

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS
2004 m. spalio 6 d.*

Byloje T-356/02

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, įsteigta Brémene
(Vokietija), atstovaujama advokato U. Sander,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą A. Apostolakis ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitai proceso VRDT Apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą
Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: vokiečių.

Krafft, SA, įsteigta Andoain (Ispanija), atstovaujama advokato P. Koch Moreno,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2002 m. rugsėjo 4 d. VRDT Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (sujungtose bylose R 506/200-4 ir R 581/2000-4) protesto procedūroje tarp *Krafft, SA* ir *Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,
posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2002 m. lapkričio 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. balandžio 25 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. balandžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu į bylą įstusios šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2004 m. gegužės 5 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. birželio 5 d. ieškovė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo VITAKRAFT.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašomas įregistruoti prekių ženklas, priskiriamos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos, su pakeitimais ir papildymais, 1, 3, 4, 12 ir 19 klasėms, ir atitinka šį kiekvienos klasės aprašymą:
 - 1 klasė: „Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje, ypač cheminiai produktai ir filtravimo preparatai iš mineralinių, augalinių medžiagų, neapdirbtų sintetinių medžiagų ar keraminių dalelių, skirti vandeniui, ypač akvariumų ir

baseinų, filtruoti; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; metalų grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms“,

- 3 klasė: „Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai, ypač smėliuotas popierius gyvūnų narvams; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“,

- 4 klasė: „Techniniai aliejai, riebalai ir tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai“,

- 12 klasė: „Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės“,

- 19 klasė: „Nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, derva ir bitumas; kilnojamieji nemetaliniai statiniai; nemetaliniai paminklai“.

4 Paraiška dėl prekių ženklo buvo paskelbta 1998 m. balandžio 27 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 30/98.

5 1998 m. liepos 27 d. į bylą įstojusi šalis Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio pagrindu padavė protestą.

6 Protestas buvo grindžiamas žemiau pavaizduotais vaizdiniais prekių ženklais:

A



B



C



7 Šie prekių ženklai Ispanijoje buvo įregistruoti taip:

- 1995 m. gegužės 5 d. Registracija Nr. 1924081 (žymens A) šioms 1 klasei priskiriamoms prekėms: „Chemijos produktai, naudojami pramonėje, mokslo reikmėms, fotografijoje, žemės ūkyje, sodininkystėje ir miškininkystėje; neapdirbtos sintetinės dervos ir plastikai; trąšos; ugnies gesinimo mišiniai; metalų grūdinimo ir litavimo preparatai; maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos; rauginės medžiagos; klijai pramonės reikmėms, ypač antifrizai, šaldymo skysčiai, pramoninės paskirties klijai ir sandarinimo medžiagos, chemijos lipnieji produktai“ (toliau „ankstesnis prekių ženklas A1“),

- 1995 m. gegužės 5 d. registracija Nr. 1924082 (žymens A) šioms 3 klasei priskiriamoms prekėms: „Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitinamojo apdirbimo prekės; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir

pastos, ypač prekės automobilių varikliams ir karbiuratoriams valyti; vaškas ir produktai automobiliams poliruoti, šampūnas automobiliams plauti, šampūnas automobilių apmušalams plauti, produktai chromuotams paviršiams valyti ir poliruoti, vaškas ir spindėjimo atnaujinimo produktai, automobilių oro gaivikliai“ (toliau „ankstesnis prekių ženklas A2“),

- 1997 m. rugsėjo 5 d. Registracija Nr. 1924084 (žymens B) šioms 4 klasei priskiriamoms prekėms: „Techniniai aliejai, riebalai ir tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos; apšvietimo žvakės ir dagčiai“ (toliau „ankstesnis prekių ženklas B“),

- 1984 m. vasario 20 d. Registracija Nr. 1042443 (žymens C) šioms 12 klasei priskiriamoms prekėms: „Transporto priemonės; sausumos, vandens ir oro susisiekimo priemonės“ (toliau „ankstesnis prekių ženklas C1“),

- 1984 m. liepos 20 d. Registracija Nr. 1052802 (žymens C) šioms 19 klasei priskiriamoms prekėms: „Nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, derva ir bitumas; kilnojamieji nemetaliniai statiniai; nemetaliniai paminklai“ (toliau „ankstesnis prekių ženklas C2“).

