



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 3. julija 2019*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Besedna znamka Boswelan – Resna in dejanska uporaba – Neobstoj – Uporaba znamke v okviru kliničnega preskušanja pred vložitvijo vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom – Upravičen razlog za neuporabo – Pojem“

V zadevi C-668/17 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 28. novembra 2017,

Viridis Pharmaceutical Ltd s sedežem v Tortoli, Britanski Deviški otoki (Združeno kraljestvo), ki jo zastopajo C. Spintig, S. Pietzcker in M. Prasse, Rechtsanwälte,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa S. Hanne, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

Hacht-Pharma GmbH s sedežem v Hollnsethu (Nemčija), ki jo zastopata J. Sachs in C. Sachs, Rechtsanwälte,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik senata, K. Jürimäe (poročevalka), sodnica, D. Šváby, S. Rodin in N. Piçarra, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 9. januarja 2019

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 Družba Viridis Pharmaceutical Ltd (v nadaljevanju: Viridis) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. septembra 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (T-276/16, neobjavljena, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2017:611), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 29. februarja 2016 (zadeva R 2837/2014-5) v zvezi s postopkom za razveljavitev med družbama Hecht-Pharma GmbH in Viridis (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

Mednarodno pravo

- 2 Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine iz Priloge 1C k Marakeškemu sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije je bil v imenu Evropske skupnosti odobren s Sklepom Sveta 94/800/ES z dne 22. decembra 1994 o sklenitvi sporazumov, doseženih v Urugvajskem krogu večstranskih pogajanj (1986 – 1994), v imenu Evropske skupnosti, v zvezi z zadevami, ki so v njeni pristojnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80) (v nadaljevanju: Sporazum TRIPS). V členu 19(1) določa obveznost uporabe registrirane znamke pod naslednjimi pogoji:

„Če se za ohranjanje registracije zahteva uporaba, je možno registracijo razveljaviti šele po neprekinjenem obdobju neuporabe najmanj treh let, razen če lastnik znamke navede utemeljene razloge, ki kažejo na ovire za tako uporabo. Okoliščine, ki se pojavijo neodvisno od volje lastnika znamke in so ovira za uporabo znamke, kot so npr. uvozne omejitve ali druge vladne zahteve za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka, se priznajo kot utemeljeni razlogi za neuporabo.“

Pravo Unije

- 3 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o [znamki Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1) je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016. Nato je bila z učinkom od 1. oktobra 2017 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1). Vendar se za obravnavani spor – ob upoštevanju datuma vložitve zahteve za razveljavitev, to je 18. novembra 2013, ki je odločilen za opredelitev materialnega prava, ki ga je treba uporabiti – uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 207/2009.

- 4 V uvodni izjavi 10 Uredbe št. 207/2009 je navedeno:

„Ni razloga za varstvo blagovnih znamk [Evropske unije] ali katere koli blagovne znamke, registrirane pred njimi, razen če se blagovne znamke dejansko uporabljajo.“

- 5 Člen 15 navedene uredbe, naslovljen „Uporaba znamk [Evropske unije]“, v odstavku 1 določa:

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

Uporaba v smislu odstavka 1 [prvega odstavka] pomeni tudi:

- (a) uporabo blagovne znamke [Evropske unije] v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja blagovne znamke;

[...]“

- 6 Člen 51 iste uredbe, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, v odstavku 1 določa:

„Pravice imetnika blagovne znamke [Evropske unije] se razveljavijo na podlagi zahteve pri [EUIPO] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

- (a) če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka ni uporabljala v prvotni namen v [Uniji] za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi; vendar pa nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je imetnik v obdobju med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve ali nasprotne tožbe začel ali ponovno začel resno in dejansko uporabljati blagovno znamko; začetek ponovne uporabe v obdobju treh mesecev pred vložitvijo zahteve ali nasprotne tožbe, ki se je začelo najkasneje ob izteku neprekinjenega obdobja petih let neuporabe, pa se ne upošteva, če do priprav na uporabo ali ponovno uporabo pride šele potem, ko imetnik spozna, da lahko kdo vloži zahtevo za razveljavitev ali nasprotno tožbo;

[...]“

- 7 Uvodna izjava 24, člen 18 in člen 58 Uredbe 2017/1001 ustrezajo uvodni izjavi 10, členu 15 in členu 51 Uredbe št. 207/2009.

