SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 8. julija 2004*

V zadevi T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, s sedežem v Hamburgu (Nemčija), ki ga zastopata S. Rojahn in S. Freytag, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata E. Joly in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je

Vetoquinol AG, prej Chassot AG, s sedežem v Bernu (Švica), ki ga zastopa A. Kockläuner, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. septembra 2001 (zadeva R 578/2000-4), ki se nanaša na postopek z ugovorom, ki je potekal med MFE Marienfelde GmbH in Vetoquinolom AG,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi N. J. Forwood, predsednik, J. Pirrung in A. W. H. Meij, sodnika,

sodna tajnica: D. Christensen, administratorka,

na podlagi tožbe in odgovora na tožbo, ki sta bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. decembra 2001 in 29. julija 2002,

na podlagi odgovora na tožbo in duplike UUNT, ki sta bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. aprila in 30. oktobra 2002,

na podlagi odgovora na tožbo in duplike intervenienta, ki sta bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. aprila in 29. oktobra 2002,

na podlagi obravnave z dne 11. novembra 2003

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenient je pod prejšnjim imenom Chassot AG 30. decembra 1996 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti

(UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložil prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

2 Znamka, za katero se zahteva registracija, je besedni znak HIPOVITON.

3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, izhajajo iz razreda 31 Nicejskega aranžmaja mednarodne klasifikacije proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „hrana za živali".

4 Prijava znamke je bila objavljena 11. maja 1998 v *Biltenu znamk Skupnosti.*

5 Tožeča stranka je 11. avgusta 1998 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor na registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, na katere se nanaša prijava znamke. Ugovor je temeljil na znamki, registrirani v Nemčiji 17. maja 1972, s prednostno pravico z dne 16. maja 1969. Ta znamka (v nadaljevanju: prejšnja znamka) z besednim znakom HIPPOVIT je bila registrirana za proizvode iz razreda 31 Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo naslednjemu opisu: „hrana za živali".

6 Tožeča stranka navaja v utemeljitev ugovora relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

7 Intervenient je 15. marca 1999 pisno zahteval, naj tožeča stranka v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 predloži dokaz, da se je znamka pet let pred objavo znamke Skupnosti resno in dejansko uporabljala v državi članici, v kateri je bila varovana. Oddelek za ugovore UUNT (v nadaljevanju: oddelek za ugovore) je tožečo stranko 8. aprila 1999 pisno pozval, naj v roku dveh mesecev predloži ta dokaz.

8 Tožeča stranka je 4. maja 1999 kot prvo na UUNT predložila štiri reklamne letake, na katerih se je pojavljala prejšnja znamka, vendar je bila črka „O" okrašena z glavo konja in sprednjim delom konjevega trupa. Kot drugo je predložila naslovnico z naslovom „Marienfelder Tierfutter-Programm"(„Hrana za živali – program Marienfelde") z naročilnico in brošuro z naslovom „Ich liebe Pferde von A-Z" („Rad imam konje od A do Ž"). Kot tretje je predložila izjavo, imenovano „Eidesstattliche Versicherung" („zaprisežena izjava"), ki jo je podal njen upravitelj, gospod Bode. Ta navaja, da so bili prihodki od prodaje pod prejšnjo znamko za obdobje od januarja do junija 1998 12.500 nemških mark (DEM), za obdobje od januarja do decembra pa 21.100 DEM.

9 Po številnih izmenjavah mnenj med tožečo stranko in intervenientom jima je UUNT 24. januarja 2000 poslal naslednji dopis:

„[UUNT] vas obvešča, da ni več mogoče predložiti nobenih dodatnih pripomb."

10 Intervenient je 8. februarja 2000 sporočil, prvič, da je bil prihodek tožeče stranke od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko 459 enot in, drugič, da je bil letni prihodek tožeče stranke za leto 1998 2,8 milijona DEM.

11 UUNT je 8. marca 2000, sklicujoč se na dopis z dne 24. januarja 2000, sporočil tožeči stranki in intervenientu, da pri odločanju ne bo upošteval vsebine dopisa intervenienta z dne 8. februarja 2000.

12 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 28. marca 2000 (odločba št. 601/2000) zavrnil ugovor na podlagi člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ker tožeča stranka ni dokazala, da je bila prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe v smislu te določbe. Zato je menil, da je treba zapriseženo izjavo, ki jo je predložila tožeča stranka in ki ni izhajala od nevtralne osebe ali organa, podpreti z drugimi dokazi. Oddelek za ugovore je glede drugih dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, presodil, da niso vsebovali nobene označbe kraja, trajanja ali pomembnosti uporabe prejšnje znamke.

13 Tožeča stranka je 23. maja 2000 pri UUNT na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

14 Tožeča stranka je v prilogi k vlogi z dne 28. julija 2000, kjer navaja pritožbene razloge, predložila različne račune za udeležbo na različnih sejmih v letu 1998, za najem stojnic in za nakup nalepk in reklamnega gradiva. Poleg tega je predložila petnajst računov za proizvode, prodane med 6. marcem 1998 in 19. majem 1998. Na teh računih so bila imena kupcev proizvodov zakrita. Prihodek iz teh računov je za obdobje do 11. maja 1998 znašal 2753,84 DEM.

15 Intervenient je v izjavi z dne 9. oktobra 2000, sklicujoč se na izjavo z dne 8. februarja 2000, ponovil izjave, ki jih je podal že takrat, glede prihodka tožeče stranke. V dopisu UUNT z dne 24. oktobra 2000, s katerim je ta o tej izjavi obvestil tožečo stranko, je bilo navedeno, da je to obvestilo izključno informativno.

16 Četrti odbor za pritožbe je z odločbo z dne 26. septembra 2001, o kateri je bila tožeča stranka obveščena 15. oktobra 2001 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), to pritožbo zavrnil. Pojasnil je, da je obdobje, ki se upošteva za preučitev resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, trajalo od 12. maja 1993 do 11. maja 1998 in da tožeča stranka ni trdila, da je to znamko uporabljala pred letom 1998. Odbor za pritožbe je glede zaprisežene izjave upravitelja tožeče stranke presodil, da se ni bilo treba izreči o njeni dokazni vrednosti. Menil je, da čeprav je bil prihodek od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko leta 1998, kot izhaja iz te izjave, pridobljen, iz tega ne izhaja, da se je ta znamka med upoštevnim obdobjem resno in dejansko uporabljala. Po mnenju odbora za pritožbe je prihodek 12.500 DEM, čeprav je bil dosežen med upoštevnim obdobjem, pomenil le prodajo približno 450 enot zadevnih proizvodov in bil neznaten glede na letni promet tožeče stranke, ki je leta 1998 znašal 2,8 milijonov DEM. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe presodil, da ni bilo treba preučiti, ali je tožeča stranka, ko je uporabljala prejšnjo znamko v drugačni obliki, kot jo je registrirala, uporabljala to znamko, tako da je ohranila pravice znamke.

Predlogi strank

17 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo in odločbo oddelka za ugovore z dne 28. marca 2000;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

18 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

Dopustnost predloga za razveljavitev odločbe oddelka za ugovore

19 Tožeča stranka predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe in razveljavitev odločbe oddelka za ugovore. Sodišče prve stopnje meni, da je ta predlog dopusten. Namen tega predloga je, da Sodišče prve stopnje odloči o tem, kar bi po mnenju tožeče stranke zakonito moral odločiti odbor za pritožbe, ko je odločal o pritožbi, ki je bila vložena pri UUNT. Iz člena 62(1), drugi stavek, Uredbe 40/94 izhaja, da odbor za pritožbe lahko razveljavi odločbo oddelka UUNT, ki je odločal na prvi stopnji. Taka razveljavitev spada med ukrepe, ki jih lahko izvede Sodišče prve stopnje na podlagi svoje pristojnosti glede spremembe odločbe iz člena 63(3) Uredbe št. 40/94 (glej v tem smislu glede zahteve o predložitvi zadeve preizkuševalcu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 19 (potrjena s sklepom Sodišča z dne 5. februarja 2004 v zadevi Streamserve proti UUNT, C-150/02 P, Recueil, str. I-1461)).

Temelj

20 Tožeča stranka v utemeljevanje tožbe navaja pet tožbenih razlogov. Prvi tožbeni razlog je kršitev sestavljenih določb iz člena 43(2) in (3) ter člena 15 Uredbe št. 40/94. V drugem tožbenem razlogu tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval dokazov, ki jih je predložila med pritožbenim postopkom. Tretji tožbeni razlog je kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Četrti in peti tožbeni razlog je kršitev pravic biti slišan in obveznosti obrazložitve.

Tožbeni razlog kršitve sestavljenih določb iz člena 43(2) in (3) ter člena 15 Uredbe št. 40/94 in tožbeni razlog pravice biti slišan

— Trditve strank

21 Tožeča stranka splošno navaja, da je treba pojem „resna in dejanska uporaba" znamke razlagati tako, da se nanaša na vsako dejanje, ki zaradi svoje narave, pomembnosti ali trajanja objektivno pomeni normalno uporabo znamke na zadevnem trgu. Tožeča stranka poudarja, da je pomembnost, ki jo mora imeti taka uporaba, odvisna od okoliščin obravnavanega primera, oziroma natančneje, od velikosti podjetja in stopnje raznolikosti njegove dejavnosti.

22 V tem primeru tožeča stranka trdi, da bi moral odbor za pritožbe, ker je pravilno uporabil merila za presojo, ki jih je naštel, ugotoviti resno in dejansko uporabo prejšnje znamke. Glede tega zatrjuje, da je med upoštevnim obdobjem prodajal proizvode pod to znamko na vsem ozemlju Nemčije. Po mnenju tožeče stranke iz

zapriseżene izjave upravitelja izhaja, da prihodek od teh prodaj, čeprav je bil razmeroma majhen zaradi nedavnega prihoda zadevnih proizvodov na trg, prikazuje normalno uporabo znamke, katere cilj je zagotoviti tržišče tem proizvodom.

23 Poleg tega tožeča stranka zatrjuje, da prihodek v višini 2,8 milijona DEM, ki ga navaja izpodbijana odločba za leto 1998, ni bil pravilen.

24 Tožeča stranka v okviru tožbenega razloga kršitve pravice biti slišan odboru za pritožbe očita, da je pred sprejetjem izpodbijane odločbe ni obvestil o namenu, da bo to odločbo utemeljil z dejstvom, da je med upoštevnim obdobjem prodala le 450 enot proizvoda. V repliki pojasnjuje, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi upošteval vsebino izjave intervenienta z dne 8. februarja 2000, čeprav jo je oddelek za ugovore obvestil, da naj se ta izjava ne bi upoštevala.

25 UUNT opozarja, da iz različnih jezikovnih različic iz člena 43(2) in iz člena 15 Uredbe št. 40/94 izhaja, da je resna in dejanska uporaba resna, avtentična, učinkovita ali resnična. Zato mora biti po mnenju UUNT uporaba taka, da omogoči razlikovanje med označenimi proizvodi in storitvami, ne pa le ohranjati obstoječo pravico do znamke.

26 Po mnenju UUNT je za presojo resne in dejanske uporabe znamke v tem primeru treba opraviti celovito presojo, upoštevajoč zadevni trg, običajni način trženja zadevnih proizvodov in storitev, sposobnost proizvodnje in trženja imetnika znamke in njegov delež na trgu.

27 Prvič, v obravnavanem primeru UUNT opozarja, da se je glede na dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka, prejšnja znamka začela uporabljati šele na začetku leta 1998, torej nekaj več kot širi mesece pred objavo prijave znamke. Drugič, UUNT trdi, da je prihodek od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko med upoštevnim obdobjem zanemarljiv, kar naj se ne bi pojasnjevalo s tem, da se je trženje zadevnih proizvodov začelo šele v začetku leta 1998. Prodaja naj bi bila med drugim semestrom tega leta manjša kot na začetku leta. Tretjič, UUNT trdi, da je bil prihodek tožeče stranke od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko glede na njen celoletni prihodek zanemarljiv.

28 UUNT pa meni, da odbor za pritožbe ni spoštoval pravice biti slišan, ki jo ima tožeča stranka.

29 Intervenient navaja, da tožeča stranka ni resno in dejansko uporabljala prejšnje znamke. Glede tega trdi, da prihodek od prodaje proizvodov pod to znamko, ki ga je dobila tožeča stranka, pomeni največ 0,75 % njenega letnega prihodka. Na obravnavi je pojasnil, da tudi če je bil prihodek od prodaje proizvodov, označenih s prejšnjo znamko, ki ga omenja v svoji izjavi upravitelj, pravilen, prodaja teh proizvodov znaša v upoštevnem obdobju največ približno 38 enot na mesec.

— Presoja Sodišča prve stopnje

30 Iz devete uvodne izjave Uredbe št. 40/94 izhaja, da je zakonodajalec menil, da je varstvo prejšnje znamke utemeljeno le, če se je znamka dejansko uporabljala. V skladu s to uvodno izjavo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko

prijavitelj znamke Skupnosti predloži dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, kjer ima varstvo, v obdobju petih let pred objavo prijave znamke, ki je bila predmet ugovora (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34).

31 Pravilo 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) določa, da dokazi o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe prejšnje znamke.

32 V razlagi pojma resne in dejanske uporabe je treba upoštevati dejstvo, da želi *ratio legis* zahteve, da se mora prejšnja znamka resno in dejansko uporabljati, da se lahko ugovarja prijavi znamke Skupnosti, zmanjšati kolizijo med znamkama, če ni upravičenega gospodarskega razloga, ki izhaja iz dejanske funkcije znamke na trgu (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, str. II-789, točka 38). Nasprotno namen te določbe ni niti presoja tržnega uspeha, niti pregled poslovne strategije podjetja, niti to, ali bi bilo nadaljnje varstvo znamk pridržano samo njihovi količinsko obsežni tržni uporabi.

33 Kot izhaja iz sodbe Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439) o razlagi člena 12(1) 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), katerega vsebina ustreza vsebini člena 43 Uredbe št. 40/94, se znamka resno in dejansko uporablja, kadar je v skladu s svojo bistveno funkcijo, to je z zagotavljanjem enakosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, z namenom, da ustvari ali ohrani tržišče za te proizvode in storitve, z izjemo uporabe simbolnega pomena, katerega edini namen je vzdrževati pravice, ki jih podeli

znamka (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 43). Glede tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka, kot je zaščitena na upoštevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (zgoraj navedeni sodbi Ansul, točka 37, in Silk Cocoon V, točka 39).

34 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke se celota dejstev in okoliščin upošteva za ugotavljanje, ali se resnično uporablja na trgu, zlasti če velja, da uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju zagotavlja ohranitev ali ustvarjanje tržnih deležev v korist proizvodov ali storitev, ki jih znamka varuje, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga, obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 43).

35 Glede obsega uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe in trajanje obdobja uporabe ter pogostost uporabe.

36 Pri preučitvi, ali gre za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, je treba presojati celovito, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike v primeru. Ta presoja uvaja določeno soodvisnost med upoštevnimi dejavniki. Tako se lahko manjša količina proizvodov, ki se tržijo pod to znamko, zamenja z intenzivnostjo ali stalnostjo uporabe te znamke in obratno. Poleg tega naj se prihodek in prodana količina proizvodov pod prejšnjo znamko ne bi upoštevala absolutno, ampak glede na druge upoštevne dejavnike, kot so obseg tržne dejavnosti, kapacitete proizvodnje ali trženja, stopnja raznolikosti dejavnosti podjetja, ki znamko uporablja, in značilnosti proizvodov ali storitev na zadevnem trgu. Zato je Sodišče pojasnilo, da ni treba, da je obseg uporabe prejšnje znamke vedno velik, da se jo lahko opredeli kot resno in dejansko (zgoraj navedena sodba Ansul, točka 39).

37 Vendar manjši ko je tržni delež uporabe znamke, bolj se zahteva, da stranka, ki je vložila ugovor, predloži dodatne podatke, ki omogočijo, da se izključijo morebitni dvomi o resni in dejanski uporabi zadevne znamke.

38 Izpodbijano odločbo je treba preučiti glede na zgoraj navedene točke.

39 Uvodoma je treba spomniti, da zato, ker je bila prijava znamke Skupnosti objavljena 11. maja 1998, obdobje petih let iz člena 43(2) in 3 Uredbe št. 40/94 traja od 11. maja 1993 do 10. maja 1998 (v nadaljevanju: upoštevno obdobje).

40 Iz člena 15(1) te uredbe izhaja, da se sankcije iz te uredbe uporabljajo le za znamke, katerih uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. V izogib sankcijam zadostuje, da se je znamka resno in dejansko uporabljala le del upoštevnega obdobja.

41 Med strankami ni sporno, da tožeča stranka zatrjuje, da je prejšnjo znamko uporabljala le od januarja 1998. Zato je odbor za pritožbe izpodbijano odločbo pravilno utemeljil s presojo uporabe, ki jo zatrjuje tožeča stranka, od začetka leta 1998 do 10. maja 1998.

42 Čeprav v izpodbijani odločbi ni bilo izrecno omenjeno, je odbor za pritožbe pri presoji upošteval le tiskovine in zapriseženo izjavo, ki jih je predložila tožeča stranka med postopkom z ugovorom, in pripombe, ki jih je predložil intervenient v vlogah z dne 8. februarja in 9. oktobra 2000.

43 Glede zaprisežene izjave Sodišče prve stopnje ugotovi, da je odbor za pritožbe izrecno pustil odprto vprašanje glede dokazne vrednosti te izjave. Svojo presojo je namreč utemeljil s predpostavko, da je bila vsebina te izjave pravilna. Sodišče prve stopnje meni, da je za potrebe te zadeve treba izhajati iz iste predpostavke.

44 Dalje je odbor za pritožbe glede tiskovin, ki jih je predložila tožeča stranka, pravilno ugotovil, da ne vsebujejo nobenega podatka o obsegu ali datumu uporabe prejšnje znamke. Vendar je menil, da se lahko iz njih sklepa o naravi in kraju uporabe, ker je bila naročilnica, ki je med temi tiskovinami, jasno namenjena na nemški trg.

45 Pri določitvi, ali gre za resno in dejansko uporabo, se je odbor za pritožbe skliceval na dva različna dejavnika. Najprej je menil, da sta bila prihodek v višini 12.500 DEM, čeprav je bil ustvarjen med 1. januarjem in 11. majem 1998 in ne med 1. januarjem in 30. junijem 1998, in količina opravljenih prodaj, ocenjena na približno 450 enot, premajhna za proizvod srednjega cenovnega razreda. Nato je ugotovil, da prihodek od prodaje proizvodov prejšnje znamke, ki ustreza približno 0,75 % celoletnega prihodka tožeče stranke, ocenjenega na 2,8 milijonov DEM, ni zadostoval.

46 Iz dejstev, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, izhaja, da je tožeča stranka od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko dobila določen prihodek. Zato je bila prejšnja znamka predmet uporabe, ki je glede na položaj v zadevnem gospodarskem sektorju objektivno lahko ustvarila ali ohranila tržišče za proizvode, za katere je bila registrirana.

47 Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da gre za majhen prihodek, pridobljen v razmeroma kratkem obdobju štirih mesecev in pol, obdobju, neposredno pred datumom objave prijave znamke Skupnosti.

48 Zato je treba preučiti, ali so bili dvomi o resni in dejanski uporabi znamk, ki izhajajo iz majhne uporabe ali ponovne uporabe tik pred objavo prijave znamke, upravičeni na podlagi dejstev in dokazov, ki so jih predložile stranke.

49 Glede odnosa med obsegom prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko in letnega prihodka tožeče stranke je treba povedati, da se stopnja raznolikosti dejavnosti podjetij, ki nastopajo na istem trgu, spreminja. Še več, obveznost predložitve dokaza za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke ne namerava nadzorovati tržne strategije podjetja. Ne izključuje se niti to, da je gospodarsko in objektivno utemeljeno, da podjetje trži proizvod ali paleto proizvodov, čeprav je del teh v letnem prihodku zadevnega podjetja neznaten. Še več, v manjšem podjetju majhen odstotek letnega prihodka ustreza nizkemu absolutnemu znesku.

50 Iz tega izhaja, da ima v tem primeru odnos med celotnim prihodkom tožeče stranke in prihodkom od prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko, gledano ozko, majhno indikativno vrednost, zato naj ne bi bil odločilen pri presoji resne in dejanske uporabe znamke.

51 Glede količine prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko in prihodka od te prodaje, ki sta izražena absolutno, je UUNT med obravnavo pojasnil, da je odbor za pritožbe menil, da se proizvodi srednjega cenovnega razreda praviloma prodajajo v večjih količinah kot proizvodi visokega cenovnega razreda. Tako je v izpodbijani odločbi navedeno, da majhna prihodek in prodaja, izražena absolutno, proizvoda srednjega ali malo višjega razreda napeljujeta k uporabi zadevne znamke, ki ni resna in dejanska. Čeprav tako sklepanje samo po sebi ni napačno, je nepopolno, če se ne upoštevajo značilnosti zadevnega trga.

52 Glede tega je tožeča stranka v okviru postopka pred odborom za pritožbe zatrjevala, da se proizvodi, ki so se prodajali pod prejšnjo znamko, uporabljajo le v majhni količini. Tej trditvi intervenient med tem postopkom ni ugovarjal. Sicer se je oprl na reklamne letake, ki jih je predložila tožeča stranka, ki vsebujejo podatke o doziranju zadevnih proizvodov. Ta podatek ni naveden v izpodbijani odločbi, čeprav bi lahko pojasnil majhno prodajo teh proizvodov.

53 Odbor za pritožbe prav tako ni upošteval trditve tožeče stranke, ki se nahaja tako v obrazložitvi njenega ugovora kot v vlogi pred odborom za pritožbe, v kateri navaja, da je ponovno dala na trg zadevne proizvode, zato je bila njihova količina na trgu majhna. Ta podatek se je lahko upošteval pri presoji resne in dejanske uporabe prejšnje znamke kljub dejstvu, da je bil prihodek, ki je bil domnevno uresničen v drugem semestru leta 1998, manjši kot prihodek iz prvega semestra. Mogoče je, da je začetna faza trženja proizvoda daljša kot nekaj mesecev.

54 Vendar tožeča stranka ni predložila dokaza, da so bili proizvodi, ki so se tržili pod prejšnjo znamko, v fazi prihoda na trg, čeprav intervenient tej trditvi ugovarja – prvič – v izjavi pred odborom za pritožbe z dne 9. oktobra 2000. Vendar se to tožeči stranki lahko očita le, če se je pravilno odzvala na izjavo intervenienta z dne 9. oktobra 2000. Tako je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da iz spisa izhaja, da je UUNT o tej izjavi tožečo stranko pisno obvestil 24. oktobra 2000 in ji sporočil, da je to obvestilo zgolj informativno. Poleg tega je oddelek za ugovore UUNT glede izjave z dne 8. februarja, na katero se intervenient sklicuje v izjavi z dne 9. oktobra 2000, tožečo stranko 8. marca 2000 obvestil, da se vsebina te izjave z dne 8. februarja 2000 ne bo upoštevala. Iz tega izhaja, da je bila tožeča stranka, ker ni bila pozvana, naj se opredeli o izjavi z dne 9. oktobra 2000, prikrajšana za možnost presoje koristnosti predložitve dodatnih dokazov.

55 Ta ugotovitev velja tudi zato, kar so podatki za število prodanih proizvodov, izraženi absolutno, in domnevni letni promet tožeče stranke, ki se nahaja v izjavi intervenienta z dne 8. februarja 2000 (točka 10 zgoraj), podatki, na katere se intervenient sklicuje v izjavi z dne 9.oktobra 2000 in ki jih je odbor za pritožbe upošteval v izpodbijani odločbi.

56 Dodati je treba, da naj se pravilo 22(1) Uredbe št. 2868/95, ki določa, da je treba dokaz, da se je prejšnja znamka uporabljala, predložiti v roku, ki ga UUNT določi stranki, ki zahteva razveljavitev, in da se ugovor zavrne, če se dokaz ne predloži v določenem roku, ne bi razlagalo tako, da nasprotuje upoštevanju dodatnih dokazov glede obstoja novih dokazov, čeprav se jih predloži po poteku tega roka.

57 Ker je Komisija sprejela Uredbo št. 2868/95 v skladu s členom 140(1) Uredbe št. 40/94, je treba določbe prve uredbe razlagati v skladu z določbami druge. Glede tega je treba upoštevati zlasti člen 43(1) in člen 74(2) Uredbe št. 40/94. Po eni strani člen 43(1) Uredbe št. 40/94 določa, da pri preizkusu ugovora UUNT pozove stranke, kolikokrat je to potrebno, da vložijo pripombe v roku, ki ga postavi UUNT, o navedbah drugih strank ali o svojih navedbah. Po drugi strani pa člen 74(2) Uredbe št. 40/94 določa, da lahko UUNT spregleda dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.

58 Glede na vse navedeno Sodišče prve stopnje ugotavlja, da odbor za pritožbe ni upošteval vseh upoštevnih dejavnikov za presojo tega, ali se uporabo prejšnje znamke lahko označi kot resno in dejansko. Še več, skliceval se je na nepopolna dejstva, ker tožeče stranke ni pozval, naj odgovori na nova dejstva in trditve,

navedene v intervenientovi izjavi z dne 9. oktobra 2000, torej o domnevnem letnem prihodku tožeče stranke, na trditve o količini prodanih proizvodov in na ugovor intervenienta zoper izjavo tožeče stranke, da so bili proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, v postopku prihoda na trg.

59 Iz tega izhaja, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti, ne da bi se bilo treba izreči o drugih tožbenih razlogih tožeče stranke.

Predlog o spremembi izpodbijane odločbe

60 Tožeča stranka v utemeljevanje tega predloga odboru za pritožbe očita, da ni razveljavil odločbe oddelka za ugovore v delu, v katerem odločba določa, da naj zaprisežena izjava upravitelja imetnika prejšnje znamke ne bi bila zadosten dokaz.

61 Glede tega je treba šteti, da kontinuiteta glede nalog znotraj UUNT pomeni, da mora odbor za pritožbe ponovno presoditi dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka. Če bi bil rezultat drugačen kot rezultat, ki ga je sprejel pri odločanju na prvi stopnji, lahko odbor za pritožbe na podlagi člena 62(1) Uredbe št. 40/94 odloči o ugovoru ali pa preda primer oddelku za ugovore.

62 Iz tega izhaja, da čeprav je bilo zatrjevanje tožeče stranke sprejeto, kot je razvidno v točki 60 zgoraj, bi moral odbor za pritožbe sam odločati o ugovoru ali pa predati primer oddelku za ugovore.

63 Sodišče prve stopnje naj bi s tem, ko je razveljavilo odločbo oddelka za ugovore, spremenilo izpodbijano odločbo. Ta možnost, ki jo določa člen 63(3) Uredbe št. 40/94, velja načeloma le v okoliščinah, ko se o zadevi že sodi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2002 v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2), T-323/00, Recueil, str. II-2839, v postopku pritožbe, točka 18). Tako lahko Sodišče prve stopnje na podlagi dokazov, ki so mu bili predloženi, izda odločbo, ki bi jo moral izdati odbor za pritožbe na podlagi določb, ki se za ta primer uporabljajo. Iz prejšnje točke izhaja, da ta pogoj očitno ni bil izpolnjen.

64 Glede na zgoraj navedeno Sodišču prve stopnje ni treba spremeniti izpodbijane odločbe.

Stroški

65 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s členom 87(4)(tretji pododstavek) Poslovnika lahko Sodišče prve stopnje odredi, naj intervenient nosi svoje stroške.

66 V tem primeru intervenient in UUNT v postopku nista uspela. Vendar tožeča stranka ni predlagala, naj se intervenientu naloži plačilo stroškov, in UUNT ni prerekal tožbenega predloga, naj se izključno njemu naloži plačilo stroškov tožeče stranke.

67 Zato se UUNT poleg plačila njegovih stroškov naloži tudi plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka, intervenient pa nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe UUNT (znamke in modeli) z dne 26. septembra 2001 (zadeva R 578/2000-4) se razveljavi.**

2. **V preostalem delu se tožba zavrne.**

3. **UUNT nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila tožeča stranka.**

4. **Intervenient nosi svoje stroške.**

Forwood Pirrung Meij

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 8. julija 2004.

Sodni tajnik Predsednik

H. Jung J. Pirrung