8 Ieškovė paprašė, kad į bylą įstojusi šalis pateiktų įrodymų, jog ankstesni prekių ženklai B, C1 ir C2 buvo naudojami iš tikrųjų pagal Reglamento 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis. Atsakydama į šį prašymą, į bylą įstojusi šalis pateikė 18 katalogų, susijusių su skirtingų jos prekių gama.

- 9 2000 m. vasario 24 d. Sprendimu Nr. 317/2000 Protestų skyrius protestą iš dalies patenkinio, nustatęs 1 ir 3 klasėms priskiriamų prekių tapatumą, vėliau pripažinęs žymenų panašumą ir todėl nusprendęs, kad yra supainiojimo tikimybė. Tačiau jis atmetė protestą dėl 4, 12 ir 19 klasėms priskiriamų prekių remdamasis tuo pagrindu, kad į bylą įstojusi šalis nepateikė pakankamų įrodymų apie ankstesnių prekių ženklų B, C1 ir C2 naudojimą, ypač to naudojimo mastą bei trukmę.
- 10 2000 m. balandžio 26 d. į bylą įstojusi šalis pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo, iš esmės teigdama, jog Protestų skyrius suklydo vertindamas, kad ankstesnių prekių ženklų naudojimas 4, 12 ir 19 klasėms priskiriamoms prekėms buvo nepakankamas. Be to, nurodydama panašumą tarp ankstesniais prekių ženklais apimamų 1 ir 3 klasėms priskiriamų prekių bei ginčijamų 4, 12 ir 19 klasėms priskiriamų prekių, nurodytų registracijos paraiškoje, į bylą įstojusi šalis prašė, kad ši paraiška 4, 12 ir 19 klasėms priskiriamų prekių atžvilgiu taip pat būtų atmesta.
- 11 2000 m. gegužės 5 d. laišku ieškovė pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo, kaip esminį argumentą nurodydama, kad Protestų skyrius pripažino panašumą tarp žymenų.
- 12 2002 m. rugsėjo 4 d. Sprendimu sujungtose bylose R 506/2000-4 ir R 581/2000-4 (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT Ketvirtoji apeliacinė taryba, vertindama, kad į bylą įstojusios šalies prekių ženklų B ir C2 naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas daliai prekių, priskiriamų 4 klasei, būtent – „variklių aliejai ir riebalai; tepalai“, ir priskiriamų 19 klasei, būtent – „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“, iš dalies panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Ji konstatavo, kad yra panašumas tarp paraiškoje dėl prekės ženklo nurodytų 4 klasei priskiriamų prekių, būtent – „techniniai aliejai, riebalai ir tepalai, degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos“, ir prekių, kurioms ankstesnio prekių ženklo B naudojimas buvo įrodytas. Papildomai Apeliacinė taryba pripažino panašumą tarp 3 klasei priskiriamų ankstesnio prekių ženklu A2 apimamų „valymo prekių“ ir 4 klasei priskiriamų bei

paraiškoje nurodytų „dulkių sugeriamųjų, drėkinamųjų ir rišamųjų mišinių“. Be to, ji konstatavo, kad yra panašumas tarp prekių „nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, derva ir bitumas“, apimamų prašomo įregistruoti prekių ženklo, ir „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta“, kurių atžvilgiu ankstesnio prekių ženklo C2 naudojimą įrodė į bylą įstojusi šalis. Vertindama, kad Protestų skyriaus sprendimas, pripažįstantis supainiojimo tikimybės buvimą dėl nagrinėjamų žymenų ir prekių panašumo, buvo teisingas, Apeliacinė taryba visiškai atmetė ieškovės apeliaciją. Papildomai ji iš dalies atmetė į bylą įstojusios šalies apeliaciją remdamasi tuo pagrindu, kad, pirma, pastaroji neįrodė nei ankstesnio prekių ženklo C1, nei ankstesnių prekių ženklų B ir C2 naudojimo iš tikrųjų kitoms negu „variklių aliejai ir riebalai; tepalai“ (4 klasė) ir „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“ (19 klasė) prekėms, ir, antra, kad tam tikros ginčijamos prekės, priskiriamos 4, 12 ir 19 klasėms, nebuvo panašios į prekes, apimamas ankstesnių prekių ženklų A1, A2 ir C2, priskiriamas 1, 3 ir 19 klasėms. Iš esmės buvo atsisakyta įregistruoti Bendrijos prekių ženklą šioms nurodytoms prekėms: visoms prekėms, priskiriamoms 1 ir 3 Nicos sutarties klasėms, bei prekėms „techniniai aliejai, riebalai ir tepalai; dulkių sugeriamieji, drėkinamieji ir rišamieji mišiniai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos“ (4 klasė) ir „statybinės medžiagos (nemetalinės); statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, derva ir bitumas“ (19 klasė).