- 8 V uvodni izjavi 25 Uredbe 2017/1001, ki nima ustrezne določbe v Uredbi št. 207/2009, je navedeno:

„Zaradi pravičnosti in pravne varnosti bi morala uporaba blagovne znamke [Evropske unije] v obliki, ki se razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja te znamke v obliki, v kateri je registrirana, zadoščati, da se ohranijo podeljene pravice, ne glede na to, ali je registrirana tudi blagovna znamka v obliki, ki se uporablja.“

Dejansko stanje

- 9 Dejansko stanje in bistvene elemente sporne odločbe, kot izhajajo iz točk od 1 do 11 izpodbijane sodbe, je za potrebe te zadeve mogoče povzeti tako.
- 10 Družba Pharmasan GmbH Freiburg, katere pravna naslednica je družba Viridis, je 30. septembra 2003 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo besednega znaka „Boswelan“ kot znamke Evropske unije za „farmacevtske izdelke in izdelke za zdravstveno nego“, ki spadajo v razred 5 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 11 Ta zahteva je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 31/2004 z dne 2. avgusta 2004, znamka (v nadaljevanju: izpodbijana znamka) pa je bila registrirana 24. aprila 2007.
- 12 Družba Hecht-Pharma je na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 18. novembra 2013 vložila zahtevo za razveljavitev te znamke za vse proizvode, za katere je bila registrirana, ker se ta znamka ni resno in dejansko uporabljala.

- 13 Oddelek za izbris pri EUIPO je z odločbo z dne 26. septembra 2014 družbi Viridis odvzel pravice za vse registrirane proizvode.
- 14 Družba Viridis je 6. novembra 2014 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri odboru za pritožbe pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 15 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) je s sporno odločbo to pritožbo zavrnil.
- 16 Prvič, odbor za pritožbe je menil, da z dokazi, ki jih je predložila družba Viridis, ni bilo mogoče dokazati resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke v Uniji za proizvode, ki jih je označevala, v neprekinjenem obdobju petih let pred vložitvijo zahteve za razveljavitev. Ti dokazi naj bi se namreč nanašali na dejanja izključno interne narave, ki so se nanašala na klinično preskušanje. Ta naj bi se odvijala precej pred trženjem proizvoda in zunaj konkurence. Ne bi naj šlo za dejanja, usmerjena navzven, ki bi bila povezana s trženjem in oglaševanjem zadevnih proizvodov. Prav tako naj ne bi pomenila neposredne priprave na trženje niti dejanja, ki bi prispevala k skorajšnjemu lansiranju proizvoda na trg.
- 17 Drugič, odbor za pritožbe – ki se je med drugim skliceval na opredelitev upravičenega razloga, kot izhaja iz Sporazuma TRIPS – je menil, da v obravnavanem primeru klinično preskušanje samo po sebi ni bilo razlog, ki je neodvisen od volje družbe Viridis in ki bi upravičeval neuporabo izpodbijane znamke. Trajanje kliničnega preskušanja naj bi bilo namreč odvisno od finančnih sredstev, za katera se imetnica znamke odloči, da jih bo investirala, to pa ne spada med ovire, ki so neodvisne od njene volje. Šele od trenutka, ko je vložena uradna vloga za dajanje proizvoda na trg, naj bi bilo mogoče šteti, da je odgovornost za trajanje postopka prešla na zunanje organe. Varstvo, ki se znamkam Evropske unije zagotavlja z Uredbo št. 207/2009, naj ne bi bilo potrebno pred vložitvijo take uradne vloge, če pa se je farmacevtsko podjetje kljub temu odločilo opraviti registracijo znake Evropske unije več let pred vložitvijo take vloge, naj bi bilo za zamude zaradi kliničnih preskušanj odgovorno samo.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 18 Družba Viridis je s tožbo, ki jo je 30. maja 2016 vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, predlagala razveljavitev sporne odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil njeno pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris, s katero so ji bile odvzete pravice v zvezi z zdravlili za zdravljenje multiple skleroze.
- 19 Družba Viridis je v utemeljitev tožbe navedla tri tožbene razloge. Prvi tožbeni razlog se je nanašal na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker naj bi odbor za pritožbe napačno menil, da predstavljena dejstva in dokazi niso zadostovali za dokaz o resni in dejanski uporabi izpodbijane znamke, kar zadeva zdravila za zdravljenje multiple skleroze. Drugi tožbeni razlog se je nanašal na kršitev te iste določbe, ker naj bi ta odbor napačno menil, da predstavljena dejstva in dokazi niso zadostovali za ugotovitev upravičenega razloga za neuporabo navedene znamke, kar zadeva ista zdravila. Tretji tožbeni razlog se je nanašal na kršitev člena 83 Uredbe št. 207/2009 in, natančneje, načela varstva legitimnih pričakovanj.
- 20 Splošno sodišče je vse te tožbene razloge in zato tožbo v celoti zavrnilo.

