



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva T-214/08

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti OUTBURST — Prejšnja nacionalna besedna znamka OUTBURST — Resna in dejanska uporaba prejšnje znamke — Člen 43(2) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Prva predložitev dokazov pred odborom za pritožbe — Člen 74(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(2) Uredbe št. 207/2009) — Pravilo 22(2) Uredbe (ES) št. 2868/95“

Povzetek sodbe

- Znamka Skupnosti — Pripombe tretjih oseb in ugovor — Preizkus ugovora — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Resna in dejanska uporaba — Pojem — Merila presoje*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2); Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 22(2))
- Znamka Skupnosti — Pripombe tretjih oseb in ugovor — Preizkus ugovora — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Resna in dejanska uporaba — Pojem — Merila presoje — Zahteva za konkretne in objektivne dokaze*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2))
- Znamka Skupnosti — Pripombe tretjih oseb in ugovor — Preizkus ugovora — Dokaz o uporabi prejšnje znamke — Rok, ki ga določi urad — Predložitev dodatnih dokazov po preteku roka, vendar ob obstoju novih dejstev — Dopustnost*
(Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 22(2))

1. Pri razlagi pojma resne in dejanske uporabe v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je treba upoštevati, da je *ratio legis* zahteve – v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se bilo mogoče uspešno sklicevati nanjo zoper prijavljeno znamko Skupnosti – v zmanjševanju števila konfliktov med znamkama, kadar iz dejanskega delovanja znamke na trgu ne izhaja upravičen ekonomski razlog.

Po drugi strani pa namen člena 43(2) Uredbe št. 40/94 in pravila 22(3) Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 ni presojanje gospodarskega učinka niti nadzorovanje gospodarske strategije podjetja ali celo zoževanje varstva znamk samo na njihovo količinsko pomembno tržno uporabo.

Znamka se resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za te proizvode in storitve, za razliko od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki so podeljene z znamko. Poleg tega pogoj, ki se nanaša na resno in dejansko uporabo znamke, zahteva, da se znamka, taka kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven.

Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, 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 deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke.

V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe in trajanje obdobja uporabe ter pogostost uporabe.

(Glej točke od 21 do 24.)

2. Da bi se v neki zadevi preizkusilo, ali je uporaba prejšnje znamke resna in dejanska v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, je treba opraviti celovito presajo ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavanega primera. Poleg tega resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnostjo ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu.

(Glej točko 25.)

3. Pravilo 22(2), drugi stavek, Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti določa, da če mora stranka, ki ugovarja, predložiti dokaz o uporabi ali pokazati, da obstajajo ustrezni razlogi za neuporabo, jo Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) pozove, naj zahtevani dokaz priskrbi v roku, ki ji ga določi. Če stranka, ki ugovarja, takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka, Urad ugovor zavrže.

To pravilo se ne sme razlagati tako, da nasprotuje upoštevanju dodatnih dokazov o obstoju novih dejstev, čeprav so bili predloženi po izteku tega roka.

Navedeno pravilo je treba namreč razumeti tako, da nič ne nasprotuje upoštevanju dopolnilnih dokazov, ki se jih zgolj doda k drugim dokazom, predloženim v določenem roku, kadar prvotni dokazi niso bili neupoštevni, ampak se je presodilo, da niso zadostni. Taka ugotovitev, zaradi katere zgoraj navedeno pravilo nikakor ne postane odveč, velja še toliko bolj, ker stranka, ki ugovarja, ni zlorabila določenega roka, tako da bi se zavestno poslužila zavlačevalnih taktik ali bi bila očitno malomarna, in ker dopolnilni dokazi, ki jih je predložila, zgolj potrjujejo informacije, ki že izhajajo iz pisnih izjav, predloženih v določenem roku.

(Glej točki 46 in 53.)