Procesas ir šalių reikalavimai

- 13 2003 m. sausio 8 d. į bylą įstojusi šalis paprašė, kad proceso kalba būtų anglų kalba. Kadangi ieškinys ir paraiška dėl nagrinėjamo registravimo buvo pateikti vokiečių kalba, šis prašymas buvo atmestas ir pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 131 straipsnio 1 dalį ir 131 straipsnio 2 dalies trečiąją pastraipą vokiečių kalba tapo proceso kalba.

14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti tą ginčijamo sprendimą dalį, kurioje patenkinama bendrovės „Krafft“, SA apeliacija ir atmetama ieškovės apeliacija,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

15 VRDT ir į bylą įstojusi šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

16 Savo ieškinį ieškovė grindžia dviem pagrindais. Pirmas ieškinio pagrindas yra Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 22 taisyklės 2 dalies pažeidimas; antru ieškinio pagrindu nurodomas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas.

Dėl pirmo ieškinio pagrindo, kad buvo pažeistos Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys bei Reglamento Nr. 2865/95 22 taisyklės 2 dalis

Šalių argumentai

- 17 Ieškovė tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis nepateikė įrodymų, jog ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami prekėms „variklių aliejai ir riebalai; tepalai“ ir „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“.
- 18 Tariamai 1992 m. išleistas variklių aliejų katalogas nepatenka į nagrinėjamą laikotarpį, besitęsiantį nuo 1993 m. balandžio 28 d. iki 1998 m. balandžio 28 dienos.
- 19 Priešingai, tariamai 1993, 1994 ir 1996 m. išleistuose kataloguose, ieškovės teigimu, nėra nieko, susijusio su ankstesnių prekių ženklų naudojimu 4 klasei priskiriamoms prekėms „variklių aliejai ir riebalai“ ar 19 klasei priskiriamoms prekėms „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“.
- 20 Ieškovė pripažįsta, kad nagrinėjamuose kataloguose yra tam tikrų nuorodų, susijusių su „tepalais“. Nepaisydama to, ji teigia, kad šios nuorodos neatitinka Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalies. Įrodymai yra susiję tik su 1993–1996 m., o ne su 1997–1998 m. Ieškovė mano, kad tuo atveju, kai prekių ženklo naudojimo įrodymai yra susiję tik su atitinkamo laikotarpio dalimi, yra būtina, kad ankstesnių prekių ženklų savininkas bent jau įrodytų, kad šio laikotarpio metu naudojimas buvo žymus. Į bylą įstojusi šalis nepateikė jokių tinkamų įrodymų apie žymų ankstesnių prekių ženklų naudojimą.

21 VRDT pažymi, kad keturi iš į bylą įstojusios šalies per protesto procedūrą pateiktų katalogų leidžia daryti išvadą dėl naudojimo trukmės, būdo ir vietos, būtent:

- 1 katalogas, pavadintas „Emergiendo con fuerza“, susijęs su variklių aliejais, išleistas 1992 m., nurodo, kad ten esančios kainos taikomos tik nuo 1993 m. sausio,
- 2 katalogas, pavadintas „Lubricantes para automoción“, susijęs su tepalais, išleistas 1993 m.,
- 3 katalogas, pavadintas „Lubricantes automoción“, 1994 m., susijęs su riebalais ir tepalais,
- 4 katalogas, pavadintas „Suelos industriales“, 1997 m., susijęs su kalkių skiediniais ir lyginamąja pasta statyboms.

22 Vis dėlto VRDT abejoja, ar nagrinėjamuose kataloguose yra kokių nors naudingų duomenų apie ankstesnių prekių ženklų naudojimo apimtį, kurie pagal Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalį reikalingi tam, kad būtų galima atskirti tikrą prekių ženklų naudojimą nuo grynai tariamo naudojimo. VRDT teigimu, reklaminės medžiagos gamyba gali iš esmės reikšti pakankamą įrodymą. Vis dėlto VRDT abejoja dėl būtinybės pateikti reklaminės medžiagos platinimo apimties įrodymus. Ji pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju tokių įrodymų nėra.