Predlogi strank pred Sodiščem

- 21 Družba Viridis s pritožbo Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo razveljavi;

- zadevo vrne Splošnemu sodišču v razsojanje in
 - EUIPO naloži plačilo stroškov ali, podredno, odločitev o stroških pridrži.
- 22 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo zavrne in
 - družbi Viridis naloži plačilo stroškov.
- 23 Družba Hecht-Pharma Sodišču predlaga, naj:
- pritožbo zavrne;
 - družbi Viridis naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 24 Družba Viridis v utemeljitev pritožbe navaja dva razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 58(1)(a) Uredbe 2017/1001, ker je Splošno sodišče napačno ugotovilo neobstoje resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke, drugi pa se nanaša na kršitev iste določbe, ker je Splošno sodišče napačno ugotovilo neobstoje upravičenega razloga za neuporabo te znamke.

Uvodne ugotovitve

- 25 Na eni strani je treba opozoriti, da se družbi Viridis in Hecht-Pharma v svojih pisnih stališčih sklicujeta na določbe Uredbe 2017/1001. Vendar ker se v obravnavani zadevi – kot je razvidno iz točk 3 in 7 te sodbe – uporablja Uredba št. 207/2009, in ker člena 18 in 58 Uredbe 2017/1001 ustrezata členoma 15 in 51 Uredbe št. 207/2009, je treba sklicevanja strank na prva dva člena šteti za sklicevanja na druga dva.
- 26 Na drugi strani se s pritožbenima razlogoma, ki se v bistvu nanašata na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, postavljajo – kot je generalni branilec navedel v točkah 32 in 33 sklepnih predlogov – pravna vprašanja v zvezi z razlago pojmov „resna in dejanska uporaba“ in „upravičen razlog za neuporabo“ v smislu Uredbe št. 207/2009. Zato in v nasprotju s tem, kar trdi družba Hecht-Pharma, sta ta pritožbena razloga, s katerima se ne poskuša doseči nova presoja dejanskega stanja in okoliščin obravnavanega primera, dopustna.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 27 Družba Viridis s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je kršilo člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker je pri presoji resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke dvakrat napačno uporabilo pravo.
- 28 Prvič, družba Viridis graja točko 36 izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče razsodilo, da je resna in dejanska uporaba znamke, ki označuje zdravila, možna šele po izdaji dovoljenja za promet (DZP) s tem zdravilom.

