų prekių kilmę ir komercinį tikslą, t. y. sukurti ar išlaikyti prekių, kurioms jis buvo įregistruotas, realizavimo rinką.
- 47 Kiek tai susiję su *Viridis* argumentu, kad skundžiamo sprendimo 36 punkte Bendrasis Teismas nustatė principą, kad prekių ženklas, įregistruotas vaistui žymėti, gali būti naudojamas iš tikrųjų tik tuo atveju, kai tam vaistui buvo išduotas LPR, pažymėtina, kad Bendrasis Teismas, atlikdamas konkretų vertinimą, apsiribojo išvadomis, paremtomis teiginiu, kad, remiantis taikytina teise, vaistas, kurio dar nebuvo leista pateikti į rinką, net negali būti reklamuojamas, siekiant įgyti ar išlaikyti rinkos dalį. Taigi, priešingai, nei reikalaujama šio sprendimo 39 punkte minėtoje jurisprudencijoje, atitinkamoje rinkoje neįmanoma naudoti prekių ženklo, žyminčio tokį vaistą.
- 48 Be to, reikia pridurti, kad nepakanka aplinkybės, jeigu ji būtų patvirtinta, jog naudojimo veiksmai, kuriais rėmėsi *Viridis*, ir kaip ji pati teigia, kurie atitinka taikytinus teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus, kad būtų nustatytas naudojimas iš tikrųjų, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes toks naudojimas turi būti vertinamas konkrečiai, atsižvelgiant į visus konkretaus atvejo faktus ir aplinkybes, ir negali priklausyti vien nuo naudojimo veiksmų teisinio pobūdžio. Šiuo atveju tai nebuvo naudojimas ginčijamo prekių ženklo saugomų prekių rinkoje.
- 49 Kadangi *Viridis* savo argumentą grindžia tuo, kad Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytas 5 metų laikotarpis yra tariamai nepakankamas farmacijos sektoriui, reikia pažymėti, kad, kaip savo išvados 45 punkte nurodė generalinis advokatas, šis laikotarpis taikomas neatsižvelgiant į ekonomikos sektorių, kuriam priklauso prekės ar paslaugos, kurioms buvo įregistruotas ginčijamas prekių ženklas. Taigi šis argumentas nereikšmingas.
- 50 Antra, atsakydamas į kai kuriuos *Viridis* argumentus, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 39 punkte, kuris minimas šio sprendimo 45 punkte, pažymėjo, kad ginčijamo prekių ženklo naudojimas atliekant klinikinį tyrimą negali būti prilyginamas nei teikimui į rinką, nei tiesioginiam parengiamajam veiksmui, o turi būti laikomas vidiniu, nes jis buvo vykdomas mažame dalyvaujančių asmenų rate, nesant konkurencijos ir nesiekiant įgyti ar išlaikyti rinkos dalies.
- 51 Taip nusprenddamas Bendrasis Teismas nenukrypo nuo šio sprendimo 39 punkte nurodytos jurisprudencijos, kuria rėmėsi *Viridis* ir pagal kurią Europos Sąjungos prekių ženklas gali būti laikomas naudojamu iš tikrųjų, net kai juo žymimomis prekėmis dar nėra prekiaujama. Priešingai, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 37 punkte teisingai priminė, kad tokį naudojimą galima nustatyti tik tuo atveju, jei prekyba atitinkamomis prekėmis yra neišvengiama, ir skundžiamo sprendimo 38 ir 39 punktuose konstatavo, kad *Viridis* nepateikė įrodymų, kad taip buvo šiuo atveju.
- 52 Konkrečiai nagrinėdamas, ar ginčijamas prekių ženklas buvo tariamai naudojamas trečiųjų šalių atžvilgiu ir ar, atsižvelgiant į farmacijos sektoriui būdingas aplinkybes, naudojimo apimtis buvo pakankamai plati, Bendrasis Teismas, remdamasis Teisingumo Teismo jurisprudencija, išnagrinėjo tokio naudojimo iš tikrųjų pobūdį.