- 23 Į bylą įstojusi šalis pritaria Apeliacinės tarybos argumentams. Ji, be kita ko, mano, kad Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalies reikalavimų buvo laikytasi. Duomenys ir įrodymai apie naudojimo vietą yra aiškūs iš į bylą įstojusios šalies nurodytų jos atstovų įvairiuose Ispanijos miestuose. Naudojimo trukmė matyti iš katalogų išleidimo datų. Kalbant apie naudojimo pobūdį, katalogai vaizduoja prekes, pažymėtas ankstesniais prekių ženklais B ir C2.
- 24 Į bylą įstojusi šalis teismo posėdyje pripažino, kad kataloguose nebuvo jokių duomenų apie naudojimo apimtį. Be to, ji nebesilaikė argumento, kad naudojimo įrodymas yra faktas, kad jos prekių ženklai buvo žinomi Ispanijos rinkoje. Vis dėlto ji nurodo, kad privaloma įrodyti tik tai, jog ankstesnių prekių ženklų B ir C2 naudojimas nebuvo fiktyvus, skirtas tik išlaikyti juos registre. Į bylą įstojusi šalis teismo posėdyje papildė, kad remiantis VRDT praktika turi būti pateikti objektyvūs įrodymai, pavyzdžiui, katalogai arba sąskaitos. Ji paaiškino, kad jos sąskaitose buvo nurodyti tik prekių pavadinimai, nenurodant prekių ženklo, nes ji pardavinėjo tik prekes, pažymėtas „Kraft“ prekių ženklu, vadinasi, prekių ženklas neatskiria įvairių šios gamos prekių. Todėl į bylą įstojusi šalis pasirinko įrodyti ankstesnių prekių ženklų naudojimą remdamasi reklamine medžiaga, kurią ji pateikė VRDT procedūros metu.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 25 Kaip išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 devintosios konstatuojamosios dalies, teisės aktų leidėjo nuomone, anksčiau registruoto prekių ženklo apsauga pateisinama tik tiek, kiek šis prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas. Atitikdamos šią motyvuojamąją dalį, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys nustato, kad pareiškėjas dėl Bendrijos prekių ženklo, dėl kurio buvo paduotas protestas, gali prašyti įrodymų, jog penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis prekių

ženklas iš tikrųjų naudotas teritorijoje, kurioje jis buvo saugojamas (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Kabushiki Kaisha Fernandes prieš VRDT – Harrison (HIWATT)*, T-39/01, Rink. p. II-5233, 34 punktas).

- 26 Remiantis Teisingumo Teismo 2003 m. kovo 11 d. Sprendimu *Ansul (C-40/01)*, Rink. p. I-2439, 43 punktas), prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, kai jis naudojamas pagal savo esminę funkciją, kuri yra garantuoti prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės tapatumą, siekiant sukurti ar išlaikyti šių prekių ar paslaugų realizavimo rinką, išskyrus simbolinį naudojimą siekiant vien išsaugoti prekių ženklo suteikiamas teises. Papildomai prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąlyga reikalauja, kad prekių ženklas, saugomas atitinkamoje teritorijoje, būtų naudojamas viešai ir išoriškai (sprendimo *Ansul 37* punktas ir 2003 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Goulbourn prieš VRDT – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Rink. p. II-789, 39 punktas).
- 27 Remiantis Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalimi, naudojimo įrodymai turi būti susiję su anksčiau registruoto prekės ženklo naudojimo vieta, laiku, apimtimi ir pobūdžiu.
- 28 Be to, Pirmosios instancijos teismas yra nusprendęs, kad prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų negali būti įrodytas remiantis tikimybėmis ar prielaidomis, tačiau turi būti pademonstruotas konkrečiais ir objektyviais efektyvaus ir pakankamo prekių ženklo naudojimo nagrinėjamoje rinkoje įrodymais (pirmiau nurodyto sprendimo *HIWATT* 47 punktas).
- 29 Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikia įvertinti, ar šioje byloje Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos, nusprenddama, kad į bylą įstojusi šalis įrodė anksčiau registruotų prekių ženklų B ir C2 naudojimą iš tikrųjų prekėms, priskiriamoms 4 klasei – „variklių riebalai, aliejai ir tepalai“, ir prekėms, priklausančioms 19 klasei – „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“. Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad į bylą įstojusi šalis neginčijo Apeliacinės tarybos nuomonės, jog

šie ankstesni prekių ženklai buvo registruoti tik prekėms, kurių atžvilgiu, Apeliacinės tarybos požiūriu, į bylą įstojusi šalis pateikė konkrečius naudojimo įrodymus, o ne visai kategorijai, kuriai šios prekės priskiriamos ir kurioje šie ankstesni prekių ženklai buvo registruoti. Kalbant apie ankstesnį prekių ženklą C1 ir kitas prekes, priskiriamas ankstesniems prekių ženkams B ir C2, į bylą įstojusi šalis neginčijo Apeliacinės tarybos išvados, kad prekių ženklų naudojimas nebuvo įrodytas jų atžvilgiu, todėl šios išvados nėra nagrinėjamo ginčo dalykas.