- 29 Po mnenju te stranke taka utemeljitev temelji na ozki razlagi pojma „resna in dejanska uporaba“, ki pa ni upravičena, saj dejanja uporabe, ki jih je v zadevnem primeru obravnavalo Sodišče, niso bila nezakonita.
- 30 Družba Viridis trdi, da je ta razlaga tudi v nasprotju s sodno prakso Sodišča in Splošnega sodišča. V skladu s to sodno prakso naj bi bilo treba o obstoju resne in dejanske uporabe presojati v vsakem primeru posebej. Ena uporaba, tudi če v zelo majhnem obsegu, in ena prodaja eni sami stranki naj bi se lahko šteli za zadostni, če sta ti dejanji ekonomsko upravičeni. Zunanja uporaba naj ne bi pomenila, da mora biti nujno usmerjena h končnim potrošnikom.
- 31 Iz tega naj bi sledilo, da obstoja resne in dejanske uporabe ni mogoče izključiti iz razloga, da se zadevni proizvod ne sme dati na trg niti se ne sme oglaševati v javnosti.
- 32 Nasprotno, upoštevati naj bi bilo treba interese farmacevtske industrije in šteti, da lahko zakonita dejanja uporabe znamke, kot so ta, ki jih je med zadevnim kliničnim preskušanjem izvedla družba Viridis, pomenijo resno in dejansko uporabo, če se v okviru presoje vsakega posameznega primera izkažejo za zadostna. Petletno obdobje iz člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 naj namreč zaradi posebnosti farmacevtskega sektorja, kot sta manjši krog kupcev in omejeno število udeležencev v kliničnih preskušanjih, ne bi zadostovalo.
- 33 Drugič, družba Viridis izpodbija ugotovitev Splošnega sodišča iz prvega stavka točke 39 izpodbijane sodbje, v skladu s katero uporabe izpodbijane znamke v okviru kliničnega preskušanja v razmerju do tretjih oseb ni mogoče izenačiti z dajanjem na trg niti z neposrednim pripravljalnim ukrepom, saj je ta uporaba interne narave.
- 34 Po mnenju družbe Viridis Splošno sodišče s tem, da je ocenilo, da uporaba znamke v okviru kliničnega preskušanja pomeni interno uporabo, in s tem, da je izključilo, da bi taka uporaba lahko pomenila resno in dejansko uporabo, ni upoštevalo sodne prakse, v skladu s katero resna in dejanska uporaba lahko obstaja, če je trženje v pripravi in bo do njega kmalu prišlo. V skladu s to sodno prakso naj bi uporaba lahko bila resna in dejanska, tudi če ne zadeva velikega števila naslovnikov.
- 35 Družba Viridis dodaja, da obveznost uporabe registrirane znamke ni sama sebi namen in da je namen zahteve po uporabi ta, da se register ne obremenjuje z znamkami, ki se ne uporabljajo. Razlaga pojma „uporaba“ naj bi zato morala biti do neke mere prožna, kot naj bi dokazovala člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 in uvodna izjava 25 Uredbe 2017/1001, ki dovoljujeta uporabo znamke v obliki, ki se razlikuje od tiste, v kateri je bila registrirana.
- 36 EUIPO in, podredno, družba Hecht-Pharma izpodbijata utemeljenost prvega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 37 Družba Viridis s prvim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče pri presoji resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke napačno uporabilo pravo. Po mnenju družbe Viridis je Splošno sodišče, na eni strani, v točki 36 izpodbijane sodbje napačno razsodilo, da lahko gre za uporabo, ki ohranja pravice v zvezi z zdravilom, le če bi bilo za to zdravilo izdano DZP, in na drugi strani, v točki 39 navedene sodbje izključilo, da bi uporaba znamke v okviru kliničnega preskušanja lahko pomenila resno in dejansko uporabo.
- 38 V skladu z ustaljeno sodno prakso se znamka resno in dejansko uporablja v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, 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, izključena pa je simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz

znamke (sodbi z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 43, in z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, točka 37 in navedena sodna praksa).