- 53 Iš tiesų atsižvelgiant į šio sprendimo 38–41 punktuose nurodytą jurisprudenciją ir, kaip savo išvados 57, 59 ir 61–63 punktuose iš esmės nurodė generalinis advokatas, reikia konstatuoti, kad, jei Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų gali būti nustatytas pasitelkiant naudojimo veiksmus, atliktus prieš pradėdant prekybą tik jeigu tokia prekyba yra neišvengiama, naudojimo veiksmai, kuriais remiantis gali būti nustatytas naudojimas iš tikrųjų, turi būti išorinio pobūdžio ir daryti poveikį būsimiems šių prekių ar paslaugų vartotojams net prieš pradėdant prekybą.
- 54 Galiausiai, priešingai, nei tvirtina *Viridis*, iš Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkto negalima daryti išvados, kad sąvoką „naudojimas iš tikrųjų“ galima aiškinti plačiau.
- 55 Iš tiesų remiantis pastarąja nuostata prekių ženklo naudojimas ne ta forma, kuria jis buvo įregistruotas, laikomas naudojimu pagal Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą, su sąlyga, kad nepakeičiami prekių ženklo, kuris yra tokios formos, kuria įregistruotas, skiriamieji požymiai (2017 m. spalio 11 d. Sprendimo *EUIPO / Cactus*, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 65 punktas).
- 56 Taigi nereikalaujant, kad naudojamo prekių ženklo forma visiškai atitiktų įregistruoto prekių ženklo formą, Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punktu siekiama leisti pastarojo prekių ženklo savininkui naudojant jį prekyboje pakeisti žymenį nepakeičiant išskirtinio jo požymio taip, kad tai leistų geriau jį pritaikyti prie prekybos atitinkamomis prekėmis arba paslaugomis ar jų reklamos sąlygų (2017 m. spalio 11 d. Sprendimo, *EUIPO / Cactus*, C-501/15 P, EU:C:2017:750, 66 punktas).
- 57 Nors Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a punkte nustatytas tam tikras lankstumas, kiek tai susiję su Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimo forma, vis dėlto ši nuostata nedaro poveikio naudojimo iš tikrųjų vertinimui, kuris turi būti atliktas atsižvelgiant į kriterijus, nustatytus šio sprendimo 38–41 punktuose primintoje jurisprudencijoje.
- 58 Vadinas, pirmąjį pagrindą reikia atmesti kaip iš dalies nereikšmingą ir iš dalies nepagrįstą.

Dėl antrojo pagrindo

Šalių argumentai

- 59 Antrajame ieškinio pagrinde *Viridis* iš esmės tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes nusprendė, kad nėra tinkamos priežasties, dėl kurios ginčijamas prekių ženklas nebuvo naudojamas.
- 60 Iš esmės vertindamas nenaudojimo motyvus Bendrasis Teismas tvirtino, kad *Viridis* per anksti įregistravo ginčijamą prekių ženklą. Taigi jis atmetė galimybę pateisinti prekių ženklo nenaudojimą esant tokiai situacijai, kai šis prekių ženklas yra naudojamas klinikinio tyrimo kontekste siekiant parengti paraišką dėl LPR pagal farmacijos produktams skirtus teisės aktus, kai paraiška dėl tokio tyrimo pateikiama praėjus daug laiko po prekių ženklo įregistravimo arba kai finansinės priemonės, kurių buvo imtasi, buvo nepakankamos, kad būtų galima kuo greičiau užbaigti klinikinį tyrimą.
- 61 Pirma, pabrėždamas praėjusį laiką tarpą Bendrasis Teismas paneigė Reglamento Nr. 207/2009 15 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto penkerių metų laikotarpio esmę. Iš tiesų vaistui žymėti skirtas prekių ženklas, dėl kurio šis terminas baigsis arba jau baigėsi, taptų nebetinkamas naudoti, nes tik paraiška dėl LPR gali pagrįsti jo nenaudojimą. Trijų mėnesių laikotarpis, numatytas Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte, nėra pakankamas, nes neleidžia užbaigti klinikinio tyrimo.

- 62 Antra, jei būtų atsižvelgta į finansines priemones, kurių buvo imtasi, Bendrojo Teismo teiginys reikštų, kad finansiškai stiprioms įmonėms būtų lengviau tinkamai apsaugoti savo investicijas pasitelkiant prekių ženklų teisę nei finansiškai silpnesnėms įmonėms. Kad ir kaip būtų, Bendrasis Teismas negalėjo remtis abstrakčiu teiginiu, kad papildomos investicijos leistų greičiau atlikti šioje byloje nagrinėjamą klinikinį tyrimą.
- 63 EUIPO ir subsidiariai *Hect-Pharma* tvirtina, kad antrasis pagrindas yra nepagrįstas.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 64 Pateikdama antrąjį ieškinio pagrindą *Viridis* iš esmės tvirtina, kad Bendrasis Teismas pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, nes atmetė galimybę, kad klinikinis tyrimas gali būti tinkama ginčijamo prekių ženklo nenaudojimo priežastis.
- 65 Šiuo klausimu reikėtų priminti, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktą, laikantis šioje nuostatoje nurodytų sąlygų, esant tinkamoms nenaudojimo priežastims gali būti sutrukdoma Europos Sąjungos prekių ženklo panaikinimui dėl to, kad jis nebuvo naudojamas iš tikrųjų.
- 66 Remiantis Teisingumo Teismo jurisprudencija, tik pakankamai tiesiogiai su prekių ženklu susijusios kliūtys, dėl kurių jo naudojimas tampa neįmanomas arba nepriimtinas ir kurios nepriklauso nuo šio prekių ženklo savininko valios, gali būti laikomos „tinkamomis priežastimis“ nenaudoti šio prekių ženklo. Kiekvienu atveju reikia vertinti, ar įmonės strategijos pakeitimas, siekiant išvengti atitinkamos kliūties, lemtų minėto prekių ženklo naudojimo nepriimtinumą (2007 m. birželio 14 d. Sprendimo *Häupl*, C-246/05, EU:C:2007:340, 54 punktas ir 2016 m. kovo 17 d. Sprendimo *Naazneen Investments / VRDT*, C-252/15 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2016:178, 96 punktas).
- 67 Be to, reikia pažymėti, kad TRIPS sutarties, kurios šalis yra Sąjunga ir į kurią Teisingumo Teismas atsižvelgė šio sprendimo ankstesniame punkte nurodytoje jurisprudencijoje, 19 straipsnio 1 dalyje tarp nurodytų tinkamų priežasčių, pateisinančių prekių ženklo nenaudojimą, pavyzdžių nurodomi viešosios valdžios keliami reikalavimai šiuo prekių ženklu apsaugotoms prekėms ar paslaugoms.
- 68 Šiuo atveju taikydamas šią jurisprudenciją, primintą skundžiamo sprendimo 53 punkte, Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 61 punkte nusprendė, kad net jei klinikinio tyrimo atlikimas gali būti pagrindas nenaudoti prekių ženklo, šioje byloje *Viridis* nurodyti veiksmai ir įvykiai, kuriuos Bendrasis Teismas įvertino minėto sprendimo 55–60 punktuose, patenka į jos įtakos ir atsakomybės sritį ir negali būti laikomi kliūtimis, kurios nepriklauso nuo jos valios.
- 69 Visų pirma iš skundžiamo sprendimo 55–60 punktų matyti, kad, pirma, Bendrasis Teismas nustatė, kad būtent dėl savo pačios pasirinkimo, o ne dėl teisinio reikalavimo *Viridis* prašė įregistruoti ginčijamą prekių ženklą jau nuo 2003 m., nors tuo metu dar tikrai nebuvo aiški nei prekybos šiuo prekių ženklu pažymėtomis prekėmis data, nei apskritai prekiavimo jomis galimybė, nes dėl jų buvo atliekamas klinikinis tyrimas. Antra, Bendrasis Teismas atsižvelgė į tai, kad tariami sunkumai atliekant nagrinėjamą klinikinį tyrimą, kurio pabaigos data, beje, buvo neaiški, buvo susiję su nepakankamomis *Viridis* investicijomis atsižvelgiant į nagrinėjamo sektoriaus specifiką. Trečia, Bendrasis Teismas pažymėjo, kad *Viridis* prašymas atlikti klinikinį tyrimą buvo pateiktas daugiau nei 3 metai po ginčijamo prekių ženklo įregistravimo.
- 70 Taigi, priešingai, nei teigia *Viridis* savo apeliaciniame skunde, Bendrasis Teismas neatmetė galimybes, kad klinikinis tyrimas gali būti tinkama priežastis nenaudoti prekių ženklo. Priešingai, Bendrasis Teismas taikė Teisingumo Teismo jurisprudenciją, nurodytą šio sprendimo 66 punkte, konkrečiai įvertindamas jam pateiktas aplinkybes.

- 71 Be to, Bendrasis Teismas, nepadarydamas teisės klaidos, nustatė, kad laiko tarpas tarp, viena vertus, ginčijamo prekių ženklo paraiškos ir įregistravimo datų ir, kita vertus, klinikinio tyrimo pradžios datos ir trukmės, ir finansiniai ištekliai, skirti greitai atlikti šiam tyrimui, iš esmės patenka į šio prekių ženklo savininko atsakomybės sritį, ir todėl negali būti laikomi kliūtimis, kurios nepriklauso nuo jo valios.
- 72 Be to, priešingai, nei teigia *Viridis*, Bendrojo Teismo taikomas požiūris nepadaro Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyto penkerių metų laikotarpio beprasmiu. Šio laikotarpio egzistavimas nereiškia, kad atitinkamo prekių ženklo savininkas, norėdamas iš tikrųjų naudoti šį prekių ženklą pasibaigus šiam laikotarpiui, neturi laiku atlikti visų reikalingų paruošiamųjų veiksmų.
- 73 Iš tiesų atrodo, kad, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 207/2009 10 konstatuojamąją dalį, per platus sąvokos „tinkamos priežastys nenaudoti prekių ženklo“ aiškinimas prieštarautų šio reglamento 51 straipsnio 1 dalies a punkto esmei (pagal analogiją žr. 2007 m. birželio 14 d. Sprendimo C-246/05, EU:C:2007:340, 51 punktą).
- 74 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas, todėl visas apeliacinis skundas turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 75 Pagal Procedūros reglamento 184 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas yra nepagrįstas, bylinėjimosi išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas. Pagal to paties reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal šio reglamento 184 straipsnio 1 dalį, iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei laimėjusi šalis to reikalavo.
- 76 Kadangi EUIPO ir *Hecht-Pharma* reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *Viridis*, o ši bylą pralaimėjo, ji turi padengti ne tik savo, bet ir EUIPO bei *Hecht-Pharma* patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. *Viridis Pharmaceutical Ltd* padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) bei *Hecht-Pharma GmbH* patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Parašai.