30 Pirma, reikia pažymėti: kadangi paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo buvo paskelbta 1998 m. balandžio 27 d., penkerių metų laikotarpis tęsiasi nuo 1993 m. balandžio 27 d. iki 1998 m. balandžio 26 dienos. Be to, ankstesniems prekių ženkams B ir C2 esant saugomiems registracijos Ispanijoje, taikoma teritorija yra Ispanijos teritorija. Iš to išplaukia, jog į bylą įstojusi šalis privalo įrodyti, kad jos ankstesni prekių ženklai buvo naudojami Ispanijos rinkoje nuo 1993 m. balandžio 27 d. iki 1998 m. balandžio 26 dienos.

31 Ginčijamo sprendimo 14 punkte Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad jai nebuvo pagrindo abejoti, jog į bylą įstojusios šalies pateikti katalogai atspindėjo prekybą šiuose kataloguose nurodytomis pavaizduotu prekių ženklų pažymėtomis prekėmis atitinkamu laikotarpiu. Be to, ginčijamo sprendimo 16 punkte ji laikėsi nuomonės, kad katalogai, kuriuose nurodytos atitinkamo laikotarpio datos, vaizduojantys protestą pareiškusios šalies parduodamas prekes, saugomą prekių ženklą ir prekių žymėjimo šiuo ženklu būdą, pateikiantys protestą pareiškusios šalies prekybos atstovų sąrašą ir aiškiai siejantys šią šalį su jai priklausančiu ženklu, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme pakankamai įrodo, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų.

32 Šis aiškinimas yra klaidingas, nes paremtas prielaidomis.

- 33 Iš 26 punkte nurodytos Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktikos išplaukia, kad reikia nustatyti, ar į bylą įstojusi šalis procedūros VRDT metu įrodė, jog saugomi ankstesni prekių ženklai B ir C2 buvo viešai ir išoriškai naudojami atitinkamoje teritorijoje šiais ženklais žymimų prekių rinkai sukurti ar palaikyti. Remiantis Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 2 dalimi, šis įrodymas ypač turi būti susijęs su šio naudojimo apimtimi. Galiausiai vien naudojimo iš tikrųjų pripažinimas galimu ir įtikimu nėra pakankamas, turi būti pateiktas šio naudojimo įrodymas.
- 34 Nagrinėjamoje byloje Apeliacinei tarybai pateikti katalogai neįrodo nei fakto, kad jie buvo platinami potencialiems klientams Ispanijoje, nei galimos jų platinimo apimties, nei prekių ženklais apsaugotų prekių pardavimo apimčių. Į bylą įstojusi šalis nenurodė jokių įrodymais pagrįstų požymių, leidžiančių daryti kokias nors šiuo atžvilgiu reikiamas išvadas. Vien šių katalogų buvimas daugių daugiausia galėtų padaryti galimą ir įtikimą faktą, kad ankstesniais prekių ženklais apsaugotos prekės buvo parduodamos ar bent siūlomos parduoti atitinkamoje teritorijoje, tačiau šio fakto įrodyti negali.
- 35 Todėl reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą, pripažindama, jog į bylą įstojusios šalies pateikti katalogai buvo pakankamas įrodymas, nesant reikalo nustatyti, ar juose yra pakankamų nuorodų apie prekes „variklių riebalai ir aliejai“ ir prekes „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“ ar apie jų naudojimo trukmę.
- 36 Dėl šios priežasties pirmas ieškovės ieškinio pagrindas yra pagrįstas. Taigi Apeliacinė taryba klydo, iš dalies patenkindama į bylą įstojusios šalies apeliacinį skundą dėl Protestų skyriaus sprendimo. Iš to darytina išvada, kad reikia panaikinti tą ginčijamo sprendimo dalį, kurioje buvo patenkinta į bylą įstojusios šalies apeliacija Apeliacinei tarybai dėl 4 klasei priskiriamų prekių „techniniai aliejai, riebalai ir tepalai; degalai (tarp jų variklių benzinas) ir apšvietimo medžiagos“ ir dėl 19 klasei priskiriamų

prekių „nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, derva ir bitumas“, įtrauktų į paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo.

