PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. birželio 12 d.*

Byloje T-450/07

Harwin International LLC, įsteigta Olbanyje, Niujorke (JAV), atstovaujama advokato D. Przedborski,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

* Proceso kalba: anglų.

Cuadrado, SA, įsteigtai Paternoje (Ispanija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. rugsėjo 10 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1245/2006-2), susijusio su procedūra tarp *Cuadrado, SA* ir *Harwin International LC* dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Azizi, teisėjai E. Cremona ir S. Frimodt Nielsen (pranešėjas),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su 2007 m. gruodžio 3 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2008 m. vasario 25 d. Pirmosios instancijos kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2009 m. kovo 4 d. posėdžiui, kuriame šalys nedalyvavo,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1998 m. gegužės 15 d. ieškovė *Harwin International LLC*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija) (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



3 Prekės, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 25 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“.

4 Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas 2000 m. rugsėjo 1 dieną.

II - 1956

5 2005 m. sausio 10 d. *Cuadrado, SA* (toliau – prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 55 straipsniu, pateikė prašymą pripažinti šio Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia. Prašymas buvo pateiktas dėl visų prekių, kurioms skirtas Bendrijos prekių ženklas, ir buvo grindžiamas šiais ankstesniais nacionaliniais prekių ženklais:

— žodiniu prekių ženklu PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, kurio paraiška buvo pateikta 1989 m. balandžio 24 d. ir kuris 1990 m. rugsėjo 5 d. buvo įregistruotas numeriu 1318311 šioms 25 klasės prekėms: „Vyrams, moterims ir vaikams skirta apranga bei avalynė (išskyrus ortopedinę avalynę)“,

— toliau pateikiamu vaizdiniu prekių ženklu, kurio paraiška buvo pateikta 1997 m. balandžio 2 d. ir kuris 1997 m. spalio 6 d. buvo įregistruotas numeriu 2083855 25 klasės prekėms („viršutiniai ir apatiniai drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“):



6 2006 m. liepos 31 d. Sprendimu Anuliavimo skyrius patenkino prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.

7 2006 m. rugsėjo 22 d. ieškovė pateikė apeliaciją VRDT dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.

8 2007 m. rugsėjo 10 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Šiame sprendime ji nurodė, kad ieškovė jos prašo panaikinti Anuliavimo skyriaus sprendimą dėl to, jog šis skyrius nepatikrino, ar prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo įrodė, kad jo prekių ženklai buvo naudojami. Apeliacinė taryba pažymėjo, kad Anuliavimo skyrius teisingai manė, jog jis neturi teisės vertinti, ar prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens ankstesni prekių ženklai buvo naudojami pagal Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalis (dabar Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalys), nes per anuliavimo procedūrą ieškovė nepateikė aiškaus prašymo įrodyti naudojimą. Be to, Apeliacinė taryba nurodė, kad toks prašymas negali būti pirmą kartą pateiktas nagrinėjant apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo (ginčijamo sprendimo 17–21 punktai).

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

11 Ieškovė savo ieškinį grindžia dviem pagrindais: pirmasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu, o antrasis – su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas ir 8 straipsnio 1 dalies b punktas) pažeidimu. Pirmiausia reikia išnagrinėti pirmąjį pagrindą.

Šalių argumentai

12 Ieškovė tvirtina, kad, prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui savanoriškai pateikus įrodymų, jos formalus pašymas įrodyti naudojimą pagal Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalis tapo nereikalingas. Apeliacinė taryba pažeidė šias nuostatas atsisakydama nagrinėti ieškovės prieštaravimus, pateiktus dėl dokumentų, kuriuos prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo pateikė su prašymu pripažinti registraciją negaliojančia ir vėliau, siekdamas įrodyti savo ankstesnių prekių ženklų naudojimą. Šiems prieštaravimams buvo pritarta 2004 m. kovo 2 d. Protestų skyriaus sprendimu, susijusiu su prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens žodiniu prekių ženklu PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, kuris buvo priimtas paraleliai vykdant procedūrą, per kurią Protestų skyrius pripažino, jog kelių prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens pateiktų dokumentų nepakanka, kad būtų įrodytas naudojimas iš tikrųjų. Šis sprendimas buvo patvirtintas 2005 m. vasario 28 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimu (byla R 335/2004-1). Ieškovė taip pat nurodo, kad ši byla skiriasi nuo bylos, kurioje buvo priimtas 2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)* (T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965) ir kurioje protestą pateikęs asmuo savo iniciatyva pateikė įrodymų, siekdamas įrodyti ankstesnio prekių ženklo gerą vardą, o ne naudojimą iš tikrųjų.

13 VRDT patvirtina, kad klausimas dėl ankstesnio ispaniško prekių ženklo PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA naudojimo iš tikrųjų buvo iškeltas paraleliniai vykdant protesto procedūrą. Tačiau VRDT nurodo, kad ši procedūra vis dar tęsėsi prašymo pripažinti registraciją negaliojančia pateikimo momentu, t. y. 2005 m. sausio 10 d., nes Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimas buvo priimtas po mėnesio, t. y. 2005 m. vasario 28 dieną.

14 VRDT nuomone, prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo manė, kad dokumentai, pateikti tam, kad būtų pagrįstas jo prašymas, įtikins ieškovę, jog nereikia antrą kartą nagrinėti naudojimo klausimo. Taigi prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo siekė išvengti formalaus ieškovės prašymo įrodyti naudojimą pateikimo. Todėl ieškovė turėjo paaiškinti, kad ji ketina pateikti šį klausimą Anuliavimo skyriui, kad šis įvertintų, ar ankstesni prekių ženklai buvo naudojami iš tikrųjų, prieš ginčydama dokumentų, kuriuos prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo pateikė šiuo atžvilgiu, įrodomąją galią. Tokiu atveju Anuliavimo skyrius būtų pateikęs prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui oficialų dokumentą, kuriame būtų nustatytas terminas pateikti naudojimo įrodymus. Toks oficialus VRDT prašymas būtų galėjęs paskatinti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia patekusį asmenį susimąstyti, ar su jo prašymu pripažinti registraciją negaliojančia pateikti dokumentai iš pirmo žvilgsnio yra naudojimą iš tikrųjų patvirtinantys įrodymai.

15 Iš principo VRDT nurodo, kad prašymas įrodyti naudojimą turi būti aiškiai suformuluotas dėl dviejų esminių priežasčių. Pirma, formalus prašymas įrodyti naudojimą perkelia šio naudojimo įrodymų pateikimo naštą ankstesnio prekių ženklo savininkui. Antra, šis prašymas suteikia VRDT kompetenciją nustatyti, ar buvo naudojama iš tikrųjų. Šis klausimas turi būti išspręstas prieš priimant sprendimą dėl protesto arba prašymo pripažinti registraciją negaliojančia. Įgijusi šia kompetenciją, VRDT įvertina įrodymus ir priima sprendimą dėl jų galios, neatsižvelgdama į galimą šalių susitarimą konkrečiu klausimu. Nesvarbu tai, ar ieškovė ginčija prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens naudojimo įrodymų, pateiktų gavus prašymą įrodyti naudojimą, įrodomąją galią, nes VRDT gali pateikti savo pačios nuomonę dėl šių įrodymų ir atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia, manydama, jog šie įrodymai nepatvirtina, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų. Ir atvirkščiai, jeigu prašymas įrodyti naudojimą yra neveiks-

mingas, t y. nesuteikia VRDT kompetencijos nagrinėti naudojimo įrodymų, VRDT negali pateikti nuomonės šiuo klausimu ir turi daryti prielaidą, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas.

16 Šiuo atveju VRDT tvirtina, kad ieškovės paprastas ankstesnių prekių ženklų naudojimo apimties neigimas nėra formalus prašymas įrodyti naudojimą Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 dalies prasme. Tai patvirtina pažodinis minėtos nuostatos aiškinimas, nes šioje nuostatoje, nurodant „Bendrijos prekių ženklo savininko prašymą“, reikalaujama formalaus prašymo, kad VRDT galėtų priimti sprendimą dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų. Be to, iš Pirmosios instancijos teismo praktikos išplaukia, kad, nesant „aiškaus“ prašymo, VRDT neturi kompetencijos nuspręsti dėl ankstesnio prekių ženklo ar ženklų naudojimo iš tikrųjų (žr. dėl Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse (dabar Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys) apibrėžtos protesto procedūros 2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Saint-Gobain Pam prieš VRDT – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Rink. p. II-757, 34 punktą). Šio sprendimo 12 punkte minėtame sprendime *MUNDICOR* pateikiamas aiškus atsakymas į šį klausimą. Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad protestą pateikusio asmens savanoriškai pateiktais dokumentiniais įrodymais siekiama patvirtinti ankstesnio prekių ženklo gerą vardą. Tačiau jeigu šiais dokumentais būtų siekiama patvirtinti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, rezultatas būtų tapatus, kaip tai aiškiai matyti iš šio sprendimo 42 ir 43 punktų, pagal analogiją taikytinų prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūrai.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

17 Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta:

„2. Bendrijos prekių ženklo savininko prašymu procedūros dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu šalimi esantis ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki prašymo paskelbti prekių ženklą

negaliojančiu padavimo dienos ankstesnis Bendrijos prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas Bendrijoje žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kad tuo savininkas pateisina savo prašymo padavimą <…>. Jeigu Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra išbuvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus, ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad, be kita ko, tą dieną buvo patenkinti visi 43 straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, prašymas paskelbti prekių ženklą negaliojančiu atmetamas <…>

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.“

18 Šiuo atveju prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo savo iniciatyva prie 2005 m. sausio 10 d. prašymo pridėjo savo ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymus (ieškovės minėtas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, bylos, kurią VRDT pateikė Pirmosios instancijos teismui, p. 200).

19 Savo pastabose dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, VRDT išsiųstose 2005 m. liepos 21 d., ieškovė tvirtino, kad šių įrodymų nepakanka, kad būtų įrodytas naudojimas iš tikrųjų (ieškovės minėtos pastabos dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, bylos, kurią VRDT pateikė Pirmosios instancijos teismui, p. 361).

20 Be to, savo pastabose ieškovė pažymi, kad jos prieštaravimai dėl dokumentų, kuriuos pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo, paremti 2005 m. vasario 28 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimu (byla R 335/2004-1), kuriame pastaroji pateikė savo nuomonę dėl šių dokumentų ir nurodė, kad jų nepakanka, kad būtų įrodytas prekių ženklo PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA naudojimas iš tikrųjų. Minėtose pastabose pateikiamas prašymas Anuliavimo skyriui

atmesti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia (ieškovės minėtos pastabos dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, bylos, kurią VRDT pateikė Pirmosios instancijos teismui, p. 364).

21 Atsakydamas į šias pastabas prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo 2005 m. spalio 3 d. laišku pateikė papildomų dokumentų, kad įrodytų naudojimą (ieškovės minėtas atsakymas į pastabas dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, bylos, kurią VRDT pateikė Pirmosios instancijos teismui, p. 386).

22 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba pateikė nuomonę dėl naudojimo iš tikrųjų įrodymo pagal Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalis nurodydama, kad Anuliavimo skyrius teisingai manė, jog, pirma, jis neturi teisės vertinti, ar prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens ankstesnių prekių ženklų naudojimas atitinka minėtas nuostatas, nes per prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūrą ieškovė nepateikė aiškaus prašymo įrodyti minėtą naudojimą, ir, antra, toks prašymas negali būti pirmą kartą pateiktas nagrinėjant apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo (žr. šio sprendimo 8 punktą).

23 Kai nėra aiškaus prašymo įrodyti naudojimą, kurį, pavyzdžiui, ieškovė turėjo pateikti po to, kai VRDT jos paprašė pateikti pastabas dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, iš VRDT atimama galimybė ginčyti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, naudojimą iš tikrųjų. Šiuo atveju VRDT atsisakė pastabas, kurias ieškovė pateikė šiuo klausimu atsakydama į prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, prilyginti aiškiam prašymui Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 ir 3 dalių prasme.

24 Tokiu būdu neatsižvelgiama į svarbius įrodymus, kuriuos šalys šiuo klausimu laiku pateikė Anuliavimo skyriui, o vėliau – Apeliacinei tarybai.

25 Prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūrai skirto mechanizmo, numatyto Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 56 straipsnyje, kuriame teikiama nuoroda ir į su protesto procedūra susijusį minėto reglamento 43 straipsnį, koncepciją, kiek tai susiję su šio mechanizmo principais, reikia apibrėžti taip:

— ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti savo prekių ženklo naudojimą tik tada, jeigu šį naudojimą ginčija prekių ženklo, kurį prašoma paskelbti negaliojančiu, savininkas,

— jei naudojimas neginčijamas, VRDT gali nagrinėti tik galimybės supainioti buvimą nenagrinėdama naudojimo įrodymo,

— jei naudojimas ginčijamas, nesvarbu, ar prekių ženklo, kurį prašoma paskelbti negaliojančiu, savininkui pateikus prašymą įrodyti naudojimą, ar prieštaravimą dėl įrodymų, kuriuos šiuo tikslu pateikė ankstesnio prekių ženklo savininkas, VRDT turi išnagrinėti naudojimo įrodymo klausimą prieš nuspręsdama, ar yra galimybė supainioti.

26 Aiškinant žodžių junginį „Bendrijos prekių ženklo savininko prašymas“, vartojamą Reglamento Nr. 40/94 56 straipsnio 2 dalyje, reikia nurodyti, kad jis gali būti suprantamas kaip nurodantis tokį prašymą, koks suformuluotas ieškovės pastabose dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia. Be kita ko, šį prašymą puikiai suprato prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo, nes, siekdamas atsakyti į ieškovės pastabas, jis pateikė papildomų įrodymų (žr. šio sprendimo 21 punktą).

27 Kalbant apie VRDT nurodytą teismų praktiką, nors ir įmanoma pagal analogiją remtis teismų praktika, susijusia su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, kuriose nurodoma protesto procedūra, tiek, kiek šios nuostatos panašios į nuostatas, įtvirtintas minėto reglamento 56 straipsnio 2 ir 3 dalyse, kuriose nurodoma prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu procedūra, šios teismų praktikos negalima taikyti faktinei situacijai šioje byloje. Todėl VRDT išvados (žr. šio sprendimo 16 punktą) yra klaidingos.

28 Iš tikrųjų reikia nurodyti, kad 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)* (T-112/03, Rink. p. II-949), kuris nurodomas ginčijamame sprendime, primenama, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, nagrinėjant pagal to paties reglamento 42 straipsnį (dabar Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) pateiktą protestą, daroma prielaida, jog ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas, kol pareiškėjas padavė prašymą pateikti tokio naudojimo įrodymų. Taigi, padavus tokį prašymą, protestą pateikusiam asmeniui kyla pareiga įrodyti naudojimą iš tikrųjų (arba tai, kad yra rimtų nenaudojimo priežasčių), nes kitaip jo protestas būtų atmestas. Kad taip įvyktų, reikia, kad prašymas būtų aiškus ir laiku pateiktas VRDT (minėto sprendimo *FLEXI AIR* 24 punktas, kuriame cituojamas šio sprendimo 12 punkte minėto sprendimo *MUNDICOR* 38 punktas; šio sprendimo 16 punkte minėto sprendimo *PAM PLUVIAL* 34 punktas).

29 Dėl šio sprendimo 26 punkte nurodytų priežasčių prašymą įrodyti naudojimą ieškovė suformulavo aiškiai ir laiku. Bet kuriuo atveju jį puikiai suprato prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo, kuris į jį reagavo atsakydamas į ieškovės šiuo klausimu pateiktas pastabas.

30 Šiame kontekste nuorodos ginčijamo sprendimo 18 punkte į šio sprendimo 28 punkte minėtą sprendimą *FLEXI AIR* (28 punktas), pagal kurį iš principo ieškovė turėjo pateikti prašymą įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą per laikotarpį, kurį VRDT nustatė pastaboms dėl protesto pateikti, nepakanka manyti, kad ieškovė nepateikė prašymo įrodyti naudojimą. Atvirkščiai, pastabų, pateiktų dėl prašymo pripažinti registraciją

negaliojančia, nagrinėjimas leidžia konstatuoti, kad toks prašymas įrodyti naudojimą yra suformuluotas šiame dokumente.

31 Kalbant apie šio sprendimo 12 punkte minėtą sprendimą *MUNDICOR*, reikia nurodyti, kad sprendime *MUNDICOR*, kuriame pateikiami šio sprendimo 28 punkte nurodyti principai, buvo nuspręsta, jog „neįrodžius naudojimo iš tikrųjų, protestas gali būt atmetamas tik tada, jeigu tokio įrodymo aiškiai ir laiku prašė (Bendrijos prekių ženklo) paraišką pateikęs asmuo VRDT“ (39 punktas). Minėtoje byloje Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad prašymas Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme niekada nebuvo pateiktas VRDT, ir paaiškino, jog „šios išvados nekeičia ieškovės argumentas, kad ji neprašė įrodyti naudojimo, remdamasi tuo, jog *Iberia* Protestų skyriui spontaniškai pateikė dokumentus, įrodančius, kad ji naudojo ankstesnius prekių ženklus kitokia forma, nei jie buvo įregistruoti“ (42 punktas). Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, kad šis argumentas yra aiškiai nepagrįstas, nes iš bylos dokumentų matyti, jog nagrinėjamus dokumentus *Iberia* pateikė Protestų skyriui siekdama įrodyti ne savo ankstesnių prekių ženklų naudojimą, bet minėtų prekių ženklų žinomumą ir galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme buvimą. Taigi, Pirmosios instancijos teismo nuomone, tokių dokumentų pateikimas nepakeičia reikalaujamo aiškaus prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens prašymo įrodyti naudojimą iš tikrųjų, todėl klausimas, susijęs su tokiu naudojimu, turi būti nagrinėjamas ir sprendžiamas VRDT (43 punktas).

32 Situacijos šioje byloje negalima prilyginti bylos, kurioje buvo priimtas šio sprendimo 12 punkte minėtas sprendimas *MUNDICOR*, situacijai. Iš tikrųjų šioje byloje ginčas tarp šalių kilo dėl klausimo, susijusio su ankstesnio prekių ženklo naudojimu. Klausimas, kuris buvo keliamas nagrinėjant prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, ieškovės buvo aiškiai aptartas tiek su šiuo prašymu susijusiose jos pastabose, tiek ir vėliau, o prašymą pripažinti registraciją pateikęs asmuo žinojo, kokia yra šio klausimo esmė.

33 Taigi pažymėtina, kad, atsižvelgiant į pastabas, kurias ieškovė pateikė dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo atsakydama į pastabas, kurias šiuo atžvilgiu pateikė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikęs asmuo, ir po šių pastabų pateikimo minėtam prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusiam asmeniui pateikus naujų įrodymų šiuo atžvilgiu, Apeliacinė taryba pažeidė 56 straipsnio 2 ir 3 dalis, nes nagrinėdama ginčijamą sprendimą padarė išvadą, kad Anuliavimo skyrius neturėjo nagrinėti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimo.

34 Iš šių aplinkybių matyti, kad ginčijamą sprendimą reikia panaikinti nesant būtinybės nuspręsti dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punkto ir 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, nes naudojimo įrodymo klausimas yra pirmesnis nei galimybės supainioti vertinimo klausimas, su kuriuo susijęs antrasis pagrindas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

35 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.

36 Kadangi VRDT pralaimėjo bylą ir ieškovė reikalavo priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas, VRDT turi padengti savo bei ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2007 m. rugsėjo 10 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1245/2006-2).**

2. **VRDT padengia savo ir *Harwin International LLC* bylinėjimosi išlaidas.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Paskelbta 2009 m. birželio 12 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.