- 39 Resna in dejanska uporaba znamke tako pomeni, da jo je treba uporabljati na trgu proizvodov ali storitev, ki so varovani z znamko, in ne samo znotraj zadevnega podjetja. Uporaba znamke se mora nanašati na proizvode in storitve, ki se že tržijo ali katerih trženje, ki ga je podjetje pripravilo za pridobitev strank, zlasti v okviru oglaševalskih kampanj, bo kmalu sledilo (glej v tem smislu sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 37).
- 40 Nasprotno, namestitve znamke na proizvode, ki se ne distribuirajo z namenom vstopa na trg proizvodov, označenih z registriranimi znamkami, ni mogoče šteti za resno in dejansko uporabo te znamke, ker taka namestitve ne prispeva niti k ustvarjanju trga za proizvode niti k razlikovanju teh predmetov od proizvodov drugih podjetij, kar bi bilo v interesu potrošnika (glej v tem smislu sodbo z dne 15. januarja 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, točka 21).
- 41 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja na trgu v gospodarskem prometu, še posebej to, 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 (sodbi z dne 11. marca 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, točka 43, in z dne 31. januarja 2019, Pandalis/EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, točka 83).
- 42 V obravnavani zadevi je Splošno sodišče v točki 36 izpodbijane sodbe navedlo, da je na podlagi dokazov, ki jih je pred EUIPO predložila družba Viridis, da bi dokazala resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke, kot je navedeno v točki 35 te sodbe, mogoče ugotoviti, da je družba Viridis izvedla pripravljalne ukrepe, ki so zajemali izvedbo postopka kliničnega preskušanja z namenom vložitve vloge za pridobitev DPZ in ki so v zvezi s tem preskušanjem vključevali nekatere ukrepe oglaševalske narave.
- 43 Vendar je Splošno sodišče v tej isti točki 36 opozorilo, da „je uporaba [te] znamke, ki je javna in usmerjena navzven, možna le v primeru izdaje [DZP] s strani pristojnega organa“, ker zakonodaja o zdravilih prepoveduje oglaševanje zdravil, ki še nimajo DZP, in torej vsako komunikacijsko dejanje, namenjeno pridobivanju ali ohranjanju tržnega deleža.
- 44 Splošno sodišče je v točkah 37 in 38 izpodbijane sodbe dodalo, da čeprav lahko gre za resno in dejansko uporabo pred začetkom trženja proizvodov, označenih z znamko, je to mogoče le pod pogojem, da bo do trženja kmalu prišlo. Po mnenju Splošnega sodišča pa v obravnavanem primeru družba Viridis ni dokazala, da bo trženje zdravila za zdravljenje multiple skleroze, označenega z izpodbijano znamko, kmalu sledilo, saj ni predložila dokazov, ki bi omogočali ugotovitev, da je klinično preskušanje tik pred zaključkom.
- 45 Nazadnje, Splošno sodišče je v točki 39 izpodbijane sodbe v odgovor na nekatere trditve družbe Viridis presojalo konkretne okoliščine uporabe izpodbijane znamke v okviru zadevnih kliničnih preskušanj in v bistvu odločilo, da je ta uporaba interna uporaba, za katero ni bilo ugotovljeno, da bi bila obsežna za farmacevtski sektor.
- 46 Prvič, iz preudarkov, ki jih je Splošno sodišče navedlo v izpodbijani sodbi, tako izhaja, da je Splošno sodišče v skladu s sodno prakso, navedeno v točkah od 38 do 41 te sodbe, opravilo konkretno presajo vseh dejstev in okoliščin zadevnega primera, da bi ugotovilo, ali so dejanja uporabe, na katera se sklicuje družba Viridis, takšna, da odražajo uporabo izpodbijane znamke v skladu z njeno funkcijo označbe izvora zadevnih proizvodov in njenim gospodarskim namenom, ki je ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za proizvode, za katere je bila registrirana.