Dėl antro ieškinio pagrindo, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas

Šalių argumentai

- 37 Ieškovės nuomone, Apeliacinė taryba atliko klaidingą lyginamąjį dviejų nagrinėjamų prekių ženklų vertinimą.
- 38 Pirma, ankstesni prekių ženklai yra kartu ir žodiniai, ir vaizdiniai, sudaryti iš raudonos, mėlynos ir baltos spalvų stačiakampio, padalyto į dvi lygias dalis; viršutinėje dalyje yra baltos spalvos įrašas „krafft“ raudoname fone, o apatinė dalis yra mėlynas plotas. Nors ieškovė pripažįsta, kad skiriamasis ir dominuojantis ankstesnių prekių ženklų elementas yra pavadinimas „Krafft“, ji tvirtina, jog Apeliacinė taryba klydo vertindama, kad šis grafinis elementas vidutinio vartotojo būtų visiškai nepaisomas ar pamištas.
- 39 Antra, ieškovė primena, kad remiantis nusistovėjusia teismo praktika prekių ženklas yra suvokiamas kaip visuma. Vidutinis vartotojas nesiima analizuoti jo detalių. Todėl ieškovė ginčija Apeliacinės Tarybos nuomonę, kad Ispanijos vartotojas prašomą įregistruoti prekių ženklą suskaidytų į „vita“ ir „kraft“. Be to, netgi darant prielaidą, kad vartotojas atliktų tokią analizę, nėra tikėtina, kad jis praleistų terminą „vita“ ir atsimitų tik terminą „kraft“. Šiuo atžvilgiu ieškovė pabrėžia, kad žodis „vita“ neaprašo prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą. Ji teigia, kad nors

kompleksinio pobūdžio prekių ženklo dalis, apibūdinanti žymimas prekes, iš esmės negali būti laikoma vyraujančia prekių ženklo dalimi, ši nuostata nagrinėjamu atveju netaikoma. Taigi žodis „vita“ nėra antraeilis. Iš to, ieškovės požiūriu, išplaukia, kad prieštaraujantys prekių ženklai, atsižvelgiant į jų grafinius ir žodinius elementus, atskleidžia skirtumus, pakankamus juos pripažinti skirtingais.

40 Trečia, ieškovės vertinimu, prieštaraujantys žymenys skamba pakankamai skirtingai, nes prašomas įregistruoti žymuo vadinsis „vitakraft“, o žodinis ankstesnio žymens elementas tariamas „krafft“.

41 Galiausiai ieškovė mano, kad tarp nagrinėjamų žymenų taip pat egzistuoja akivaizdus koncepcinis skirtumas. Ankstesni žymenys Ispanijos vartotojo bus suvokiami kaip paprasčiausiai išgalvotas terminas. O prašomas įregistruoti žymuo asocijuojasi su gyvybingumo idėja (ispanų k. „vitalidad“) ar net būdvardžiu „gyvybinis“ (ispanų k. „vital“).

42 VRDT ir į bylą įstojusi šalis visiškai sutinka su Apeliacinės tarybos argumentacija.

43 Į bylą įstojusi šalis pažymi, kad priešdėlis „vita“ yra kasdienė sąvoka, turinti silpną skiriamąjį pobūdį, ir kad „vitakraft“ tariant ispaniškai kirtis krinta ant skiemens „krafft“.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 44 Kadangi pirmas ieškinio pagrindas yra pagrįstas, telieka įvertinti galimybę supainioti prašomą įregistruoti žymenį ir anksčiau įregistruotus prekių ženklus A1 ir A2 (toliau – ankstesni prekių ženklai), kuriems netaikomas reikalavimas įrodyti, kad jie buvo naudojami iš tikrųjų, nes paraiškos dėl Bendrijos prekių ženklo paskelbimo metu jie buvo registruoti trumpiau negu penkerius metus (Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys).
- 45 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, 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.
- 46 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką pavojus, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos priklauso tai pačiai įmonei arba ekonomiškai susijusioms įmonėms, reiškia suklaidinimo tikimybę.
- 47 Pagal šią teismo praktiką suklaidinimo tikimybė turi būti įvertinta globaliai, remiantis atitinkamos visuomenės suvokimu apie nagrinėjamus žymenis, prekes ar paslaugas ir atsižvelgiant į visus šiomis aplinkybėmis svarbius veiksnius, ypač į panašumo tarp ženklų ir panašumo tarp apimamų prekių bei paslaugų tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)* T-162/01, Rink. p. II-2821, 31-33 punktus ir nurodytą teismo praktiką).

- 48 Reikia pažymėti, kad Apeliacinės tarybos išvados dėl prekių panašumo ieškovės ar į bylą įstojusios šalies ginčytos nebuvo. Taigi ieškinio rezultatas priklauso nuo to, ar dėl žymenų panašumo egzistuoja suklaidinimo tikimybė. Panašumui tarp žymenų nustatyti susijusios prekės yra visos prekės, nurodytos Bendrijos prekių ženklų paraiškoje, priskiriamos Nicos sutarties 1 ir 3 klasėms bei „dulkių sugeriamiesiems, drėkinamiesiems ir rišamiesiems mišiniams“ (4 klasei), kuriuos Apeliacinė Taryba laikė panašiais į „valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatus“, saugomus ankstesnio prekių ženklų A2 ir priskiriamus 3 klasei.
- 49 Iš nusistovėjusios teismo praktikos aišku, kad bendras suklaidinimo tikimybės vertinimas, kiek tai siejasi su vaizdiniu, fonetiniu ar koncepciniu prieštaraujančių žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu išpūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir vyraujančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (BASS), T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
- 50 Visų pirma, dėl vizualinio ankstesnių prekių ženklų aspekto Apeliacinė Taryba teisingai nusprendė, kad vyraujančią šių prekių ženklų elementą, nepaisant jų vaizdinio pobūdžio, sudaro žodis „Krafft“. Vaizdiniai ankstesnių žymenų elementai, būtent žodžio „Krafft“ grafika ir mėlyni bei raudoni stačiakampiai, nėra tokie svarbūs, kad sudarytų stipresnę išpūdį vartotojui negu jų žodinis elementas.
- 51 Prašomas įregistruoti žymuo ispaniškai kalbančiam vartotojui susideda iš žodžio, sudaryto iš pirmos dalies „vita“ ir antros dalies „kraft“. Apeliacinė Taryba teisingai nusprendė, kad vartotojas, suprasdamas žodinį ženklą, jį suskaidys į žodžio dalis, kurios jam turės konkrečią reikšmę ar primins žinomus žodžius. Todėl terminas „vita“ Ispanijos vartotojo bus suprasamas kaip primenantis, pavyzdžiui, tokius žodžius:

„gyvybingumas“ ar „gyvybinis“ (ispanų k. „vitalidad“ ar „vital“). Tačiau nors terminas „kraft“ kai kuriose kalbose reiškia „jėgą“, įskaitant vokiečių, ispanų kalboje jis konkrečios reikšmės neturi.

- 52 Pirmosios instancijos teismas primena, kad, remiantis bendra taisykle, labiau tikėtina, jog sugalvotas terminas atkreips vartotojo dėmesį (šiuo klausimu žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 43 punktą, patvirtintą 2004 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Matratzen Concord prieš VRDT, C-3/03 P*, Rink. p. I-3657). Pirmosios instancijos teismas taip pat yra pareiškęs, kad visuomenė paprastai neatsižvelgia į aprašomąjį elementą, sudarantį dalį kompleksinio prekių ženklo, kaip į skiriamąjį ir vyraujantį šio prekių ženklo perteikiamo įspūdžio elementą (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *José Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 53 punktas). Panašūs motyvai taikomi elementams, turintiems labai bendrą prasmę, reiškiančią plačiai skirtingų prekių ir paslaugų gamai priskiriamą teigiamą savybę. Pirmosios instancijos teismas mano, kad Ispanijos visuomenės atžvilgiu žodis „vita“ būtų priskiriamas šiai elementų kategorijai.
- 53 Darytina išvada, kad ispanų kalboje vyraujantis prašomo įregistruoti žymens elementas yra antra dalis, „kraft“, nes ji yra sugalvotas terminas, be to, atitinkamai visuomenei pirmoji žymens dalis „vita“ yra mažiau skiriamoji.
- 54 Dėl fonetinio aspekto ankstesni prekių ženklai yra tariami „Krafft“. O prašomas įregistruoti žymuo yra sudarytas iš trijų skiemenų („vi“, „ta“ ir „kraft“). Dėl pirmiau 52 ir 53 punktuose nurodytų priežasčių visuomenė, kuriai prekių ženklas skirtas, pastebės paskutinį prašomo įregistruoti žymens skiemenį, būtent žodį „kraft“, kaip vyraujantį žodinio žymens VITAKRAFT elementą.

- 55 Darytina išvada, kad, remiantis ir vizualiniu, ir klausos požiūriais, vyraujantis prašomo įregistruoti žymens elementas „kraft“ ir ankstesnių prekių ženklų žodinis elementas „Krafft“ yra labai panašūs, netgi identiški, nes dvi žodžio „Krafft“ „f“ raidės nedaro jokio pastebimo fonetinio ar pakankamo vizualinio skirtumo, nusveriančio pirmiau nurodytus panašumo elementus.
- 56 Kalbant apie koncepcinį aspektą, reikėtų pastebėti: nors tiesa, kad žodis „vita“ asocijuojasi su „gyvybingumo“ idėja ar su būdvardžiu „gyvybinis“, vis dėlto žymuo VITAKRAFT ispanų kalboje jokios atskiros reikšmės neturi. Atsižvelgiant į tai, kad nei prašomas įregistruoti prekių ženklas, nei ankstesni prekių ženklai šioje kalboje neturi jokios konkrečios reikšmės, tarp šių dviejų žymenų nėra jokio aiškaus koncepcinio skirtumo.
- 57 Iš to išplaukia, kad atitinkamai visuomenei, kurią sudaro ispaniškai kalbantys vartotojai, nagrinėjami žymenys yra vizualiai ir fonetiškai panašūs. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios arba labai panašios, Apeliacinė Taryba nepadariusi teisės klaidos konstatavo, kad buvo galimybė supainioti ankstesnius prekių ženklus, apimančius elementą „Krafft“, ir prašomą įregistruoti prekių ženklą VITAKRAFT paraiškoje dėl Bendrijos prekių ženklo nurodytų 1 ir 3 klasei priskiriamų prekių ir 4 klasei priskiriamų „dulkių sugeriamųjų, drėkinamųjų ir rišamųjų mišinių“ atžvilgiu.
- 58 Dėl šios priežasties antrą ieškovės ieškinio pagrindą reikia atmesti.
- 59 Darytina išvada, kad pagrįsta tik ta ieškinio dalis, kurioje Apeliacinė Taryba neteisingai nusprendė, kad į bylą įstojusi šalis pateikė ankstesnių prekių ženklų B, taikomo prekėms „variklių riebalai ir aliejai; tepalai“ (4 klasė) ir C2, taikomo prekėms „kalkių skiediniai ir lyginamoji pasta statyboms“ (19 klasė), naudojimo iš tikrųjų įrodymą. Vadinasi, ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas tiek, kiek jis

patenkino į bylą įstojusios šalies apeliaciją Apeliacinėje Taryboje dėl prekių „techniniai aliejai ir riebalai; tepalai; degalai (tarp jų variklių benzinas)“ (4 klasė) ir prekių „nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, dervos ir bitumas“ (19 klasė), nurodytų paraiškoje dėl Bendrijos prekių ženklo. Kitą ieškinio dalį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 60 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalį, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, Pirmosios instancijos teismas gali paskirstyti išlaidas šalims arba nurodyti kiekvienai padengti savo išlaidas.
- 61 Šioje byloje ieškovės, kaip ir VRDT bei į bylą įstojusios šalies, dalis reikalavimų buvo atmesti. Vadinasi, kiekviena šalis turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. Panaikinti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) Ketvirtosios apeliacinės tarybos tą 2002 m. rugsėjo 4 d.

Sprendimą (sujungtos bylos R 506/2000-4 ir R 581/2000-4) dalį, kurioje jis patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją Apeliacinei tarybai dėl prekių „techniniai aliejai ir riebalai; tepalai; degalai (tarp jų variklių benzinas)“ (4 klasė) ir „nemetalinės statybinės medžiagos; statybiniai standieji nemetaliniai vamzdžiai; asfaltas, dervos ir bitumas“ (19 klasė), nurodytų paraiškoje dėl Bendrijos prekių ženklo.

2. Atmesti kitą ieškinio dalį.

3. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Pirrung

Meij

Forwood

Paskelbta 2004 m. spalio 6 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung