



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. rugsėjo 25 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra –
Vaizdinis Europos Sąjungos prekių ženklas GUGLER – Ankstesnis nacionalinis įmonės pavadinimas
Gugler France – Santykinis atmetimo pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis
(dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis) – Galimybė supainioti“

Byloje T-238/17

Alexander Gugler, gyvenantis Maksdorfe (Vokietija), atstovaujamas advokato M.-C. Simon,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), iš pradžių atstovaujamą P. Sipos,
vėliau – A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme:

Gugler France, įsteigta Bezansone (Prancūzija), atstovaujama advokato A. Grolée,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2017 m. sausio 31 d. EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1008/2016-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Gugler France* ir A. Gugler,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. M. Collins, teisėjai M. Kancheva ir G. De Baere (pranešėjas),

posėdžio sekretorė M. Marescaux, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2017 m. balandžio 25 d.,

susipažinęs su EUIPO atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarijai gavo 2017 m. birželio 30 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2017 m. birželio 12 d.,

* Proceso kalba: anglų.

atsižvelgęs į Bendrojo Teismo rašytinius klausimus šalims ir į atsakymus į šiuos klausimus, pateiktus Bendrojo Teismo kanceliarijai 2018 m. vasario 13 ir 20 d.,

įvykus 2018 m. kovo 15 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2005 m. rugpjūčio 31 d. *Gugler GmbH*, ieškovo Alexander Gugler pirmtakė, įregistravo Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (EUIPO) šį vaizdinį Europos Sąjungos prekių ženklą Nr. 3324902 (toliau – ginčijamas prekių ženklas):



- 2 Paraiška įregistruoti buvo pateikta 2003 m. rugpjūčio 25 d.
- 3 Prekės ir paslaugos, dėl kurių prašyta registracijos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 6, 17, 19, 22, 37, 39 ir 42 klasių ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:
 - 6 klasė: „Apsauga nuo saulės, t. y. žaliuzės, ritininės metalinės žaliuzės“;
 - 17 klasė: „Garso izoliavimo medžiagos, t. y. akmens vata ir putplasčio elementai“;
 - 19 klasė: „Langai, stogai, durys, vartai, išorinės langų žaliuzės, plastikinės ir stiklinės ritininės žaliuzės; stiklas, t. y. oranžerijos, oranžerijų stogai, apsauga nuo saulės, t. y. plastikinės lankstomos ir ritininės žaliuzės“;
 - 22 klasė: „Apsauga nuo saulės, t. y. plastikinės stoginės“;
 - 37 klasė: „Langų gamintojo paslaugos, t. y. durų, vartų montavimas ir langų stiklinimas“;
 - 39 klasė: „Vežimas“;
 - 42 klasė: „Langų gamintojo paslaugos, t. y. durų, vartų ir langų projektavimas“.
- 4 2009 m. gruodžio 15 d. EUIPO įregistravo licenciją naudoti ginčijamą prekių ženklą, kurią ieškovas suteikė *Gugler GmbH*.
- 5 2010 m. lapkričio 17 d. įstojusi į bylą šalis, *Gugler France*, pateikė prašymą pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia visoms prekėms ir paslaugoms, žymimoms šiuo prekių ženklu. Šis prašymas buvo grindžiamas, pirma, ginčijamo prekių ženklo savininko nesąžiningumu prekių ženklo paraiškos pateikimo metu, kaip tai suprantama pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl [Europos Sąjungos] prekių ženklo 52 straipsnio 1 dalies b punktą (OL L 78, 2009, p. 1) (dabar – 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1) 59 straipsnio 1 dalies b punktas), ir, antra, įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimu, kuris pagal Prancūzijos teisę neva suteikia teisę uždrausti

naudoti ginčijamą prekių ženklą, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punkte (dabar – Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies c punktas), kuris siejamas su šio reglamento 8 straipsnio 4 dalimi (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis).

- 6 Įstojusi į bylą šalis buvo įsteigta 2002 m. sausio mėn. ir 2002 m. vasario 7 d. buvo įregistruota Bezansono (Prancūzija) komerciniame ir bendrovių registre pavadinimu *Gugler France*. Remiantis šiuo registru ir įstojusios į bylą šalies įstatų 2 straipsniu, jos tikslas yra „pastatų uždarymo įtaisų pirkimas, prekyba, pardavimas ir įrengimas bet kokiomis priemonėmis ar būdais“.
- 7 Remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktu, 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu EUIPO anuliavimo skyrius patenkino prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia visoms prekėms ir paslaugoms, žymimoms ginčijamu prekių ženklu.
- 8 2012 m. vasario 16 d. ieškovas pateikė apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.
- 9 Ieškovo prašymu 2013 m. rugpjūčio 26 d. ginčijamo prekių ženklo registracijos terminas buvo iš dalies pratęstas, kiek tai susiję su šio sprendimo 3 punkte nurodytomis 19, 37 ir 42 klasių prekėmis ir paslaugomis. 2013 m. rugsėjo 4 d. apie registracijos termino dalinį pratęsimą buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 167/2013.
- 10 2013 m. spalio 16 d. sprendimu EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą byloje R 356/2012-4 ir atmetė prašymą pripažinti registraciją negaliojančia.
- 11 2013 m. gruodžio 18 d. įstojusi į bylą šalis pateikė ieškinį Bendrajam Teismui dėl EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo.
- 12 2016 m. sausio 28 d. Sprendimu *Gugler France / VRDT – Gugler (GUGLER)* (T-674/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2016:44) Bendrasis Teismas panaikino šį Apeliacinės tarybos sprendimą. Jis nusprendė, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnyje (dabar – Reglamento 2017/1001 94 straipsnis) numatytą pareigą motyvuoti, pirma, kai rėmėsi Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punkte, siejamame su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi, nurodytu prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindu ir, antra, kai rėmėsi Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia pagrindu.
- 13 2016 m. birželio 6 d. sprendimu EUIPO apeliacinių tarybų prezidiumas perdavė bylą Nr. R 1008/2016-1 EUIPO pirmajai apeliacinei tarybai, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalį (dabar – Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 6 dalį) ši priimtų naują sprendimą.
- 14 2017 m. sausio 31 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO pirmoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo ir nusprendė, kad prašymas pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia turi būti patenkintas remiantis Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktu, siejamu su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi.
- 15 Apeliacinė taryba pažymėjo, kad ankstesnis žymuo, kuriuo buvo grindžiamas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, yra įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimas – *Gugler France*. Iš pradžių ji nustatė, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje nustatytos sąlygos yra patenkinamos. Pirma, ji tvirtino, kad ankstesnio žymens naudojimas komercinėje veikloje buvo ne tik vietinės reikšmės. Šiuo klausimu ji nusprendė, kad įstojusios į bylą šalies pateiktų įrodymų, būtent jos 2002 ir 2003 m. ataskaitų kopijų ir sąskaitų faktūrų, užteko įrodyti, jog iki ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo ji naudojo savo įmonės pavadinimą vykdydama veiklą, susijusią su ta, kuriai ji buvo įsteigta, ir naudojimas buvo ne tik vietinės reikšmės. Antra, ji nurodė, kad įstojusi į bylą šalis įgijo teises į žymenį jos registracijos prekybos ir įmonių registre dieną, kuri, remiantis Prancūzijos prekybos kodekso L. 210-6 straipsniu, yra atitinkama data, konkrečiai šiuo atveju tai yra 2002 m. vasario 7 d., taigi, prieš

ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo datą. Trečia, ji nusprendė, kad, remiantis Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L. 711-4 straipsniu, kuriuo buvo grindžiamas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimas suteikia jai teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, jeigu yra galimybė suklaidinti visuomenę.

- 16 Be to, Apeliacinė taryba nustatė, kad atitinkamą visuomenę sudaro galutiniai vartotojai ir profesionalai prancūzai, kurių pastabumo laipsnis yra didesnis. Ji tvirtino, pirma, kad prekės ir paslaugos, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas, ir ankstesniu žymeniu žymima veikla yra tapačios arba panašios, ir, antra, kad ginčijamas prekių ženklas ir ankstesnis žymuo turi didelį panašumo laipsnį. Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti ir kad Prancūzijos teisės nustatytos sąlygos uždrausti ginčijamo prekių ženklo naudojimą yra įvykdytos.
- 17 Galiausiai Apeliacinė taryba nusprendė, kad sąlyga, taikytina apribojimui dėl neprieštaravimo, kaip numatyta Reglamento Nr. 207/2009 54 straipsnio 2 dalyje (dabar – Reglamento 2017/1001 61 straipsnio 2 dalis), kad įstojusi į bylą šalis žinojo apie ginčijamo prekių ženklo naudojimą Prancūzijoje penkerius metus ir kad ji tam neprieštaravo, nebuvo įvykdyta.

Šalių reikalavimai

- 18 Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas.
- 19 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 20 Grįsdamas ieškinį ieškovas remiasi trimis pagrindais. Pirmasis pagrindas susijęs su gero administravimo principo pažeidimu. Antrasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu ir iš esmės yra sudarytas iš dviejų dalių, susijusių, pirma, su klaidingai Apeliacinės tarybos atliktu Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygos vertinimu, ir, antra, su klaidingu galimybės supainioti vertinimu. Trečiasis pagrindas grindžiamas to paties reglamento 54 straipsnio 2 dalies pažeidimu.
- 21 Procedūros ekonomiškumo sumetimais ir atsižvelgdamas į ypatingas bylos aplinkybes Bendrasis Teismas nagrinės ieškinio antrojo pagrindo antrą dalį, susijusią su klaidingu galimybės supainioti vertinimu.
- 22 Pirmiausia reikia priminti, kad, remiantis Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktu, padavus prašymą EUIPO, Europos Sąjungos prekių ženklo registracija paskelbiama negaliojančia, jeigu yra šio reglamento 8 straipsnio 4 dalyje nurodyta ankstesnė teisė ir tenkinamos šioje dalyje nurodytos sąlygos. Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą

reglamentuojančius valstybės narės teisės aktus teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą padavimo dienos ir tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

- 23 Dvi pirmosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su nurodyto žymens naudojimu, kuris neturi būti tik vietinės reikšmės, išplaukia iš pačios Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies formuluotės, todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisę. Taigi, Reglamentu Nr. 207/2009 įtvirtinami vienodi reikalavimai dėl žymenų naudojimo ir jų reikšmės, atitinkantys principus, kuriais grindžiama šiame reglamente įtvirtinta sistema (2009 m. kovo 24 d. Sprendimo *Moreira da Fonseca / VRDT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06 iki T-321/06, EU:T:2009:77, 33 punktas).
- 24 Vis dėlto iš formuluotės „kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius <...> valstybės narės įstatymus“ aišku, kad kitos dvi sąlygos, toliau nurodytos Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, yra šiame reglamente nustatytos sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos atsižvelgiant į nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus. Ši nuoroda į teisę, kuri reglamentuoja nurodyto žymens naudojimą, pateisinama tuo, kad Reglamente Nr. 207/2009 pripažįstama galimybė Europos Sąjungos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis remtis siekiant užginčyti Europos Sąjungos prekių ženklą. Todėl tik nurodyto žymens naudojimą reglamentuojanti teisė leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Europos Sąjungos prekių ženklą ir ar gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą (2009 m. kovo 24 d. Sprendimo *Moreira da Fonseca / VRDT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, 34 punktas ir 2015 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia / VRDT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)*, T-359/14, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:651, 24 punktas).
- 25 Nagrinėjamu atveju Apeliacinė taryba nurodė, kad įstojusi į bylą šalis rėmėsi Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L. 711-4 straipsniu ir pateikė įrodymų, leidžiančių nustatyti, kaip ši nuostata taikoma. Ji nurodė, kad įstojusi į bylą šalis pateikė 1999 m. lapkričio 24 d. *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas, Prancūzija) sprendimo, susijusio su ginču tarp prancūziškos įmonės pavadinimo ir vėlesnių prekių ženklų ir įmonės pavadinimo, kopiją. Šiame sprendime *Cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas) nusprendė, kad įmonės pavadinimo pasisavinimas ar žalos darymas jį kopijuojant ar imituojant yra nesąžiningos konkurencijos veiksmas, jei būtų įrodyta, kad yra galimybė suklaidinti ir kad pagal Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso L. 711-4 straipsnį suteikiama apsauga reikalauja, kad egzistuočių galimybė suklaidinti. Apeliacinė taryba nusprendė, kad iš pačios nuostatos ir iš to, kaip ji yra taikoma, matyti, jog tam, kad į bylą įstojusi šalis, remdamasi savo įmonės pavadinimu, galėtų uždrausti ginčijamo prekių ženklo naudojimą, turi būti nustatyta galimybė suklaidinti.
- 26 Apeliacinė taryba nusprendė, kad sąvoka „galimybė suklaidinti“ vienodai traktuojama tiek Prancūzijos teisėje, tiek Sąjungos teisėje, kiek ji reikalauja, kad egzistuočių panašumas, viena vertus, tarp ginčijamų prekių ženklų žymimų prekių ir paslaugų ir ankstesniu žymeniu žymimos veiklos, ir, kita vertus, tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas. Taigi, ji galėjo pagal analogiją argumentuoti remdamasi kriterijais, nustatytais Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 daliai (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalis) taikyti.
- 27 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.
- 28 Pagal suformuotą jurisprudenciją galimybė suklaidinti sudaro tikimybę, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia jurisprudencija galimybė suklaidinti turi būti visapusiškai

vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo *Laboratorios RTB / VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, EU:T:2003:199, 30–33 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją).

- 29 Ieškovas teigia, kad iki 2009 m. spalio mėn. vykdydamas savo veiklą palaikė glaudžius verslo santykius su įstojusia į bylą šalimi ir kad ši parduodavo prekes, pagamintas įmonės, ginčijamo prekių ženklo savininkės, o paskui įmonės, kuriai buvo suteikta šio prekių ženklo naudojimo licencija, t. y. abiem atvejais *Gugler GmbH*. Įstojusi į bylą šalis vertėsi langų prekyba, ji juos parduodavo kaip pagamintus Maksdorfe (Vokietija), kur buvo registruota *Gugler GmbH* buveinė. Ieškovas teigia, kad tuo metu kai įstojusi į bylą šalis prekiaavo *Gugler GmbH* produkcija Prancūzijoje, ji nurodydavo jų vokišką kilmę. Todėl atitinkama visuomenė negalėjo būti suklaidinta dėl jų kilmės, taigi galimybė suklaidinti neegzistuoja.
- 30 Galiausiai ieškovas pažymi, kad 2010 m., nutrūkus verslo santykiams tarp *Gugler GmbH* ir įstojusios į bylą šalies, galimybė suklaidinti taip pat neegzistavo, nes įstojusi į bylą šalis pakeitė savo įmonės pavadinimą, pirkto langus iš kito gamintojo ir nebeprekiaavo prekėmis, pažymėtomis GUGLER prekių ženklu.
- 31 Reikėtų priminti, kad data, į kurią reikia atsižvelgti vertinant galimybę suklaidinti, yra paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo data, t. y. 2003 m. rugpjūčio 25 d.
- 32 Taigi ieškovo argumentai, kuriais remiantis neva galimybė suklaidinti neegzistavo 2010 m. nutraukus verslo santykius tarp *Gugler GmbH* ir įstojusios į bylą šalies, turi būti atmesti kaip nereikšmingi.
- 33 Vis dėlto reikia išnagrinėti, ar ekonominiai ryšiai tarp ginčijamo prekių ženklo savininko ir prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusios šalies, egzistavę paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo metu, trukdo nustatyti galimybę suklaidinti.
- 34 Apeliacinė taryba nusprendė, kad net jeigu atitinkamai visuomenei būdingas didelis pastabumo laipsnis, tai, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs, kiek tai susiję su jų skiriamuoju požymiu, nuslopina nedidelį panašumą tarp kai kurių ginčijamų prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų ir ankstesniu žymeniu žymimos veiklos. Ji nustatė, kad vartotojai, kurie susidūrė su įmonės pavadinimu uždarymo įtaisų srityje, pagrįstai galvos, kad tapačių ar panašių uždarymo įtaisų ir susijusių izoliacinių prekių, pažymėtų prekių ženklu GUGLER ir parduodamų Prancūzijoje, komercinė kilmė yra ta pati, todėl nusprendė, kad galimybė suklaidinti egzistuoja.
- 35 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba atmetė ieškovo argumentą, kad įstojusi į bylą šalis ir *Gugler GmbH* priklauso tam pačiam platinimo tinklui. Ji nustatė, jog nėra įrodymų, kad visuomenė žinojo apie platinimo sutarties egzistavimą, ir kad tai, jog Vokietijoje pagamintos prekės yra parduodamos Prancūzijoje su prekių ženklu GUGLER, nesuteikia jokių teisių *Gugler GmbH* į GUGLER prekių ženklą, nes remiantis Prancūzijos teise prekių ženklo naudojimas nesuteikia išimtinių teisių į jį.
- 36 Reikėtų priminti, kad paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo dieną, t. y. 2003 m. rugpjūčio 25 d., tarp įstojusios į bylą šalies ir *Gugler GmbH*, tuometinės ginčijamo prekių ženklo savininkės, egzistavo verslo santykiai. Iš tikrųjų įstojusi į bylą šalis buvo *Gugler GmbH* prekių platintoja Prancūzijoje. Jų verslo santykiai tęsėsi nuo 2000 m., kai įstojusi į bylą šalis vis dar vadinosi *PK Fermetures*. Nuo 2002 m. liepos mėn. *Gugler GmbH* priklausė 498 įstojusios į bylą šalies akcijos.
- 37 Be to, 2003 m. *Gugler GmbH* kartu su partneriais iš Prancūzijos, tarp kurių buvo ir įstojusios į bylą šalies steigėjai, įsteigė *Gugler Europe* įmonę, kuri nuo 2003 m. rugpjūčio 28 d. yra vaizdinio Prancūzijoje registruoto prekių ženklo GUGLER savininkė. *Gugler Europe* suteikė įstojusiai į bylą šaliai šio prekių ženklo licenciją.

- 38 Šiuo atveju kyla klausimas, ar tai, kad paraiškos įregistruoti ginčijamą prekių ženklą padavimo metu egzistavo ekonominiai ryšiai tarp ginčijamo prekių ženklo savininko ir prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusios šalies, trukdo nustatyti galimybę suklaidinti, kuri apibrėžiama kaip „tikimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais – ekonomiškai susijusių įmonių“.
- 39 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad galimybės suklaidinti konstatavimu siekiama apsaugoti prekių ženklo kilmės nuorodos funkciją, leidžiant prieštarauti prekių ženklo registracijai ar prašyti pripažinti jo registraciją negaliojančia, jeigu yra pavojus, kad vartotojai, darydami klaidingą prielaidą, kad prekės ir paslaugos pažymėtos žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių, gali būti suklaidinti dėl nagrinėjamų prekių ir paslaugų kilmės.
- 40 Pagrindinė prekių ženklo funkcija yra užtikrinti vartotojui arba galutiniam naudotojui prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos kilmę ir leisti neklystant atskirti šią prekę arba paslaugą nuo turinčios kitą kilmę prekės arba paslaugos. Iš tikrųjų tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, esminio elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos yra pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę (žr. 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, 48 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2017 m. birželio 8 d. Sprendimo *W. F. Gözze Frottierweberei et Gözze*, C-689/15, EU:C:2017:434, 41 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 41 Tam kad būtų užtikrinta ši kilmės garantija, sudaranti prekių ženklo esminę funkciją, būtina apsaugoti prekių ženklo savininką nuo konkurentų, ketinančių nesąžiningai pasinaudoti prekių ženklo įgyta padėtimi ir reputacija, parduodant neteisėtai juo pažymėtas prekes (2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, 50 punktas).
- 42 Šiuo atveju patvirtinimas, kad yra galimybė supainioti prekių ir paslaugų, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas, kilmę, reiškia, kad atitinkama visuomenė gali manyti, jog prekės ir paslaugos, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, ir veiklos rūšys, žymimos ankstesniu žymeniu, yra kilusios iš ekonomiškai susijusių įmonių.
- 43 Vis dėlto šioje byloje ginčijamu prekių ženklu žymimos prekės yra pagamintos *Gugler GmbH*, o ankstesnio įmonės pavadinimo savininkė yra šių prekių platintoja. Todėl tai yra tas atvejis, kai tai, jog vartotojas gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos yra kilusios iš ekonomiškai susijusių įmonių, nėra laikoma klaida dėl jų kilmės.
- 44 Taip pat reikėtų apsvarstyti, ar, kaip nurodė Apeliacinė taryba, vartotojas turi žinoti apie ekonominius ryšius tarp ankstesnio žymens ir ginčijamo prekių ženklo savininkų, kad būtų išvengta suklaidinimo galimybės.
- 45 Kaip nurodo EUIPO, Prancūzijos visuomenė tikriausiai nežinojo, kad egzistuoja *Gugler GmbH* ir kad ši įmonė yra įstojusios į bylą šalies platinamų prekių gamintoja, nes pastaroji aiškiai nenurodydavo, kad veikia kaip *Gugler GmbH* platintoja. EUIPO nurodo, kad vien tai, jog įstojusi į bylą šalis nurodydavo, kad jos produktai yra pagaminti Maksdorfe, Vokietijoje, nereiškia, kad Prancūzijos visuomenė žinojo, kad tai yra *Gugler GmbH* būstinės vieta.
- 46 Galimybės supainioti vertinimas yra objektyvaus pobūdžio. Visų pirma nereikalaujama, kad vartotojas žinotų, kad jis daro klaidą, manydamas, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Lygiai taip nereikalaujama, kad jis žinotų, jog neklysta dėl prekių kilmės, nes žino apie žymenų, dėl kurių kilo konfliktas, savininkų verslo ryšius.

- 47 Remiantis jurisprudencija, tiksli komercinė kilmė, prie kurios atitinkama visuomenė priskirs prekes ir paslaugas, žymimas kiekvienu iš dviejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, nėra labai svarbi nustatant, ar egzistuoja tikimybė juos supainioti. Svarbu yra tai, kad atitinkama visuomenė abiem atvejais galėtų suprasti, jog ši komercinė kilmė yra ta pati (2010 m. birželio 9 d. Sprendimo *Muñoz Arraiza / VRDT – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA)*, T-138/09, EU:T:2010:226, 26 punktas).
- 48 Taigi reikia konstatuoti, kad, priešingai, nei nurodė Apeliacinė taryba, kai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, savininkus sieja ekonominis ryšys, tam, kad būtų atmesta supainiojimo galimybė, nebūtina, kad vartotojai žinotų apie tokį ekonominį ryšį.
- 49 Tai rodo, kad paraiškos įregistruoti padavimo metu egzistavęs ekonominis ryšys tarp įstojusios į bylą šalies, ankstesnės įmonės pavadinimo savininkės, ir *Gugler GmbH*, ginčijamo prekių ženklo savininkės, neleidžia konstatuoti, kad yra galimybė supainioti.
- 50 Taigi, Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, kad yra galimybė supainioti, todėl reikia pritarti antrojo pagrindo antrai daliai.
- 51 Vadinasi, nesant reikalo nagrinėti antrojo pagrindo pirmoje dalyje iškeltą klausimą, ar Apeliacinė taryba netinkamai taikė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį, ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas. Taip pat nereikia nuspręsti nei dėl pirmojo ir trečiojo pagrindų, nei dėl EUIPO argumentų, susijusių su tam tikrų ieškinio priedų priimtino klausimu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 52 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.
- 53 Kadangi EUIPO pralaimėjo bylą, ji turi padengti savo pačios ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, remiantis jo pateiktais reikalavimais.
- 54 Kadangi įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2017 m. sausio 31 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1008/2016-1).**
- 2. EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir Alexander Gugler patirtas bylinėjimosi išlaidas.**
- 3. *Gugler France* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Collins

Kancheva

De Baere

Paskelbtas 2018 m. rugsėjo 25 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.