

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 11. maja 2006*

V zadevi C-416/04 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 27. septembra 2004,

The Sunrider Corp., s sedežem v Torranceu, Kalifornija (Združene države), ki jo zastopa A. Kockläuner, odvetnik,

pritožnica,

druga stranka v postopku:

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata S. Laitinen in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász in M. Ilešič (poročevalec), sodniki,

generalni pravobranilec: F. G. Jacobs,
sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 17. novembra 2005,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 15. decembra 2005

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ The Sunrider Corp. s pritožbo zahteva razveljavitve sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, ZOdl., str. II-2811, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je sodišče zavrnilo njegovo tožbo za razveljavitve odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 8. aprila 2002 (zadeva R 1046/2000-1), na podlagi katere je bila zavrnjena registracija besedne znamke VITAFRUIT (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

- 2 Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, v odstavkih 1(b) in 2(a)(ii) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke‘ pomeni:

- (a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko:

[...]

(ii) znamke, registrirane v državi članici [...]"

3 Člen 15 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Uporaba znamk Skupnosti“, določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

[...]

3. Šteje se, da uporaba znamke Skupnosti s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.“

4 Člen 43 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Preizkus ugovora“, v odstavkih 2 in 3 določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v

Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, [...], da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.“

- 5 Pravilo 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) določa, da „[p]odatki in dokazila za dokaz o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke v koliziji za blago in storitve, za katere je registrirana in na kateri temelji ugovor“.

Dejansko stanje

- 6 Pritožnica je 1. aprila 1996 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besedne znamke VITAFRUIT kot znamke Skupnosti na podlagi Uredbe št. 40/94.

- 7 Proizvodi, za katere je bila predlagana registracija, so iz razredov 5, 29 in 32 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen. Proizvodi iz razreda 32 so: „pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne in zelenjavne pijače, sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“.
- 8 Juan Espadafor Caba je 1. aprila 1998 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode iz prijave znamke.
- 9 Prejšnja znamka, katere imetnik je J. Espadafor Caba, je nacionalna besedna znamka VITAFRUT, registrirana v Španiji za proizvode „brezalkoholne in neterapevtske negazirane pijače, neterapevtske hladne pijače vseh vrst, gazirani pripravki, šumeča zrnca, sadni in zelenjavni sokovi brez fermentacije (razen mošta), limonade, oranžade, hladne pijače (razen mandljevega mleka), sodavice, voda Seidlitz in umetni sladoled“ iz razredov 30 in 32.
- 10 Na zahtevo pritožnice je UUNT v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 pozval J. Espadaforja Cabo, naj priskrbi dokaz, da je v obdobju pet let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti prejšnjo znamko resno in dejansko uporabljal v Španiji.
- 11 J. Espadafor Caba je UUNT predložil šest oznak s steklenic, na katerih je prejšnja znamka, ter štirinajst računov in naročilnic, od katerih jih je deset z datumom pred navedeno objavo.

- 12 Z odločbo z dne 23. avgusta 2000 je oddelek za ugovore zavrnil prijavo znamke Skupnosti za proizvode iz razreda 32, razen za pivo, iz prijave znamke. Menil je, da se je na podlagi dokazov, ki jih je priskrbel J. Espadafor Caba, v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala za proizvode „sadni in zelenjavni sokovi brez fermentacije, limonade, oranžade“. Dalje je menil, da so ti proizvodi deloma podobni in deloma enaki proizvodom iz razreda 32, z izjemo piva, iz prijave znamke Skupnosti in da obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) iste uredbe v zvezi s prejšnjo znamko in prijavljeno znamko.
- 13 Pritožba pritožnice zoper to odločbo je bila s sporno odločbo zavrnjena. V bistvu je prvi odbor za pritožbe UUNT potrdil ugotovitve iz odločbe oddelka za ugovore, pri čemer pa je poudaril, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana le glede proizvodov, imenovanih „sokovni koncentri“.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

- 14 Pritožnica je z vlogo, vloženo v tajništvu Sodišča prve stopnje 2. julija 2002, vložila tožbo na razveljavitev sporne odločbe zaradi kršitve, prvič, člena 43(2) Uredbe št. 40/94 in, drugič, člena 8(1)(b) iste uredbe.
- 15 V prvem delu prvega tožbenega razloga pritožnica zatrjuje, da je odbor za pritožbe nepravilno upošteval uporabo znamke s strani tretje osebe. V bistvu trdi, da nasprotujoča stranka ni dokazala, da je šlo za zatrjevano uporabo prejšnje znamke z njenim soglasjem.

- 16 V točki 23 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je zatrjevano uporabo prejšnje znamke vršila družba Industrias Espadafor SA in ne J. Espadafor Caba, imetnik te znamke, čeprav se ime zadnjega pojavi v imenu zadevne družbe. Vendar je v točkah od 24 do 28 iste sodbe ugotovilo, da se je lahko odbor za pritožbe zakonito oprl na domnevo, da se je prejšnja znamka uporabljala s soglasjem imetnika, in da pritožnica pred odborom temu ni ugovarjala.
- 17 Sodišče prve stopnje je zato zavrnilo prvi del prvega tožbenega razloga.
- 18 V drugem delu istega tožbenega razloga pritožnica trdi, da je odbor za pritožbe napačno razložil pojem „resna in dejanska uporaba“. V bistvu navaja, da dokazi, ki jih je predložil J. Espadafor Caba, ne določajo obdobja, kraja, narave in končno niti zadostne zatrjevane uporabe znamke, da bi se ta lahko opredelila kot resna in dejanska.
- 19 Po sklicevanju, v točkah od 36 do 42 izpodbijane sodbe, na sodno prakso Sodišča (sodba z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439) in na lastno sodno prakso in po preučitvi dokazov, ki jih je predložila nasprotujoča stranka, v točkah od 43 do 53 iste sodbe, je Sodišče prve stopnje v točki 54 te sodbe analizo sklenilo tako:

„Iz navedenega izhaja, da je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe predložila dokaz, da je bilo v obdobju od maja 1996 do maja 1997 španski stranki z njenim soglasjem prodanih približno tristo [zabojev], v katerih je bilo po dvanajst kosov koncentriranega sadnega soka, kar ustreza prometu v višini približno 4800 EUR. Čeprav gre za omejen obseg uporabe prejšnje znamke in bi bilo bolje imeti več dokazov v zvezi z načinom uporabe v upoštevnem obdobju, pa dejstva

in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku, zadostujejo za ugotovitev resne in dejanske uporabe. Zato je pravilno, da je UUNT v [sporni] odločbi ugotovil, da je bila prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe glede dela proizvodov, za katerega je bila registrirana, to je glede sadnih sokov.“

- 20 Zato je Sodišče prve stopnje drugi del prvega tožbenega razloga zavrnilo.
- 21 Pritožnica v drugem tožbenem razlogu trdi, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je ugotovil, da so proizvodi „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“ iz prijave znamke Skupnosti in proizvodi „sokovni koncentradi“, ki naj bi bili predmet resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, podobni. Po mnenju pritožnice obstaja kvečjemu šibka podobnost med temi proizvodi.
- 22 V točki 66 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da se je prejšnja znamka uporabljala za koncentrirane sokove iz različnega sadja, namenjene končnemu potrošniku, in ne za koncentrirane sokove, namenjene industrijskim proizvajalcem sadnih sokov. Zato je zavrnilo trditev pritožnice, da naj bi bili pijače na zeliščni in vitaminski osnovi ter proizvodi, glede katerih se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala, namenjeni različnim kupcem.
- 23 V točki 67 iste sodbe je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da imajo pijače na zeliščni in vitaminski osnovi ter sokovni koncentradi isti namen, in sicer odžejati, da gre v obeh primerih za nealkoholne pijače, ki se navadno pijejo mrzle, in da so si v veliki meri konkurenčne. Ugotovilo je, da nekoliko različna sestava teh proizvodov ne spremeni dejstva, da so medsebojno zamenljivi, saj so namenjeni zadovoljitvi iste potrebe.

24 Tako je Sodišče prve stopnje zavrnilo drugi tožbeni razlog in tožbo pritožnice v celoti.

Pritožba

25 Pritožnica v pritožbi, v kateri je navedla tri pritožbene razloge, Sodišču predlaga, naj:

- primarno razveljavi izpodbijano sodbo;

- podredno razveljavi izpodbijano sodbo v delu, v katerem je potrdila zavrnitev registracije prijavljene znamke za proizvode „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“;

- razveljavi sporno odločbo;

- UUNT naloži plačilo stroškov, priglašениh tako pred organi UUNT in Sodiščem prve stopnje kot pred Sodiščem.

26 UUNT predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in pritožnici naloži plačilo stroškov.

Dopustnost odgovora UUNT

27 Pritožnica v svojem odgovoru na pritožbo ugotavlja nedopustnost odgovora UUNT, ker naj ta ne bi zahteval, naj se predlogom, postavljenim na prvi stopnji, ugotovi v celoti ali deloma, kot to izhaja iz člena 116 Poslovnika Sodišča.

28 Odstavek 1 tega člena določa:

„V odgovoru na pritožbo se lahko predlaga:

– da se pritožba v celoti ali deloma zavrne ali da se odločba Sodišča prve stopnje v celoti ali deloma razveljavi,

– da se predlogom, postavljenim na prvi stopnji, ugotovi v celoti ali deloma, pri čemer ni dovoljeno dajati novih predlogov.“

29 Ta določba navaja, v katerem primeru lahko stranke v postopku, ki niso tožeča stranka, vložijo odgovor.

30 Da bi ta odgovor služil namenu, morajo načeloma te druge stranke v njem izraziti svoje stališče o pritožbi, tako da bi ali zahtevale njeno celotno ali delno zavrnitev, ali bi se ji v celoti ali deloma pridružile, ali celo vložile nasprotno pritožbo, kar so vsi pritožbeni predlogi, določeni v prvi alineji člena 116(1) Poslovnika.

- 31 Od drugih strank v postopku pa se ne more zahtevati, naj vložijo pritožbene predloge, določene v drugi alineji te določbe, sicer se bo štelo, da je njihov odgovor ničen. V bistvu lahko vsaka stranka pred sodiščem izbere predlog, ki se ji zdi primeren. Če Sodišče prve stopnje ne odobri zahtevka stranke ali mu ugotovi delno, lahko tako stranka ne vložiti teh zahtevkov pred Sodiščem, kadar le-to obravnava pritožbo zoper sodbo Sodišča prve stopnje.
- 32 Toliko bolj, kadar je, kot v tej zadevi, ena stranka v celoti uspela pred Sodiščem prve stopnje in v svojem odgovoru pred Sodiščem izpodbija pritožbo v celoti, ni zavezana predlagati, naj se ugotovi njenim predlogom, kot so bili postavljeni na prvi stopnji. Dalje, če Sodišče pritožbi ugotovi in z uporabo možnosti, ki mu jo priznava člen 61 Statuta Sodišča, samo dokončno odloči o sporu, bo moralo upoštevati te predloge in jim ali ponovno v celoti ali delno ugotoviti ali jih zavrniti, ne da bi lahko upravičilo to zavrnitev s tem, da stranka predlogov pred njim ni ponovila.
- 33 Zato je treba ugovor, da je odgovor UUNT nedopusten, zavrniti.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 34 Pritožnica v prvem pritožbenem razlogu trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 15(1) in (3) iste uredbe, ker je upoštevalo uporabo prejšnje znamke s strani tretje osebe.

- 35 V prvem delu tega pritožbenega razloga pritožnica očita Sodišču prve stopnje, da je narobe razlagalo porazdelitev dokaznega bremena, upoštevalo elemente brez dokazne moči, ki jih je predložila nasprotujoča stranka, in se oprlo na domneve namesto na dokaze.
- 36 Po mnenju pritožnice iz sodne prakse Sodišča prve stopnje izhaja, da resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnimi elementi ali domnevami, temveč mora biti osnovana na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu.
- 37 Čeprav je nasprotujoča stranka zavezana, da dokaže, da je družba Industrias Espadafor SA uporabljala prejšnjo znamko z njenim soglasjem, pa ni priskrbel nobenega dokaza o tem, da je bilo to soglasje podano. Odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje sta se ob ugotavljanju, ali je nasprotujoča stranka dala soglasje za navedeno uporabo, nepravilno oprla na verjetnosti in domneve.
- 38 Pritožnica v drugem delu pritožbenega razloga trdi, da je Sodišče prve stopnje zmotno uporabilo pravo, ker pri preučevanju prvega dela prvega tožbenega razloga na prvi stopnji ni ugotavljalo, ali bi lahko ob odločanju zakonito sprejelo novo odločbo z istim izrekom, kot ga ima sporna odločba, kot zahteva njegova lastna sodna praksa (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 29).
- 39 Iz točk 25 in 26 izpodbijane sodbe izhaja, da se je Sodišče prve stopnje v bistvu omejilo na ugotavljanje, ali bi se lahko odbor za pritožbe takrat, ko je sprejel sporno odločbo, oprl na domnevo, da je nasprotujoča stranka dala soglasje za uporabo prejšnje znamke s strani družbe Industrias Espadafor SA.

40 UUNT glede prvega dela prvega pritožbenega razloga meni, da je v tej zadevi domneva, da je nasprotujoča stranka dala soglasje za uporabo prejšnje znamke s strani družbe Industrias Espadafor SA, to je domneva, ki jo je Sodišče prve stopnje sprejelo, v celoti utemeljena iz razlogov, navedenih v točkah od 24 do 29 izpodbi-jane sodbe. Presoja dejstev Sodišča prve stopnje, na koncu katere je to potrdilo, da je nasprotujoča stranka soglašala z uporabo prejšnje znamke, ne vsebuje nobene zmote v presoji niti izkrivljanj, ki bi Sodišču dovoljevala, da poseže v ugotovitve Sodišča prve stopnje.

41 Glede drugega dela prvega pritožbenega razloga UUNT trdi, da je v skladu z usta-ljeno sodno prakso namen tožbe pred Sodiščem prve stopnje zagotoviti nadzor zakonitosti odločbe odbora za pritožbe v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, tako da Sodišče prve stopnje ni bilo nikakor zavezano ugotavljati, ali bi bila nova odločba z enakim izrekom, kot ga ima sporna odločba, lahko zakonito sprejeta takrat, ko je o njej odločalo.

Presoja Sodišča

42 Prvič, v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 mora na zahtevo prijavitelja znamke Skupnosti imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil ugovor, priskrbeti dokaz o tem, da se je njegova znamka resno in dejansko uporabljala.

43 Dalje iz člena 15(3) iste Uredbe izhaja, da resna in dejanska uporaba znamke Skupnosti pomeni uporabo s strani imetnika te znamke ali z njegovim soglasjem.

- 44 Torej mora imetnik prejšnje znamke, ki je vložil ugovor, priskrbeti dokaz o tem, da je dal soglasje za zatrjevano uporabo te znamke s strani tretje osebe.
- 45 V tej zadevi je, kolikor pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je napačno razlagalo porazdelitev dokaznega bremena, prvi del prvega pritožbenega razloga neutemeljen.
- 46 Po navedbi v točki 23 izpodbijane sodbe, da ime družbe Industrias Espadafor SA, ki je uporabljala prejšnjo znamko, povzema del imena imetnika te znamke, in po ugotovitvi v točkah 24 in 25 iste sodbe, da je malo verjetno, da bi J. Espadafor Caba priskrbel dokaze o uporabi prejšnje znamke, ki jih je predložil pred preizkuševalcem in odborom za pritožbe UUNT, če bi bila ta uporaba proti njegovi volji, je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da se je UUNT pravilno oprl na domnevo, da je nasprotujoča stranka dala soglasje za zatrjevano uporabo prejšnje znamke.
- 47 Pri tem Sodišče prve stopnje ni nikakor zahtevalo od pritožnice, naj dokaže neobstoje soglasja, ampak se je oprlo na dokaze, ki jih je priskrbel nasprotujoča stranka, in ugotovilo, da je bil podan dokaz o soglasju za zatrjevano uporabo. Torej dokaznega bremena ni prevalilo.
- 48 Drugič, kolikor pritožnica Sodišču prve stopnje očita ugotovitev, da dokazi, ki jih je priskrbel nasprotujoča stranka, dokazujejo njeno soglasje za zatrjevano uporabo, s tem delom v bistvu predlaga, naj Sodišče s svojo presojo dejstev nadomesti presojo, ki jo je izvedlo Sodišče prve stopnje in je zato nedopustna.

49 Poleg tega je v skladu s členoma 225(1) ES in členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča pritožba omejena na pravna vprašanja. Sodišče prve stopnje je zato edino pristojno, da ugotovi ter presodi upoštevna dejstva in dokaze. Presoja teh dejstev in dokazov torej, razen ob njihovem izkrivljanju, ne pomeni pravnega vprašanja, ki je kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti sodbo z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 43 in navedena sodna praksa).

50 Ne zdi se, da bi Sodišče prve stopnje v točkah od 23 do 25 izpodbijane sodbe izkrivilo dejstva in dokaze, ki so mu bili predloženi.

51 Sodišče prve stopnje je v točkah 26 in 27 izpodbijane sodbe obsežno navedlo, da „na to domnevo [da je nasprotujoča stranka dala soglasje za zatrjevano uporabo] bi se UUNT lahko oprl še toliko bolj zato, ker pritožnica ni ugovarjala, da je družba Industrias Espadafor, SA, uporabljala prejšnjo znamko“.

52 Zato je treba prvi del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot delno neutemeljenega in delno nedopustnega.

53 Dalje, v nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, iz sodne prakse Sodišča prve stopnje ne izhaja, da bi moralo le-to preveriti, ali lahko takrat, ko odloča o tožbi zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, zakonito sprejme novo odločbo z enakim izrekom, kot ga ima izpodbijana odločba. Dejansko je Sodišče prve stopnje v točkah 25 in 26 zgoraj navedene sodbe Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE) le navedlo, da je

to obveznost odborov za pritožbe UUNT zaradi načela funkcionalne kontinuitete med organi UUNT, ki odločajo na prvi stopnji – kot so preizkuševalci in oddelki za ugovore in oddelki za izbris – in navedenimi odbori.

- 54 V smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 lahko Sodišče prve stopnje razveljavi ali spremeni odločbo odbora za pritožbe UUNT le „zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil“.
- 55 Sodišče prve stopnje lahko torej razveljavi ali spremeni odločbo, ki je predmet tožbe, le če je glede odločbe, ko je bila sprejeta, obstajal eden ali več razlogov za njeno razveljavitev ali spremembo. Nasprotno Sodišče prve stopnje ne more razveljaviti ali spremeniti navedene odločbe iz razlogov, ki nastopijo po njeni razglasitvi.
- 56 Zato drugi del prvega pritožbenega razloga ni utemeljen in ga je treba v celoti zavriniti.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 57 Pritožnica v prvem delu drugega pritožbenega razloga trdi, da ker so etikete, ki jih je priskrbela nasprotujoča stranka, brez datuma, ne morejo biti dokaz za uporabo prejšnje znamke v upoštevnem obdobju in v podporo drugim dokazom, predloženim v postopku.

58 V drugem delu istega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 43(2) Uredbe št. 40/94, ker je spregledalo pomen pojma „resna in dejanska uporaba“ v smislu tega člena. Med drugim ni spoštovalo pogojev, pod katerimi se uporaba znamke lahko šteje za resno in dejansko.

59 Po mnenju pritožnice iz sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja in zgoraj navedene sodbe Ansul ter iz sodne prakse Sodišča prve stopnje izhaja, da resna in dejanska uporaba ne vključuje simbolične uporabe, ki je namenjena le ohranitvi pravice, ki jo podeljuje znamka; da je prag, od katerega se trgovska uporaba znamke lahko šteje za primerno ter resno in dejansko, neposredno povezan z značajem proizvodov ali vrsto storitev; da neodvisno od količine in pogostosti transakcij, opravljenih pod določeno znamko, mora biti uporaba neprekinjena in na noben način posamična ali priložnostna; da resna in dejanska uporaba predvideva, da je znamka prisotna na pomembnem delu ozemlja, na katerem je varovana.

60 Pritožnica trdi, da so v tej zadevi prodajani proizvodi dobrine tekoče proizvodnje in potrošnje, namenjene vsakodnevni rabi končnega potrošnika, nizkih cen in se posledično zlahka prodajajo. Glede na značaj teh proizvodov prodaje take količine, kot je bila ugotovljena v tej zadevi, ne moremo šteti za zadostno v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94. Dalje je nasprotujoča stranka, ki je priskrbela dokaz o samo petih transakcijah v enajstih mesecih, dokazala v najboljšem primeru posamično ali priložnostno uporabo prejšnje znamke. Take uporabe v nobenem primeru ne moremo obravnavati kot neprekinjeno, učinkovito in stabilno. Ker so bili povrh tega vsi predloženi računi naslovljeni na isto stranko, ni bilo dokazano, da je bila prejšnja znamka prisotna na pomembnem delu ozemlja, na katerem je varovana.

61 Dodaja, da njeno mnenje, po katerem je Sodišče prve stopnje spregledalo pojem „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94, podpira dejstvo,

da je Bundesgerichtshof (Nemčija) v neki drugi zadevi razsodilo, da mesečni promet v višini 4400 EUR označuje le formalno uporabo.

- 62 Pritožnica meni, da nikakor ne ugovarja dejanskim ugotovitvam in presoji dokazov Sodišča prve stopnje, ampak mu očita neupoštevanje pojma „resne in dejanske uporabe“. Gre za pravno vprašanje, ki je lahko povod za pritožbo.
- 63 UUNT navaja, da je Sodišče prve stopnje v točkah od 32 do 42 izpodbijane sodbe pravilno izpostavilo načela, ki sta jih razvili le-to in Sodišče glede pojma „resne in dejanske uporabe“, in dodaja, da pritožnica tem načelom ne nasprotuje, ampak meni, da dejstva v zadevi ne dokazujejo take uporabe.
- 64 UUNT tako zaključuje, da drugi pritožbeni razlog meri na ponovno preučitev dejstev in dokazov Sodišča, zato je ta pritožbeni razlog nedopusten.
- 65 Podredno UUNT navaja, da je Sodišče prve stopnje pravilno razsodilo, da je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dokazana, tako da pritožbeni razlog ni utemeljen. Priznava, da je dokazana uporaba precej omejena in se zdi, da gre le za eno samo stranko, vendar poudarja, da celotna vsota transakcij zadeva dokaj kratko obdobje. Poudarja tudi, da v skladu s sodno prakso Sodišča ne obstaja pravilo „de minimis“, in meni, da je Sodišče prve stopnje pravilno razsodilo, da je lahko omejena uporaba združljiva z dejansko prisotnostjo na trgu.

- 66 Glede trditve pritožnice, da mora biti znamka prisotna na pomembnem delu ozemlja, kjer je varovana, da se lahko njeno uporabo šteje za resno in dejansko, UUNT meni, da ta zahteva ni sprejemljiva z vidika zgoraj navedene sodbe Ansul in sklepa z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology (C-259/02, Recueil, str. I-1159) in da je pomembnost pokrivanja ozemlja le eden od elementov, ki jih je treba upoštevati pri odločanju, ali gre za resno in dejansko uporabo ali ne.
- 67 Kar zadeva trditev, ki izhaja iz sodbe Bundesgerichtshof, UUNT trdi, da odločbe nacionalnih sodišč niso zavezujoče za ta postopek, in ker je povrh tega treba od primera do primera presojati, ali je znamka predmet resne in dejanske uporabe, praktično ni mogoče izpeljati splošnih sklepov iz drugih zadev.

Presoja Sodišča

- 68 Najprej je treba poudariti, da pritožnica ne izpodbija ugotovitve Sodišča prve stopnje, v točkah od 46 do 48 izpodbijane sodbe, na podlagi računov, ki jih je predložila nasprotujoča stranka, po kateri vrednost proizvodov, prodanih pod prejšnjo znamko med majem 1996 in majem 1997 in namenjenih eni sami stranki v Španiji, ni presejala 4800 EUR, kar ustreza prodaji 293 zabojev po dvanajst kosov.
- 69 V teh okoliščinah prvi del drugega pritožbenega razloga, v katerem je očitano, da etikete, ki jih je predložila nasprotujoča stranka, po naravi ne morejo biti dokaz za uporabo prejšnje znamke v upoštevnem obdobju niti ne morejo podpreti drugih dokazov, ne more sam po sebi upravičiti razveljavitve izpodbijane sodbe in ga je zato treba zavrniti kot nepomembnega.

- 70 Drugič, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, 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, v nasprotju s simbolično uporabo, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. Presoja resne in dejanske uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, zlasti ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (v zvezi s tem glej člen 10(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), to je določba, ki je enaka členu 15(1) Uredbe št. 40/94, zgoraj navedeno sodbo Ansul, točka 43, in zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 27).
- 71 Odgovor na vprašanje, ali je uporaba zadostna, da ohrani oziroma ustvari tržni delež za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, je odvisen od več dejavnikov in od presoje na podlagi posameznega primera. Lastnosti teh proizvodov ali storitev, pogostost ali rednost uporabe znamke, dejstvo, da se znamka uporablja za trženje vseh enakih proizvodov ali storitev imetnika ali le za njihov del, oziroma dokazi o uporabi znamke, ki jih lahko priskrbi imetnik, so le nekateri od številnih dejavnikov, ki se lahko upoštevajo (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 22).
- 72 Tako ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kolikšen je količinski prag, ki ga je treba doseči, da bi se uporaba lahko štela za resno in dejansko. Pravila *de minimis*, ki UUNT ali, na podlagi tožbe, Sodišču prve stopnje ne bi omogočilo, da presodi celotne okoliščine spora, ki mu je predložen, zato ne more biti (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 25). Tako lahko, če se uporablja za dejanski gospo-

darski namen, v okoliščinah iz člena 70 te sodbe, tudi minimalna uporaba znamke zadostuje za ugotovitev obstoja resne in dejanske uporabe (zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 27).

- 73 V tej zadevi Sodišče prve stopnje ni storilo pravne napake pri presoji resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.
- 74 Prvič, v skladu s Pravilom 22(2) Uredbe št. 2868/95 je v točkah od 46 do 54 izpodbijane sodbe analiziralo kraj, čas, obseg in naravo te uporabe.
- 75 Drugič, v skladu s sodno prakso, navedeno v točkah od 70 do 72 te sodbe, je skušalo ugotoviti, ali se je prejšnja znamka uporabljala, da bi ustvarila oziroma ohranila trg za proizvode „sokovni koncentrat“, za katere je bila dokazana zatrjevana uporaba, ali je bil, nasprotno, edini namen te uporabe ohranjanje pravic, ki jih podeljuje znamka, in jo je treba opredeliti kot simbolično.
- 76 Tretjič, v nasprotju s tem, kar zatrjuje pritožnica, okoliščina kot v tej zadevi, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana le za prodajo proizvodov, naslovljenih na eno samo stranko, vnaprej ne izključuje njene resne in dejanske uporabe (glej v tem smislu zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 24), čeprav iz tega izhaja, da navedena znamka ni bila prisotna na pomembnem delu španskega ozemlja, kjer je varovana. Kot navaja UUNT, je ozemeljski obseg uporabe le eden od dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je uporaba resna in dejanska.

- 77 Končno, četrtrič, glede trditve pritožnice, ki izhaja iz sodbe Bundesgerichtshof v zadevi, ki zadeva drugo znamko, kot je znamka VITAFRUT, je treba, kot izhaja iz sodne prakse, navedene v točkah od 70 do 72 te sodbe, pri presoji resne in dejanske uporabe znamke upoštevati celoto okoliščin v zadevi in ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kakšen količinski prag je treba doseči, da bi se uporaba lahko štela za resno in dejansko. Sodišči, ki odločata v različnih zadevah, lahko torej različno presodita resno in dejansko uporabo, ki se zatrjuje pred njima, tudi če bi te uporabe ustvarile enak promet.
- 78 Dalje pritožnica s trditvijo, po kateri z vidika, med drugim, lastnosti proizvodov, trženih pod prejšnjo znamko, uporaba prejšnje znamke količinsko ni zadostna, da bi se lahko štela za resno in dejansko v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94, predlaga, naj Sodišče s presojo dejstev in dokazov nadomesti presojo Sodišča prve stopnje. Razen v primeru izkrivljanja dejstev, kar se v tem primeru ne zatrjuje, taka trditev ne pomeni pravnega vprašanja, ki je kot tako predmet nadzora Sodišča iz razlogov, navedenih v točki 49 te sodbe.
- 79 Zato drugi del drugega pritožbenega razloga v zvezi z neupoštevanjem pojma „resne in dejanske uporabe“ v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94 delno ni dopusten in delno ni utemeljen ter je treba tako ta pritožbeni razlog v celoti zavrnil.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

- 80 Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom, na katerega se sklicuje v podporo svojemu podrednemu predlogu za delno razveljavitev izpodbijane sodbe, trdi, da je Sodišče

prve stopnje kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je ugotovilo, da so proizvodi „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, za katere se zahteva registracija, in proizvodi „sokovni koncentrati“, glede katerih je ugotovljena resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, podobni proizvodi v smislu te določbe.