- 47 Glede trditve družbe Viridis – da je Splošno sodišče v točki 36 izpodbijane sodbe razsodilo, da lahko resna in dejanska uporaba znamke, registrirane za zdravilo, obstaja le, če je bilo za to zdravilo izdano DZP – je treba navesti, da je Splošno sodišče v okviru svoje konkretne presoje le izpeljalo posledice svoje ugotovitve, da se v skladu z veljavno zakonodajo zdravilo, za katero dovoljenje za trženje še ni bilo izdano, tudi ne sme oglaševati z namenom pridobivanja ali ohranjanja tržnega deleža. Zato znamke, ki označuje tako zdravilo, ni mogoče uporabiti na zadevnem trgu, v nasprotju s tem, kar zahteva sodna praksa, navedena v točki 39 te sodbe.
- 48 Dodati je treba, da okoliščina, da so bila dejanja uporabe družbe Viridis, kot jih ta zatrjuje – ob predpostavki, da so dokazana – skladna z veljavnimi zakonskimi zahtevami, ne more zadostovati za dokaz, da je bila ta uporaba resna in dejanska v smislu člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker se ta presoja konkretno glede na vsa dejstva in okoliščine obravnavanega primera in ne more biti odvisna izključno od zakonitosti dejanj uporabe. V obravnavanem primeru pa ne gre za uporabo na trgu proizvodov, varovanih z izpodbijano znamko.
- 49 Ker družba Viridis trdi, da je obdobje petih let iz člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 za farmacevtski sektor prekratko, je treba opozoriti, kot je navedel generalni pravobranilec v točki 45 sklepnih predlogov, da se to obdobje uporablja neodvisno od gospodarskega sektorja, v katerega spadajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana zadevna znamka. Zato ta trditev ni upoštevana.
- 50 Drugič, Splošno sodišče je v točki 39 izpodbijane sodbe, ki je navedena v točki 45 te sodbe, v odgovor na nekatere trditve družbe Viridis navedlo, da uporabe izpodbijane znamke v okviru kliničnega preskušanja ni mogoče izenačiti z dajanjem na trg niti z neposrednim pripravljalnim ukrepom, ampak jo je treba obravnavati kot interno uporabo, saj je bila ta znamka uporabljena zunaj vsake konkurence v omejenem krogu udeležencev in brez namena pridobitve ali ohranitve tržnih deležev.
- 51 Tako Splošno sodišče ni kršilo sodne prakse, navedene v točki 39 te sodbe in na katero se sklicuje družba Viridis ter v skladu s katero lahko resna in dejanska uporaba znamka Evropske unije obstaja tudi, kadar se proizvodi, označeni s to znamko, še ne tržijo. Ravno nasprotno, Splošno sodišče je v točki 37 izpodbijane sodbe pravilno opozorilo, da bi se taka uporaba lahko ugotovila le pod pogojem, da bo do trženja zadevnih proizvodov kmalu prišlo, v točkah 38 in 39 iste sodbe pa je ugotovilo, da družba Viridis ni predložila dokazov, da je v obravnavani zadevi bilo tako.
- 52 Splošno sodišče je v skladu s sodno prakso Sodišča zlasti pri ugotavljanju, ali se je izpodbijana znamka uporabljala v razmerju do tretjih oseb in ali je obseg uporabe dovolj velik glede na eventualne okoliščine farmacevtskega sektorja, preučilo, ali je bila ta uporaba resna in dejanska.
- 53 Glede na sodno prakso, navedeno v točkah od 38 do 41 te sodbe, in kot je v bistvu poudaril generalni pravobranilec v točkah 57, 59 in od 61 do 63 sklepnih predlogov, je namreč treba šteti, da ker je resno in dejansko uporabo znamke Evropske unije v primeru dejanj uporabe v fazi pred trženjem proizvodov ali storitev, ki jih ta znamka označuje, mogoče ugotoviti le pod pogojem, da bo do trženja kmalu prišlo, morajo imeti dejanja, ki pomenijo uporabo, s katerimi je mogoče dokazati takšno resno in dejansko uporabo, zunanjo naravo in učinke za prihodnost teh proizvodov ali storitev v javnosti, tudi v fazi pred njihovim trženjem.
- 54 Nazadnje, v nasprotju s tem, kar trdi družba Viridis, iz člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 ni mogoče sklepati, da bi razlaga pojma „resna in dejanska uporaba“ morala biti prožnejša.
- 55 Na podlagi zadnje navedene določbe se namreč uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila ta znamka registrirana, šteje za uporabo v smislu člena 15(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 207/2009, če razlikovalni učinek znamke v obliki, v kateri je bila ta registrirana, ni spremenjen (sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 65).

- 56 Tako je namen člena 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 – ne da bi se zahtevala stroga skladnost med obliko, ki se uporablja v gospodarskem prometu, in obliko, v kateri je bila znamka registrirana – imetniku te znamke omogočiti, da znak pri njegovi uporabi v gospodarskem prometu in brez poseganja v njegov razlikovalni učinek spremeni tako, da ga bolje prilagodi zahtevam trženja in oglaševanja zadevnih proizvodov in storitev (sodba z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus, C-501/15 P, EU:C:2017:750, točka 66).
- 57 Čeprav člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009 dopušča nekaj prožnosti glede oblike uporabe znamke Evropske unije, pa ta določba ne vpliva na presojo resnosti in dejanskosti te uporabe, ki jo je treba izvesti v skladu z merili, določenimi v sodni praksi, navedeni v točkah od 38 do 41 te sodbe.
- 58 Iz tega izhaja, da je treba prvi pritožbeni razlog zavreči kot delno brezpredmeten in zavrniti kot delno neutemeljen.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 59 Družba Viridis z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je kršilo člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker je izključilo obstoj upravičenega razloga za neuporabo izpodbijane znamke.
- 60 Splošno sodišče naj bi ji v svoji presoji upravičenosti neuporabe očitalo, da je izpodbijano znamko registrirala prezgodaj. Zato naj bi izključilo možnost utemeljitve neuporabe v primeru, ko se ta znamka uporablja v okviru kliničnega preskušanja za namene priprave vloge za pridobitev DZP v skladu z zakonodajo o farmacevtskih proizvodih, kadar je vloga za to preskušanje vložena precej po registraciji znamke ali kadar vložena finančna sredstva ne zadostujejo za čim hitrejšo dokončanje kliničnega preskušanja.
- 61 Prvič, Splošno sodišče pa naj bi s tem, da je vztrajalo pri poteku časa, odvzelo smisel petletnemu obdobju iz člena 15(1), prvi pododstavek, in člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Znamka zdravila, za katero bi se to obdobje že skoraj izteklo oziroma bi že poteklo, naj bi namreč postala dejansko neuporabna, saj bi lahko njeno neuporabo upravičila le vložitev vloge za izdajo DPZ. Trimesečni rok iz člena 51(1)(a), *in fine*, Uredbe št. 207/2009 naj v tem smislu ne bi zadoščal, ker naj ne bi omogočal dokončanja kliničnega preskušanja.
- 62 Drugič, če bi se upoštevala vložena finančna sredstva, naj bi teza Splošnega sodišča pomenila, da bi finančno močnejša podjetja lažje ustrezno zaščitila svoje naložbe s pravom znamk kot finančno šibkejša podjetja. V vsakem primeru naj se Splošno sodišče ne bi moglo sklicevati na abstraktno predpostavko, da bi se lahko s povečanjem naložb zadevno klinično preskušanje v obravnavanem primeru izvedlo hitreje.
- 63 EUIPO in, podredno, družba Hecht-Pharma menita, da drugi pritožbeni razlog ni utemeljen.

Presoja Sodišča

- 64 Družba Viridis z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je kršilo člen 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ker je izključilo, da bi izvedba kliničnih preskušanj lahko pomenila upravičen razlog za neuporabo izpodbijane znamke.

- 65 V zvezi s tem je treba spomniti, da lahko v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 upravičeni razlogi za neuporabo pod pogoji iz te določbe preprečijo razveljavitev znamke Evropske unije zaradi neobstoja resne in dejanske uporabe.
- 66 V skladu s sodno prakso Sodišča se lahko samo ovire, ki imajo dovolj neposredno zvezo z znamko in onemogočijo njeno uporabo oziroma je zaradi njih njena uporaba nerazumna ter so neodvisne od volje imetnika te znamke, štejejo za „upravičene razloge“ za neuporabo te znamke. V vsakem primeru posebej je treba presoditi, ali zaradi spremembe strategije podjetja z namenom izogibanja zadevni oviri uporaba navedene znamke postane nerazumna (sodbi z dne 14. junija 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, točka 54, in z dne 17. marca 2016, Naazneen Investments/UUNT, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, točka 96).
- 67 Poleg tega je treba pojasniti, da so v členu 19(1) Sporazuma TRIPS, katerega pogodbenica je Unija in ki ga je Sodišče upoštevalo v sodni praksi iz prejšnje točke, med primeri utemeljenih razlogov za neuporabo znamke navedene vladne zahteve za proizvode ali storitve, ki jih ta znamka označuje.
- 68 Splošno sodišče je v obravnavani zadevi na podlagi te sodne prakse, v bistvu navedene v točki 53 izpodbijane sodbe, v točki 61 te sodbe razsodilo, da čeprav je izvedba kliničnih preskušanj lahko razlog za neuporabo znamke, spadajo dejanja in dogodki, ki jih je v obravnavanem primeru navedla družba Viridis in jih je Splošno sodišče presojalo v točkah od 55 do 60 navedene sodbe, na področje vpliva in odgovornosti te družbe, tako da jih ni mogoče šteti za ovire, ki so neodvisne od njene volje.
- 69 Natančneje, iz točk od 55 do 60 izpodbijane sodbe v bistvu izhaja, prvič, da je Splošno sodišče ugotovilo, da je družba Viridis zahtevo za registracijo izpodbijane znamke po lastni izbiri, in ne zaradi zakonske obveznosti, vložila že leta 2003, čeprav je obstajala velika negotovost tako glede datuma kot glede možnosti trženja proizvoda, ki ga ta znamka označuje, saj je bil ta proizvod v fazi kliničnega preskušanja. Drugič, Splošno sodišče je upoštevalo dejstvo, da so se zatrjevane težave med zadevnim kliničnim preskušanjem, katerega datum dokončanja še vedno ni bil znan, nanašale na nezadostne naložbe družbe Viridis glede na posebnosti zadevnega sektorja. Tretjič, Splošno sodišče je ugotovilo, da je bila vloga družbe Viridis za klinično preskušanje vložena več kot tri leta po registraciji izpodbijane znamke.
- 70 V nasprotju s tem, kar družba Viridis trdi v okviru te pritožbe, Splošno sodišče tako nikakor ni izključilo, da klinično preskušanje ne bi moglo pomeniti upravičenega razloga za neuporabo znamke. Nasprotno, Splošno sodišče je upoštevalo sodno prakso Sodišča, navedeno v točki 66 te sodbe, in opravilo konkretno presojo okoliščin, ki so se zatrjevale pred njim.
- 71 Prav tako je Splošno sodišče, ne da bi napačno uporabilo pravo, presodilo, da potek časa med datumom vloge in datumom registracije izpodbijane znamke, na eni strani, in datumom začetka kliničnih preskušanj in njihovim trajanjem ter odobrenimi finančnimi sredstvi za njihovo hitro izvedbo, na drugi strani, načeloma spada na področje odgovornosti imetnika te znamke in ga zato ni mogoče opredeliti kot oviro, ki je neodvisna od imetnikove volje.
- 72 Poleg tega pristop Splošnega sodišča, v nasprotju s trditvami družbe Viridis, ne odvzema smisla petletnemu obdobju iz člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Obstoj tega obdobja ne pomeni, da imetniku zadevne znamke ni treba pravočasno opraviti vseh potrebnih priprav, da bi lahko to znamko resno in dejansko uporabljal po izteku tega obdobja.
- 73 Ob upoštevanju uvodne izjave 10 Direktive št. 207/2009 bi namreč bilo v nasprotju s sistematiko člena 51(1)(a) te uredbe, če bi pojmu „upravičeni razlogi za neuporabo znamke“ pripisali prevelik obseg (glej po analogiji sodbo z dne 14. junija 2007, Häupl, C-246/05, EU:C:2007:340, točka 51).
- 74 Ob upoštevanju navedenega je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen in zato pritožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- 75 Člen 184(2) Poslovnika določa, da kadar pritožba ni utemeljena, Sodišče odloči o stroških. Člen 138(1) tega poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi njegovega člena 184(1), določa, da se plačilo stroškov na predlog naloži neuspehi stranki.
- 76 Ker sta EUIPO in družba Hecht-Pharma predlagala, naj se družbi Viridis naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbo ni uspela, se ji poleg njenih stroškov naloži plačilo stroškov, ki sta jih priglasila EUIPO in družba Hecht-Pharma.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Viridis Pharmaceutical Ltd se naloži, da poleg svojih stroškov nosi stroške, ki sta jih priglasila Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in družba Hecht-Pharma GmbH.

Podpisi