PIRMĀS INSTANCES TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2009. gada 12. jūnijā *

Lieta T-450/07

Harwin International LLC, *Albany*, Ņujorka (Amerikas Savienotās Valstis), ko pārstāv D. Pržedborskis [*D. Przedborski*], advokāts,

prasītāja,

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv A. Foliards-Mongirāls [*A. Folliard-Monguiral*], pārstāvis,

atbildētājs,

otra procesa ITSB Apelāciju padomē dalībniece —

* Tiesvedības valoda — angļu.

Cuadrado, SA, Paterna (Spānija),

par prasību par ITSB Apelāciju otrās padomes 2007. gada 10. septembra lēmumu lietā R 1245/2006-2 saistībā ar spēkā neesamības atzīšanas procesu starp *Cuadrado, SA* un *Harwin International LLC*.

EIROPAS KOPIENU
PIRMĀS INSTANCES TIESA (trešā palāta),

šādā sastāvā: priekšsēdētājs J. Azizi [*J. Azizi*], tiesneši E. Kremona [*E. Cremona*] un S. Frimods Nilsens [*S. Frimodt Nielsen*] (referents),

sekretārs N. Rozners [*N. Rosner*], administrators,

ņemot vērā prasības pieteikumu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2007. gada 3. decembrī,

ņemot vērā atbildes rakstu, kas Pirmās instances tiesas kancelejā iesniegts 2008. gada 25. februārī,

pēc 2009. gada 4. marta tiesas sēdes, kurā neviens no lietas dalībniekiem nepiedalījās,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

Prāvas priekšvēsture

1 1998. gada 15. maijā prasītāja *Harwin International LLC* iesniedza Iekšējā tirgus saskaņošanas birojam (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu saskaņā ar grozīto Padomes 1993. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.) (aizstāta ar Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.)).

2 Reģistrācijai pieteiktā preču zīme ir šāds grafisks apzīmējums:



3 Preces, attiecībā uz kurām tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 25. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam 1957. gada 15. jūnija Nicas Nolīgumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un atbilst šādam aprakstam: "Apģērbi, apavi, galvassegas".

4 Kopienas preču zīme tika reģistrēta 2000. gada 1. septembrī.

II - 1956

5 2005. gada 10. janvārī *Cuadrado, SA* (turpmāk tekstā — “pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs”) iesniedza pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu atbilstoši Regulas Nr. 40/94 55. pantam pret minēto Kopienas preču zīmi. Pieteikums attiecās uz visām Kopienas preču zīmes aptvertajām precēm un bija pamatots ar šādām agrākām valsts preču zīmēm:

— vārdisku preču zīmi “PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA”, kas pieteikta reģistrācijai 1989. gada 24. aprīlī un reģistrēta 1990. gada 5. septembrī ar numuru 1318311 attiecībā uz šādām precēm, kas ietilpst 25. klasē: “Apģērbu izstrādājumi vīriešiem, sievietēm un bērniem; apavi (izņemot ortopēdiskos apavus)”;

— grafisku preču zīmi, kas pieteikta reģistrācijai 1997. gada 2. aprīlī un reģistrēta 1997. gada 6. oktobrī ar numuru 2083855 attiecībā uz precēm, kuras ietilpst 25. klasē (“virsdrēbes un apakšveļa, apavi, galvassegas”), un kas ir attēlota šādi:



6 Ar 2006. gada 31. jūlija lēmumu Anulēšanas nodaļa apmierināja pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu.

7 2006. gada 22. septembrī prasītāja iesniedza apelācijas sūdzību ITSB par Anulēšanas nodaļas lēmumu.

8 Ar 2007. gada 10. septembra lēmumu (turpmāk tekstā — "apstrīdētais lēmums") Apelāciju padome noraidīja apelācijas sūdzību. Savā lēmumā tā norādīja, ka prasītāja to bija lūgusi cita starpā atcelt Anulēšanas nodaļas lēmumu tiktāl, ciktāl minētajā lēmumā nav pārbaudīts, vai pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs pierādīja savu preču zīmju izmantošanu. Savā atbildē Apelāciju padome uzsvēra, ka Anulēšanas nodaļa bija pareizi uzskatījusi, ka tai nebija tiesību izvērtēt, vai pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja agrāku preču zīmju izmantošana atbilda Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punktam (tagad — Regulas Nr. 207/2009 57. panta 2. un 3. punkts), jo prasītāja spēkā neesamības atzīšanas procesa laikā nebija iesniegusi skaidru lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu. Turklāt Apelāciju padome norādīja, ka šādu lūgumu nevarēja iesniegt pirmo reizi apelācijas procesā par Anulēšanas nodaļas lēmumu (apstrīdētā lēmuma 17.–21. punkts).

Lietas dalībnieku prasījumi

9 Prasītājas prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

— atcelt apstrīdēto lēmumu;

— piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

10 ITSB prasījumi Pirmās instances tiesai ir šādi:

— prasību noraidīt;

— piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Juridiskais pamatojums

11 Prasītāja izvirza divus pamatus savas prasības pamatošanai: pirmais pamats ir saistīts ar Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punkta pārkāpumu un otrais pamats — ar Regulas Nr. 40/94 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta (tagad — Regulas Nr. 207/2009 53. panta 1. punkta a) apakšpunkts un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts) pārkāpumu. Vispirms ir jāpārbauda pirmais pamats.

Lietas dalībnieku argumenti

12 Prasītāja apgalvo, ka tas, ka pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs brīvprātīgi iesniedza pierādījumus, padarīja bezjēdzīgu jebkādu formālo prasītājas lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu, piemērojot Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punktu. Apelāciju padome esot pārkāpusi šos noteikumus, atsakoties izskatīt iebildumus, ko izvirzījusi prasītāja attiecībā uz dokumentiem, ko pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs iesniedzis savā pieteikumā par spēkā neesamības atzīšanu un vēlāk, lai pierādītu tā agrāku preču zīmju izmantošanu. Šie iebildumi bija apstiprināti ar Iebildumu nodaļas 2004. gada 2. marta lēmumu par pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja vārdiskai preču zīmei "PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA", kas pieņemts paralēlajā procesā, kurā Iebildumu nodaļa bija paziņojusi, ka ar vairākiem pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem nepietiek, lai pierādītu faktisku izmantošanu. Šis lēmums tika apstiprināts ar ITSB Apelāciju pirmās padomes 2005. gada 28. februāra lēmumu lietā R 335/2004-1. Prasītāja arī norāda, ka šī lieta atšķiras no tās, kurā Pirmās instances tiesa pasludinājusi 2004. gada 17. marta spriedumu apvienotajās lietās T-183/02 un T-184/02 *El Corte Inglés*/ITSB — *González Cabello* un *Iberia Líneas Aéreas de España* ("MUNDICOR") (*Recueil*, II-965. lpp.), kurā iebildumu iesniedzēja bija pati iesniegusi pierādījumus, lai pierādītu agrākas preču zīmes reputāciju, nevis faktisku izmantošanu.

13 ITSB apstiprina, ka jautājums par agrākas Spānijas preču zīmes "PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA" faktisku izmantošanu patiešām ir bijis pieminēts paralēlajā iebildumu procesā. Tomēr ITSB norāda, ka minētais process bija joprojām izskatīšanas stadijā pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniegšanas dienā — 2005. gada 10. janvārī —, jo Apelāciju pirmās padomes lēmums tika pieņemts pēc viena mēneša, proti, 2005. gada 28. februārī.

14 ITSB norāda, ka pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs uzskatīja, ka tā pieteikuma pamatošanai iesniegtie dokumenti pārliecinās prasītāju, ka otrā diskusija par izmantošanu nav vajadzīga. Tādējādi pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs mēģināja panākt, lai prasītāja neiesniegtu formālu lūgumu sniegt izmantošanas pierādījumus. Līdz ar to prasītājai būtu bijis jāprecizē, ka tā vēlējās ierosināt Iebildumu nodaļā šo jautājumu, lai Iebildumu nodaļa izvērtētu agrāku preču zīmju izmantošanas faktisku raksturu, pirms apstrīdēt to dokumentu pierādījuma spēku, ko šajā sakarā iesniedzis pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs. Šādā gadījumā Iebildumu nodaļa tātad būtu adresējusi pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējam oficiālu paziņojumu, saskaņā ar kuru tam būtu dots laiks izmantošanas pierādījumu iesniegšanai. Šāds ITSB oficiāls pieprasījums būtu varējis mudināt pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēju pārliecināties, vai tā pieteikumam par spēkā neesamības atzīšanu pievienotie dokumenti sākotnēji šķietami ir noslēdzoši pierādījumi faktiskai izmantošanai.

15 ITSB uzskata, ka lūgumam sniegt pierādījumus par izmantošanu principā ir jābūt skaidri formulētam divu būtisku iemeslu dēļ. Pirmkārt, ar formālo lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu šīs izmantošanas pierādīšanas pienākums pāriet uz agrākas preču zīmes īpašnieku. Otrkārt, ar šo lūgumu ITSB tiek piešķirta kompetence noteikt, vai minētā izmantošana ir faktiska vai nē. Šis jautājums ir jāatrisina, pirms tiek pieņemts lēmums pēc būtības attiecībā uz iebildumiem vai pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu. Tiklīdz ITSB ir šī kompetence, tas izsver pierādījumus un lemj par to spēku, nebūdams saistīts ar iespējamu vienošanos starp lietas dalībniekiem par šo jautājumu. Nav svarīgi, vai prasītāja apstrīd vai neapstrīd izmantošanas pierādījumu, ko iesniedzis pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs, atbildot uz lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu, pierādījuma spēku — ITSB ir tiesības ieņemt savu nostāju attiecībā uz šiem pierādījumiem un noraidīt pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, ja tas uzskata, ka šie pierādījumi nepamato agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu. Savukārt, ja nav radušās lūguma sniegt pierādījumus par izmantošanu sekas, proti, nav "ieslēgta" ITSB kompetence pārbaudīt izmantošanas

pierādījumus, tas nevar ieņemt nostāju attiecībā uz šo jautājumu un tam ir jāprezumē, ka agrāka preču zīme ir bijusi izmantota.

16 Aplūkojamajā lietā ITSB apgalvo, ka tas, ka prasītāja vienkārši apstrīdēja agrāku preču zīmju izmantošanas apjomu, neveido formālu lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. punkta izpratnē. Šo interpretāciju apstiprina minētās tiesību normas gramatiskā interpretācija — jo, tā kā tajā ir ietverta norāde uz “Kopienas preču zīmes īpašnieka lūgumu”, ar to tiek prasīts formālais lūgums, lai ITSB varētu pieņemt lēmumu par agrāku preču zīmju faktiskas izmantošanas jautājumu. Tāpat no Pirmās instances tiesas judikatūras izriet, ka tad, ja nav “skaidra” lūguma, ITSB kompetencē nav lemt par agrākas preču zīmes vai agrāku preču zīmju izmantošanas faktisku raksturu (saistībā ar Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktā (tagad — Regulas Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts) noteikto iebildumu procesu skat. Pirmās instances tiesas 2007. gada 22. marta spriedumu lietā T-364/05 *Saint-Gobain Pam*/ITSB — *Propamsa* (“PAM PLUVIAL”), Krājums, II-757. lpp., 34. punkts). Šā spriedumā 12. punktā minētajā spriedumā apvienotajās lietās “MUNDICOR” ir skaidri teikts par šo jautājumu. Tiešām, minētajā lietā Pirmās instances tiesa norādīja, ka dokumentāro pierādījumu, ko bija iesniedzis iebildumu iesniedzējs, mērķis bija pierādīt agrākas preču zīmes reputāciju. Tomēr, ja šo dokumentu mērķis būtu pierādīt agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu, rezultāts būtu tāds pats, kā skaidri izriet no minētā sprieduma 42. un 43. punkta, kas piemērojami pēc analoģijas spēkā neesamības atzīšanas procesam.

Pirmās instances tiesas vērtējums

17 Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punktā ir noteikts:

“2. Pēc Kopienas preču zīmes īpašnieka lūguma agrākas Kopienas preču zīmes īpašnieks, kas ir kāda no pusēm lietas izskatīšanas procesā par spēkā neesamību, iesniedz pierādījumus, ka piecu gadu laikā pirms pieteikuma par spēkā neesamības

paziņošanu iesniegšanas agrākā Kopienas preču zīme ir Kopienā patiesi [faktiski] izmantota saistībā ar precēm vai pakalpojumiem, uz ko tā ir reģistrēta un ko šī persona uzskaita kā sava pieteikuma pamatojumu [..]. Ja Kopienas preču zīmes pieteikuma publicēšanas brīdī agrākā Kopienas preču zīme ir reģistrēta ne mazāk kā piecus gadus, agrākās Kopienas preču zīmes īpašnieks turklāt iesniedz pierādījumus, ka tobrīd tika izpildīti 43. panta 2. punkta nosacījumi. Ja šāda pierādījuma nav, pieteikumu par spēkā neesamības paziņošanu [atzīšanu] noraida. [..]

3. Šā panta 2. punktu piemēro attiecībā uz 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētām agrākām [valsts] preču zīmēm, aizvietojot izmantošanu tajā dalībvalstī, kur agrākā preču zīme ir aizsargāta, ar izmantošanu Kopienā."

18 Aplūkojamajā lietā pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs pēc savas ierosmes pievienoja savam 2005. gada 10. janvāra pieteikumam par spēkā neesamības atzīšanu pierādījumus par tā agrāku preču zīmju izmantošanu (pieteikums par spēkā neesamības atzīšanu, ko citējusi prasītāja; lietas materiālu, ko ITSB iesniedzis Pirmās instances tiesā, 200. lpp.).

19 Savos apsvērumos par pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, kas nosūtīti uz ITSB 2005. gada 21. jūlijā, prasītāja apgalvoja, ka šie pierādījumi nebija pietiekami, lai pierādītu faktisku izmantošanu (apsvērumi par pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, ko citējusi prasītāja; lietas materiālu, ko ITSB iesniedzis Pirmās instances tiesā, 361. lpp.).

20 Prasītāja savos apsvērumos arī uzsver, ka tās iebildumi saistībā ar pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja iesniegtajiem dokumentiem ir apstiprināti ar ITSB Apelāciju pirmās padomes 2005. gada 28. februāra lēmumu lietā R 335/2004-1, kas pieņemts, pamatojoties uz tiem pašiem dokumentiem, un kurā norādīts, ka tie nebija pietiekami, lai pierādītu preču zīmes "PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA" faktisku izmantošanu. Minēto apsvērumu nobeigumā Anulēšanas nodaļa tika aicināta noraidīt pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzēja pieteikumu par spēkā

neesamības atzīšanu (apsvērumi par pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, ko citējusi prasītāja; lietas materiālu, ko ITSB iesniedzis Pirmās instances tiesā, 364. lpp.).

21 Atbildot uz minētajiem apsvērumiem, pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs ar 2005. gada 3. oktobra vēstuli iesniedza papildu dokumentus saistībā ar izmantošanas pierādījumiem (atbilde uz apsvērumiem par pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, ko citējusi prasītāja; lietas materiālu, ko ITSB iesniedzis Pirmās instances tiesā, 386. lpp.).

22 Apstrīdētajā lēmumā Apelāciju padome ir izteikusies par faktiskas izmantošanas pierādījumiem saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punktu, norādot, pirmkārt, ka Anulēšanas nodaļa esot pareizi uzskatījusi, ka tai nav tiesību izvērtēt, vai pieteikuma iesniedzēja agrāku preču zīmju izmantošana ir bijusi atbilstoša iepriekš minētajām normām, ja nav skaidra lūguma sniegt pierādījumus par šo izmantošanu, ko spēkā neesamības atzīšanas procesa gaitā būtu formulējusi prasītāja, un, otrkārt, ka šādu lūgumu nevar iesniegt pirmo reizi apelācijas procesa par Anulēšanas nodaļas lēmumu stadijā (skat. šā sprieduma 8. punktu).

23 ITSB uzskata, ka tādēļ, ka nav skaidra lūguma sniegt pierādījumus par izmantošanu, kas būtu bijis jāformulē prasītājai tad, kad ITSB to aicināja iesniegt savus apsvērumus attiecībā uz pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, prasītājai ir liegta jebkāda iespēja apstrīdēt agrākas preču zīmes, uz kuru atsaucas, lai pamatotu pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, faktisku izmantošanu. Aplūkojamajā lietā ITSB ir atteikusies apsvērumus, ko prasītāja iesniegusi par šo jautājumu savā atbildē uz pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, pielīdzināt skaidram lūgumam Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. un 3. punkta izpratnē.

24 Šādā pieejā nav ņemti atbilstoši elementi, ko šajā sakarā lietas dalībnieki ir savlaicīgi paziņojuši Anulēšanas nodaļai un — vēlāk — Apelāciju padomei.

25 Principā Regulas Nr. 40/94 56. pantā, kurā arī ir norāde uz minētās regulas 43. pantu attiecībā uz iebildumu procesu, paredzētā mehānisma loģika saistībā ar spēkā neesamības atzīšanas procesu ir jānosaka šādi:

— agrākas preču zīmes īpašniekam ir pienākums pierādīt tā preču zīmes izmantošanu tikai tad, ja šo izmantošanu apstrīd preču zīmes, kuru lūgts atzīt par spēkā neesošu, īpašnieks;

— ja šāda apstrīdēšana nenotiek, ITSB var aprobežoties ar pārbaudi attiecībā uz sajaukšanas iespējas esamību un nepārbaudīt izmantošanas pierādījumus;

— ja izmantošana ir apstrīdēta — vai nu preču zīmes, kuru lūgts atzīt par spēkā neesošu, īpašniekam iesniedzot lūgumu sniegt pierādījumus par izmantošanu, vai arī tam apstrīdot pierādījumus, ko šai sakarā iesniedzis agrākas preču zīmes īpašnieks, — ITSB ir jāizskata jautājums par izmantošanas pierādījumiem pirms jautājuma par sajaukšanas iespējas esamību.

26 Saistībā ar Regulas Nr. 40/94 56. panta 2. punktā izmantoto vārdu "pēc Kopienas preču zīmes īpašnieka lūguma" gramatisko interpretāciju ir jānorāda, ka tos var saprast tādējādi, ka tie attiecas uz tādu lūgumu, kāds ir formulēts prasītājas apsvērumos par pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu. Turklāt šo lūgumu ir pilnīgi sapratis pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs, jo tas iesniedza papildu pierādījumus, lai atbildētu uz prasītājas apsvērumiem (skat. šā sprieduma 21. punktu).

27 Attiecībā uz ITSB minēto judikatūru — lai gan ir iespējams sniegt pamatojumu pēc analoģijas, balstoties uz judikatūru, kas attiecas uz Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktu par iebildumu procesu, jo minētie noteikumi ir līdzīgi minētās regulas 56. panta 2. un 3. punkta noteikumiem par spēkā neesamības atzīšanas procesu, minētā judikatūra tomēr nav attiecināma uz šīs lietas faktiskajiem apstākļiem. Līdz ar to ITSB secinājumi (skat. šā sprieduma 16. punktu) ir kļūdaini.

28 Ir jānorāda, ka Pirmās instances tiesas 2005. gada 16. marta spriedumā lietā T-112/03 *L’Oréal*/ITSB — *Revlon* (“FLEXI AIR”) (Krājums, II-949. lpp.), kas minēts apstrīdētajā lēmumā, ir atgādināts, ka atbilstoši Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. un 3. punktam, lai izskatītu iebildumus, kas iesniegti, pamatojoties uz šīs pašas regulas 42. pantu (tagad — Regulas Nr. 207/2009 41. pants), agrākās preču zīmes faktiskā izmantošana tiek prezumēta tik ilgi, kamēr nav saņemts pieteikuma iesniedzēja lūgums pierādīt šādu faktisko izmantošanu. Tātad šāda lūguma iesniegšanas rezultātā iebildumu iesniedzējam rodas pienākums pierādīt faktisko izmantošanu (vai pamatotus iemeslus neizmantošanai), pretējā gadījumā viņa iebildumi tiks noraidīti. Lai panāktu šādu rezultātu, lūgums ir jāizsaka ITSB skaidri un laikus (iepriekš minētais spriedums lietā “FLEXI AIR”, 24. punkts, kurā citēts šā sprieduma 12. punktā minētais spriedums apvienotajās lietās “MUNDICOR”, 38. punkts; šā sprieduma 16. punktā minētais spriedums lietā “PAM PLUVIAL”, 34. punkts).

29 Šā sprieduma 26. punktā minēto iemeslu dēļ lūgumam sniegt pierādījumus par izmantošanu ir jābūt izteiktam skaidri un laikus. Katrā ziņā šo lūgumu ir pilnīgi sapratis pieteikuma iesniedzējs, kas uz to atbildēja savā atbildē uz apsvērumiem, kurus šajā sakarā bija sniegusi prasītāja.

30 Šajā kontekstā ar norādi apstrīdētā lēmuma 18. punktā uz šā sprieduma 28. punktā minēto spriedumu lietā “FLEXI AIR” (28. punkts), saskaņā ar kuru prasītājai principā būtu bijis jālūdz sniegt pierādījumus par agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu

termiņā, ko ITSB ir noteicis apsvērumu iesniegšanai, lai atbildētu uz iebildumu rakstu, nepietiek, lai uzskatītu, ka prasītāja nav iesniegusi lūgumu attiecībā uz izmantošanas pierādījumiem. Gluži otrādi, apsvērumu, kas iesniegti atbildē uz pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, novērtējums ļauj konstatēt, ka šāds lūgums sniegt pierādījumus par izmantošanu ir atbilstoši izteikts šajā dokumentā.

31 Saistībā ar šā sprieduma 12. punktā minēto spriedumu apvienotajās lietās "MUNDICOR" ir jānorāda, ka pēc šā sprieduma 28. punktā atgādināto principu izklāstījuma tajā ir secināts, ka "faktiskas izmantošanas pierādījumu nesniegšanu var sodīt ar iebildumu noraidīšanu tikai tad, ja [Kopienas preču zīmes reģistrācijas] pieteikuma iesniedzējs ITSB skaidri un laikus lūdza sniegt šādus pierādījumus" (39. punkts). Minētajā lietā Pirmās instances tiesa konstatēja, ka lūgums Regulas Nr. 40/94 43. panta 2. punkta izpratnē nekad nav bijis iesniegts ITSB, un precizēja, ka "šo secinājumu nevar atspēkot prasītājas arguments, ka tā nelūdza sniegt pierādījumus par izmantošanu tāpēc, ka *Iberia* bija pati iesniegusi Iebildumu nodaļai dokumentus, kas liecināja par to, ka tā izmantoja agrākas preču zīmes citā formā, nevis tajā, kurā tās bija reģistrētas" (42. punkts). Attiecībā uz šo jautājumu Pirmās instances tiesas arī norādīja, ka šis arguments ir acīmredzami nepamatots, jo no lietas materiāliem izriet, ka *Iberia* iesniedza Iebildumu nodaļai attiecīgos dokumentus, lai pierādītu nevis tās agrāku preču zīmju izmantošanu, bet gan minēto preču zīmju atpazīstamību un tādējādi pamatotu sajaukšanas iespējas esamību Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē. Pirmās instances tiesa uzskatīja, ka šādu dokumentu iesniegšana nekādā gadījumā nevar aizstāt prasību pieteikuma iesniedzējam izteikt skaidru lūgumu sniegt pierādījumus par faktisku izmantošanu, lai ITSB izskatītu un atrisinātu jautājumu par šādu izmantošanu (43. punkts).

32 Šajā lietā situācija nav salīdzināma ar situāciju šā sprieduma 12. punktā minētajā lietā "MUNDICOR". Šajā lietā starp lietas dalībniekiem ir notikušas pretrunīgas debates par agrākas preču zīmes izmantošanas jautājumu. Šajās debatēs, kas uzsāktas ar pieteikumu par spēkā neesamības atzīšanu, prasītāja ir skaidri piedalījusies gan ar saviem apsvērumiem attiecībā uz minēto pieteikumu, gan pēc tās apsvērumu sniegšanas, un pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs nav pārpratis šo debašu būtību.

33 Līdz ar to, ņemot vērā apsvērumus, kurus saistībā ar agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu prasītāja iesniedza atbildē uz apsvērumiem, ko par šo jautājumu bija iesniedzis pieteikuma par spēkā neesamības atzīšanu iesniedzējs, un pēc kuriem minētais pieteikuma iesniedzējs sniedza jaunus pierādījumus šajā sakarā, Apelāciju padome ir pārkāpusi 56. panta 2. un 3. punkta prasības, uzskatot apstrīdētajā lēmumā, ka Anulēšanas nodaļai nebija jāizskata jautājums par agrākas preču zīmes faktisku izmantošanu.

34 No šiem apstākļiem izriet, ka apstrīdētais lēmums ir jāatceļ un ka nav jālemj par otro pamatu, kas saistīts ar Regulas Nr. 40/94 52. panta 1. punkta a) apakšpunkta un 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu, jo jautājums par izmantošanas pierādījumiem ir izskatāms pirms jautājuma par sajaukšanas iespējas novērtējumu, kas minēts šajā otrajā pamatā.

Par tiesāšanās izdevumiem

35 Atbilstoši Reglamenta 87. panta 2. punktam lietas dalībniekam, kuram spriedums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram spriedums ir labvēlīgs.

36 Tā kā ITSB spriedums ir nelabvēlīgs un prasītāja ir prasījusi tam piespriest atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tam ir jāpiespriež segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus.

Ar šādu pamatojumu

PIRMĀS INSTANCES TIESA (trešā palāta)

nospriež:

1) atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju otrās padomes 2007. gada 10. septembra lēmumu lietā R 1245/2006-2;

2) ITSB sedz savus, kā arī atlīdzina *Harwin International LLC* tiesāšanās izdevumus.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2009. gada 12. jūnijā.

[Paraksti]