81 Pritožnica po eni strani trdi, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo narave proizvodov, kar je glede na sodno prakso Sodišča pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji, ali so si proizvodi oziroma storitve podobni.

82 Po drugi strani pa trdi, da so ti proizvodi zelo različni glede načina izdelave, uporabe, njihovega namena in kraja trženja ter da celota teh razlik prevlada nad njihovo edino skupno lastnostjo, to je, da merijo na iste morebitne potrošnike.

83 Pritožnica trdi, da s tem pritožbenim razlogom nikakor ne ugovarja dejanskim ugotovitvam in presoji dokazov Sodišča prve stopnje, ampak mu očita, da je kršilo pojem „podobnosti proizvodov“. Po njenem gre za pravno vprašanje, ki je lahko povod za pritožbo.

84 UUNT primarno navaja, da je tretji pritožbeni razlog nedopusten, ker se je pritožnica omejila na kritiziranje presoje dejstev Sodišča prve stopnje. Podredno navaja, da so si zadevni proizvodi podobni.

Presoja Sodišča

- 85 Kot Sodišče prve stopnje pravilno navaja v točki 65 izpodbijane sodbe, je treba pri presoji podobnosti med obravnavanimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihove naravo, namen, uporabo in konkurenčni ali dopolnilni značaj (v zvezi s tem glej člen 4(1)(b) Direktive 89/104, določbo, ki je v bistvu enaka členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).
- 86 V skladu s to sodno prakso je Sodišče prve stopnje v točki 66 izpodbijane sodbe ugotovilo, da so proizvodi „pijače na zeliščni in vitaminski osnovi“, za katere se zahteva registracija, in proizvodi „sokovni koncentрати“, glede katerih je ugotovljena resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, namenjeni končnemu potrošniku. Prav tako je v točki 67 izpodbijane sodbe odločilo, da imajo zadevni proizvodi isti namen – odžejati – ki v veliki meri pomeni konkurenčni značaj, da so enake narave in se uporabljajo enako – so nealkoholne pijače, ki se navadno pijejo hladne – in da njihova različna sestava ne spremeni dejstva, da so medsebojno zamenljivi, saj so namenjeni zadovoljitvi iste potrebe.
- 87 Pritožnica se je v delu, v katerem je Sodišču prve stopnje očitala, da ni upoštevalo narave zadevnih proizvodov, da bi presodilo o njihovi podobnosti, oprla na napačno razlago izpodbijane sodbe. Dejansko je v točki 67 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje preučilo, ali so si zadevni proizvodi podobni, upoštevajoč med drugim njihovo naravo.
- 88 Pritožnica s tem, da očita Sodišču prve stopnje, da ni presodilo, da razlike med zadevnimi proizvodi prevladajo nad edino skupno lastnostjo, to je, da so ti proizvodi naslovljeni na istega morebitnega potrošnika, v bistvu predlaga, naj Sodišče s svojo presojo dejstev nadomesti presojo Sodišča prve stopnje v točkah 66 in 67 izpodbijane sodbe

(glej po analogiji glede presoje podobnosti dveh znamk sodbi z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 23, in z dne 23. marca 2006 v zadevi Mühlens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točka 41). Razen v primeru izkrivljanja, ki se v tej zadevi ne zatrjuje, taka trditev ne pomeni pravnega vprašanja, ki je predmet nadzora Sodišča iz razlogov, navedenih v točki 49 te sodbe.

- ⁸⁹ Zato je treba tretji pritožbeni razlog zavriniti kot delno nedopustnega in delno neutemeljenega ter pritožbo v celoti zavriniti.

Stroški

- ⁹⁰ V skladu s členom 69(2) Poslovnika Sodišča, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenima razlogoma ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. The Sunrider Corp. se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi