

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS  
2006 m. rugsėjo 7 d.\*

Byloje T-168/04

**L & D, SA**, įsteigta Huercal de Almeria (Ispanija), atstovaujama iš pradžių advokato M. Knospe, vėliau advokatų S. Miralles Miravet ir A. Castedo Garcia,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamą J. García Murillo,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

\* Proceso kalba: ispanų.

**Julius Sämann Ltd**, įsteigtai Cuge (Šveicarija), atstovaujama advokatų A. Castán Pérez-Gómez ir E. Armijo Chávarri,

dėl prašymo iš dalies panaikinti 2004 m. kovo 15 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 326/2003-2) dėl protesto procedūros tarp *Julius Sämann Ltd* ir L & D, SA,

**EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS**  
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjos P. Lindh ir I. Wiszniewska-Białocka, posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2004 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. gruodžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2005 m. sausio 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2006 m. sausio 12 d. posėdžiui,

priima šį

## Sprendimą

### Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. balandžio 30 d. L & D, SA, 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), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra toliau pateikiamas vaizdinis žymuo, turintis žodinį elementą:



- 3 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti prekės ir

paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 3, 5 ir 35 klasėms, ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka šį aprašymą:

— 3 klasė: „Parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika“,

— 5 klasė: „Oro gaivikliai“,

— 35 klasė: „Reklama; verslo vadyba; verslo tvarkyba; įstaigų veikla.“

4 1998 m. birželio 29 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 47/98.

5 1998 m. rugsėjo 29 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, *Julius Sämann Ltd* pateikė protestą dėl prašomos prekių ženklo registracijos.

6 Protestas buvo pagrįstas daugeliu ankstesnių prekių ženklų.

- 7 Pirma, tai buvo toliau pateikiamas Bendrijos vaizdinis prekių ženklas Nr. 91991, kurio paraiška pateikta 1999 m. balandžio 1 d. ir kuris įregistruotas Nicos klasifikacijos 5 klasės prekėms:



- 8 Antra, tai buvo toliau pateikiami tarptautiniai ir nacionaliniai vaizdiniai prekių ženklai, kai kurie jų turintys žodinius elementus, kurių tarptautinės registracijos Nr. 328917, 612525, 178969, 216415, 328915, 328916, 475333 ir 539068; Austrijoje – Nr. 109639; Švedijoje – Nr. 217829, 225214 ir 89348; Ispanijoje – Nr. 1575391; Danijoje – Nr. 03157/1964; Suomijoje – Nr. 109644 ir 45548; Vokietijoje – Nr. 984362, įregistruoti Nicos klasifikacijos 3 ir (arba) 5 klasių prekėms:



91-1991



31.05.1992



07.11.1990



30-11-1966



23-1967

- 9 Protestas buvo pagrįstas visomis prekėmis, saugomomis ankstesniais prekių ženklais, ir paduotas dėl visų prekių bei paslaugų, nurodytų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje.

- 10 Grįsdama savo protestą įstojusi į bylą šalis nurodė santykinius atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindus, įtvirtintus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje.
- 11 2003 m. vasario 25 d. sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą.
- 12 2003 m. balandžio 23 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, VRDT pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 13 2004 m. kovo 15 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), VRDT antroji apeliacinė taryba įstojusios į bylą šalies apeliaciją iš dalies patenkino.
- 14 Apeliacijos dalis, pagrįsta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, buvo patenkinta tiek, kiek ji buvo susijusi su nagrinėjamomis prekėmis. Tačiau atmesta ta dalis, kuri buvo susijusi su nagrinėjamomis paslaugomis, ir Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus sprendimą atmesti protestą dėl registracijos. Apeliacinė taryba atmetė apeliacijos dalį, pagrįstą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, nesant įrodymų dėl ankstesniam prekių ženklui padarytos žalos ar dėl neteisėto pasinaudojimo skiriamuoju požymiu.
- 15 Kalbant apie prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, Apeliacinė taryba palygino prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnę Bendrijos prekių ženklą Nr. 91991 kaip kitus ankstesnius prekių ženklus reprezentuojantį prekių ženklą. Ji

manė, kad šis ankstesnis Bendrijos prekių ženklas įgijo skiriamąjį požymį dėl naudojimo ir dėl kito ankstesnio prekių ženklo, kurio forma iš esmės yra tapati Bendrijos prekių ženklo Nr. 91991 formai, žinomumo.

- 16 Apeliacinė taryba pažymėjo, jog abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, sudarė eglutė su išlinkimų formos šakomis bei labai trumpu kamienu ant platesnės dalies, primenančios postamentą.
- 17 Ji nurodė, kad dėl konceptualaus panašumo gali atsirasti galimybė supainioti, ypač kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai toks požymis įgytas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje.
- 18 Apeliacinės tarybos manymu, atsižvelgiant į pateiktus įrodymus atrodo, kad ankstesnis prekių ženklas buvo žinomas bent jau dalyje Bendrijos, ypač Italijoje, kur jis užėmė daugiau nei 50 % rinkos, ir kad šioje teritorijoje jis buvo ilgiausiai naudojamas.
- 19 Iš to ji padarė išvadą, jog dėl konceptualaus dviejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo bent jau Italijoje suinteresuotoji visuomenė gali būti suklaidinta. Prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumai iš esmės grindžiami tuo, kad prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, eglutė yra pagrindas, kuriame nupieštas žmogeliukas ir yra žodinis elementas „aire limpio“, neleidžia išvengti šios galimybės supainioti, nes prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, suinteresuotoji visuomenė gali suprasti kaip ankstesnio prekių ženklo linksną ir personifikuotą variantą.

## Šalių reikalavimai

20 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- Panaikinti ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 3 punktus tiek, kiek jie, pirma, iš dalies panaikina Protestų skyriaus sprendimą ir atsisako įregistruoti prašomą prekių ženklą 3 ir 5 klasių prekėms ir, antra, nurodo kiekvienai šaliai padengti savo išlaidas, patirtas protesto ir apeliacinėje procedūrose.
- Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

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

- Atmesti ieškinį.
- Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

## Dėl teisės

22 Ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus, pagrįstus atitinkamai Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir to paties reglamento 73 straipsnio pažeidimu.



*Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, pagrįsto Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu*

Šalių argumentai

- 23 Ieškovė nurodo, kad Apeliacinės tarybos atliktas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo vertinimas yra klaidingas. Nėra jokio šių prekių ženklų panašumo, ir todėl tvirtinimai dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio nėra svarbūs.
- 24 Du prekių ženklai yra panašūs, kai suinteresuotosios visuomenės požiūriu jie bent iš dalies panašūs vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Kalbant apie sudėtinius prekių ženklus, reikia patikrinti, ar panašumas susijęs su elementu, galinčiu lemti bendrą šių prekių ženklų sukuriamą įspūdį, t. y. elementu, kuris pats savaime gali dominuoti šio prekių ženklo vaizde, kurį įsimeina tikslinė visuomenė. Vienos ar kelių sudėtinių prekių ženklo sudedamųjų dalių dominuojančio požymio vertinimas atliekamas atsižvelgiant, be kita ko, į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes. Jei sutampa atitinkamas prekes apibūdinantis elementas, toks sutapimas negali dominuoti bendrame įspūdyje, kurį sukelia šis prekių ženklas, ir todėl negalima daryti išvados dėl prekių ženklų panašumo.
- 25 Apeliacinė taryba neatsižvelgė į šiuos principus, nes ji rėmėsi tik prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, „bendru vardikliu“, neišnagrinėdama vaizdinių, fonetinių ir konceptualių sutapimų ir nenustatydama galinčio sutapti elemento svarbos sudėtinio prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, kuriamam bendram įspūdžiui.

- 26 Pirmiausia fonetiniu požiūriu ankstesnis prekių ženklas neturi jokio žodinio elemento. Todėl reikia atmesti bet kokį fonetinį panašumą.
- 27 Be to, vizualiai ankstesnį prekių ženklą sudaro tikras eglutės kontūras ant kvadratinio postamento, kai prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, sudaro žmogeliuko su ypatinga veido išraiška, įsisupusio į rūbą, kurio kontūrai primena labai abstrakčios formos eglutę, piešinys, pritraukiantis vartotojo dėmesį žodiniu elementu „aire limpio“. Todėl prekių ženkle, kurį prašoma įregistruoti, vienodai dominuoja šis žmogeliukas ir žodinis elementas „aire limpio“, kurie pašalina bet kokį vizualų panašumą.
- 28 Galiausiai konceptuali požiūriu vien tik dėl dviejų žymenų kontūrų panašumo negalima daryti išvados, kad žymenys yra panašūs. Tai, kad žmogeliuko kontūrai gali priminti eglutės formą, nėra svarbu, nes kontūrų panašumai nėra konceptualūs panašumai. Be to, kontūrų vaizdas atsideria antrame plane, nes eglutės formą žmogeliuko paveikslukas pakeičia taip, kad ji tampa tiesiog skraiste arba šio žmogeliuko priedanga, o ne eglutės vaizdu.
- 29 Todėl ieškovė daro išvadą, jog nėra jokio prekių ženklų panašumo.
- 30 Papildomai ieškovė priduria, kad jei būtų pripažintas konceptualus panašumas, sutapimas nebūtų susijęs su dominuojančiu prekių ženklo požymiu, nes eglutės kontūrai negali dominuoti bendrame prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, sukeltame įspūdyje; atvirkščiai, jame dominuotų išgalvotas ir keistas žmogeliuko

atvaizdas bei užrašas „aire limpio“. Be to, kontūrai apibūdina prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, žymimas prekes, ir todėl, remiantis teismo praktika, jie negali dominuoti bendrame šio prekių ženklo sukeltame įspūdyje.

- 31 Dar papildydama ieškovė tvirtina, kad jei Pirmosios instancijos teismas nepaneigtų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo, vis tiek nebūtų jokios galimybės supainioti, nes prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, pakankamai skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo.
- 32 Be to, ieškovės manymu, ankstesniam prekių ženklui negali būti taikoma didesnė apsauga, nes jis turi tik silpną skiriamąjį požymį.
- 33 Viena vertus, ankstesnis prekių ženklas turi nepakankamą skiriamąjį požymį dėl trijų priežasčių. Pirma, eglutės kontūrai apibūdina tokias prekes, kaip antai oro gaivikliai. Šį vertinimą patvirtina Jungtinės Karalystės patentų biuro „praktiniai nurodymai prekių ir paslaugų ženkluose vertinti“. Antra, ankstesnį prekių ženklą iš esmės sudaro tik prekės forma, kuria ji parduodama. Pagal teismo praktiką esminė prekių ženklo funkcija negali būti įgyvendinta, kai atitinkamas žymuo painiojamas su prekės išvaizda. Taip yra ir šiuo atveju, nes atitinkamas prekes sudaro tik plokštelė iš purios nestoros medžiagos, padengtos aromatine priemone, ir šios plokštelės kontūras atitinka prekių ženklo kontūrus, o šių prekių paviršius visiškai padengtas prekės ženklu. Trečia, eglutės kontūrų forma yra būtina, kad būtų gautas techninis šia preke siekiamas rezultatas. Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio nuostatas prekių formos, būtinos techniniam rezultatui gauti, neregistruojamos kaip prekių ženklai. Be to, įstojusios į bylą šalies pateiktoje amerikietiškoje patento paraiškoje esantis prekės paskirties aprašymas įrodo, kad ieškovės naudojama kūginė medžio forma įgyvendina techninį rezultatą, t. y. oro gaiviklio skleidimą palaipsniui ir iš dalies, o tai

galima lengvai pasiekti, pavyzdžiui, eglutės forma, t. y. forma, kuri taip pat pavaizduota patento piešiniuose. Iš to ieškovė daro išvadą, jog įstojusi į bylą šalis naudoja teisę į prekių ženklą, siekdama uždrausti tretiesiems asmenims naudoti anksčiau patentu apsaugotą formą.

- 34 Kita vertus, ankstesnio prekių ženklo silpno skiriamojo požymio negali sustiprinti *a posteriori* tai, kad prekių ženklas Italijoje dėl naudojimo tapo plačiai žinomas. Šiuo klausimu ieškovė nurodo, kad pagal teismo praktiką prekių ženklo žinomumas negali būti nustatytas remiantis vien tik bendrais ir abstrakčiais duomenimis, kaip antai konkreti procentinė išraiška, ir kad argumentai dėl apyvartos ir investicijų į reklamą negali įrodyti prekių ženklo skiriamojo požymio.
- 35 Apeliacinės tarybos tvirtinimuose dėl ankstesnio prekių ženklo žinomumo pripažinimo yra daug klaidų.
- 36 Pirma, ankstesnio prekių ženklo sustiprėjusio skiriamojo požymio Italijoje nustatymas negali būti paremtas vien tik bendrais duomenimis apie reklamos apimtį ir pardavimo duomenis, nes tai yra kasdienio vartojimo ir nebrangi prekė. Todėl parduotų prekių kiekis neturi tokios įtikinamos reikšmės kaip ilgalaikės, prestižinės ar aukštos kokybės prekės atveju.
- 37 Antra, VRDT klaidingai rėmėsi tuo faktu, kad įstojusios į bylą šalies oro gaiviklių pardavimas Italijoje yra didesnis už kitų oro gaiviklių automobiliams pardavimą ir užima didesnę kaip 50 % rinkos dalį. Pardavimo duomenys, pateikti bendrovės *Nielsen* ataskaitoje už tris mėnesius, kuriuos nurodo priesaiką davęs įstojusios į bylą šalies įgaliotasis administratorius, yra susiję ne su Bendrijos prekių ženklu Nr. 91991 saugoma preke, bet daugiausiai su prekėmis pavadinimu „arbre magique“, kurios

parduodamos pažymėtos kitu prekių ženklu nei Nr. 91991. Be to, šie duomenys susiję su 1997 ir 1998 m., t. y. kur kas vėlesniu laikotarpiu, nei buvo pateikta Bendrijos prekių ženklo paraiška. Tokių pačių priešasčių netinka duomenys, susiję su reklamos išlaidomis už 1996 ir 1997 m., nes ši reklama yra susijusi su oro gaivikliu, pavadinimu „arbre magique“, be to, ji vėlesnė nei 1996 m. balandžio 30 d., kai buvo pateikta Bendrijos prekių ženklo paraiška.

- 38 Trečia, siekdami nustatyti, kad Italijoje ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas ilgiausiai, Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi tuo faktu, kad prekių ženklas buvo naudojamas Italijoje jau ilgą laikotarpį ir joje buvo saugomas kaip forma, iš esmės tapati nuo 1954 m., pagal tarptautinę registraciją Nr. 178969. Dėl to jos klaidingai prilygino prekių ženklo paraiškos datą veiksmingam šio prekių ženklo naudojimui, nors nebuvo pateiktas joks įrodymas dėl tarptautinio prekių ženklo Nr. 178969 naudojimo nuo jo įregistravimo. Be to, registracija Nr. 178969 susijusi su prekių ženklu, kuriame yra baltas postamentas ir žodinis žymuo „car freshner“, nors registracija Nr. 91991 susijusi su paprasčiausiu vaizdiniu prekių ženklu. Be kita ko, registracija 5 klasei liečia ne šioje byloje nagrinėjamus oro gaiviklius, bet „dezinfekavimo priemonės, vonios prekes, insekticidus, chemijos produktus“.
- 39 Todėl atsižvelgiant į silpną skiriamąjį požymį ankstesniam prekių ženklui taikomos mažesnės apsaugos ir nedidelių skirtumų su prekės ženklu, kurį prašoma įregistruoti, pakanka, kad būtų pašalinta bet kokia galimybė supainioti du žymenis. Todėl net darant prielaidą, kad bus pripažintas conceptualus panašumas, jo nepakanka, kad atsirastų galimybė supainioti. Iš tikrųjų eglutės paveikslėlis neturi jokio išgalvoto elemento, ir nepateiktas prekių ženklo Nr. 91991 žinomumo įrodymas.

- 40 Posėdyje ieškovė taip pat nurodė 2005 m. balandžio 5 d. *Tribunal Supremo* (Aukščiausiasis teismas, Ispanija) sprendimą, kuris jai galutinai suteikė teises į Ispanijoje įregistruotą prekių ženklą *Aire Limpio* Nr. 2033859.
- 41 Ieškovė iš to daro išvadą, jog Apeliacinė taryba klaidingai pripažino egzistuojant prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą bei sustiprėjusį skiriamąjį požymį dėl įstojusios į bylą šalies prekių ženklo naudojimo. Iš tikrųjų neįmanoma, kad vartotojas juos supainios.
- 42 VRDT nurodo, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, visapusiškas palyginimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar konceptualių nagrinėjamų žymenų panašumu, turi būti grindžiamas bendru jų keliamu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. VRDT manymu, dėmesys per procesą Pirmosios instancijos teisme turėtų iš esmės būti sutelktas į tai, kaip Italijos visuomenė suvokia prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
- 43 Vizualiu požiūriu VRDT pažymi, jog ankstesnį prekių ženklą sudaro eglutės su labai trumpu kamienu, netaisyklingais išlinkimais šonuose, pastatytos ant platesnės dalies, primenančios postamentą, kontūrai. Savo ruožtu prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, sudaro žmogeliuko figūra, kurios viršutinė dalis yra trikampio formos su netaisyklingais kraštais, panaši į eglutės viršūnę, pastatyta ant dviejų didelių batų pagrindo. Viršutinėje trikampėje dalyje, centre, yra personifikuotas veidas ir dvi rankos, kurios tarsi rodo stilizuotai parašytą žodžių junginį „aire limpio“. Prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi bendrus išorinius bruožus, t. y. trikampį piešinį su nelygiais kraštais, kurio pagrindą po susiaurėjimo sudaro stačiakampis elementas. Nepaisant skirtumo, atsiradusio dėl komišku ir personifikuotų bruožų bei žodinio elemento „aire limpio“, šis grafinis elementas akivaizdžiai dominuoja bendrame įspūdyje, kurį sukelia žymuo, ir yra aiškiai svarbesnis už žodinį elementą, kuris nėra labai aiškiai suvokiamas.

- 44 Fonetiskai ankstesnis prekių ženklas, kaip visiškai grafinis žymuo, gali būti ištartas žodžiu apibūdinant žymenį, o prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, ištiriamas su jo žodiniu elementu, t. y. „aire limpio“.
- 45 Konceptualių požiūriu VRDT tvirtina, kad prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, tikslinė visuomenė susies su eglutės, turinčios labai trumpą kamieną, kurios šakos yra išlinkimų formos ir kuri pastatyta ant platesnės dalies, primenančios postamentą, kontūrais. VRDT laikosi nuomonės, jog Italijos visuomenė nesuteiks jokios konkrečios reikšmės žodžių junginiui „aire limpio“ ir atskirs abu žymenis tik dėl semantinio dviejų grafinių pavaizdavimų turinio.
- 46 Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį įvertinimą, VRDT nurodo, kad prekių ženklas neapsiriboja vien tik eglutės pavaizdavimu. Kalbama apie grafinį sudėtingesnės idėjos pavaizdavimą, t. y. eglutės formą su tam tikrais ypatingais bruožais, kaip antai išlinkimai, labai trumpas kamienas ir pastatymas ant stačiakampio formos postamento.
- 47 Kalbant apie argumentą, pagal kurį eglutės forma yra dažnai naudojama oro gaiviklių prekyboje, per procedūrą VRDT ieškovė niekaip neįrodė, kad Italijos rinkoje tikslinė visuomenė įpratusi šios rūšies prekėms naudoti figūras, kurių forma panaši į eglutės kontūrus.
- 48 Nors prekės forma iš tikrųjų turi būti siauresnė viršutinėje nei apatinėje dalyje, siekiamas techninis rezultatas nereikalauja naudoti formos, atitinkančios ankstesnio prekių ženklo idėją, bet gali būti pasiektas naudojant paprastą trikampį tiesiais kraštais ar figūrą, kurios viršutinė dalis siauresnė už apatinę dalį. Todėl ankstesnio prekių ženklo forma nėra vienintelė tinkama šiam rezultatui pasiekti.

- 49 Dėl galimybės supainioti įvertinimo VRDT pažymi, jog kadangi šiuo atveju atitinkamos prekės yra kasdienio vartojimo prekės, jas pirkdamas paprastas vartotojas nėra ypač atidus.
- 50 Atsižvelgdama į eglutės kontūrų svarbą naudojant Italijoje figūrinį prekių ženklą, turintį žodinį elementą „arbre magique“, taip pat į grafinio elemento dominavimą, VRDT mano, kad tiek žodžių junginys „arbre magique“, tiek visur esantis ir dėmesį atkreipiantis grafinis elementas (atitinkantis ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiasi ginčijamas sprendimas, pavaizdavimą) turi būti laikomi žinomais ir dažnai naudojamais nurodytoje visuomenėje. Todėl VRDT mano, kad Apeliacinė taryba teisingai pripažino, jog ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, kuriuo paremtas šis sprendimas, Italijoje turi ryškų skiriamąjį požymį.
- 51 VRDT priduria, kad reklama buvo išplatinta, įstojusios į bylą šalies teigimu, prieš pateikiant paraišką įregistruoti ir kad tokia didelė rinkos dalis negalėjo būti užimta taip greitai. Todėl neatrodo, kad pardavimas 1996 m. buvo nedidelis.
- 52 Galiausiai VRDT mano, kad taikant 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendime *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktą) įtvirtintą principą, konceptualus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas Italijoje, kur ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį, galėtų sukelti galimybę supainioti, kurios nepanaikina prekių ženklų stiliumi ir pavaizdavimo skirtumai. Iš tikrųjų prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, tikslinė visuomenė gali laikyti plačiai žinomo ankstesnio prekių ženklo linksmu ir personifikuotu variantu.
- 53 Įstojusi į bylą šalis pirmiausia nurodo, kad elementai, kurie atskiria nagrinėjamus prekių ženklus, nepakeičia bendro panašumo išpūdžio.



- 54 Prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, pažymėtos prekės parduodamos degalinių savitarnos skyriuose ar prekybos centruose bei įsigyjamos greitai ir be išankstinio apmąstymo. Todėl vartotojas dėmesį atkreipia į pirmąjį elementą, krintantį į akis žiūrint į prekių ženklus, t. y. į eglutės kontūrus.
- 55 Be to, fonetiškai skirtumas, kurį daro užrašas „aire limpio“, yra nereikšmingas vartotojo pasirinkimui, nes jis dėmesį atkreips į prekės išvaizdą ar išorinį pateikimą.
- 56 Galiausiai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs ir konceptualiai, nes juose naudojami vienodi piešiniai, kurie sutampa išreiškiamos idėjos – mažos eglutės kontūrų – atžvilgiu, identifikuoja prekę ir nurodo vartotojams jos komercinę kilmę.
- 57 Įstojusi į bylą šalis taip pat prieštarauja ieškovės pateiktam prekės ženklo kaip pavaizduojančio žmogeliuką aprašymui.
- 58 Be to, remtis visiškai apibūdinančiu eglutės kontūrų pobūdžiu oro gaiviklių atžvilgiu galima tik esant įrodymų, kad šie kontūrai tapo bendriniai kiekvienoje atitinkamoje rinkoje ir (arba) kad atitinkamų valstybių teismai nustatė, jog jie negalioja kaip prekių ženklas.
- 59 Įstojusi į bylą šalis taip pat sutinka su Apeliacinės tarybos vertinimu, pagal kurį galimybę supainioti sustiprina ankstesnio prekių ženklo ryškus skiriamasis požymis, atsirandantis dėl jo žinomumo.

- 60 Įstojusi į bylą šalis ginčija argumentą, pagal kurį, pirma, ankstesnis prekių ženklas sutampa su prekės forma ir, antra, ši forma yra reikalinga techniniam rezultatui pasiekti. Visų pirma šis argumentas turi būti atmestas, nes jis buvo pirmą kartą pateiktas Pirmosios instancijos teisme. Be to, kadangi bet kuriuo atveju ankstesni prekių ženklai yra ne erdviniai, bet vaizdiniai, toks priekaištas yra netinkamas. Galiausiai grafiniai elementai, kurie būtini įstojusios į bylą šalies prekių ženklu, nėra būtina forma prekėms parduoti.
- 61 Be to, Apeliacinė taryba teisingai manė, kad ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis sustiprėjo dėl jo naudojimo, o priešingi ieškovės argumentai negali būti priimti.
- 62 Šiuo klausimu įstojusi į bylą šalis pateikia daug argumentų.
- 63 Pirma, pardavimo duomenys nepraranda savo įrodomosios galios vien dėl to, kad šiuo atveju kalbama apie kasdienio vartojimo prekes.
- 64 Antra, prekių pardavimo Italijos rinkoje procentinę išraišką papildė kiti įrodymai dėl prekių ženklų žinomumo šioje rinkoje.
- 65 Trečia, net jei būtų tiesa, kad bendrovės *Nielsen* ataskaita susijusi su 1997 ir 1998 m., jos turinys, atsižvelgiant į kitus pateiktus įrodymus, leidžia preziumuoti, kad prekių, kurios parduodamos pažymėtos įstojusios į bylą šalies prekių ženklais, pardavimo procentas ankstesniais metais buvo labai panašus į buvusį 1997–1998 metais. Be to,

siekiant nustatyti ankstesnio nacionalinio prekių ženklo, kuriuo remiamasi prieštaraujant paraiškai įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, skiriamąjį požymį, negalima neatsižvelgti į įrodymą, patvirtinantį nacionalinio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, naudojimą vėlesniais metais po Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo ir anksčiau, nei buvo pateiktas protestas.

- <sup>66</sup> Įstojusi į bylą šalis daro išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai mano, jog yra galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, kalbant apie 3 ir 5 klases priklausančias prekes.

#### Pirmosios instancijos teismo vertinimas

#### — Išankstinės pastabos

- <sup>67</sup> Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, 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. Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punktą ankstesni prekių ženklai – tai valstybėje narėje ar pagal galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

- 68 Be to, net jeigu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje nėra nuostatos, panašios į 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią tam, kad būtų atsisakyta įregistruoti prekių ženklą, pakanka, jog absoliutus atmetimo pagrindas galėtų tiktai dalyje Bendrijos, tokį patį sprendimą reikia taikyti ir šiuo atveju. Iš to matyti, kad turi būti atsisakyta įregistruoti prekių ženklą ir tuomet, kai santykinis atmetimo pagrindas galioja tiktai dalyje Bendrijos (2004 m. kovo 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Müllhens prieš VRDT – Zirh International (Sir/ZIRH)*, T-355/02, Rink. p. II-791, 36 punktas ir 2005 m. liepos 14 d. Sprendimas *Wassen International prieš VRDT – Stroschein Gesundheitskost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Rink. p. II-2897, 29 punktas).
- 69 Šiuo atveju protestas dėl registravimo buvo pagrįstas daugeliu įstojusios į bylą šalies prekių ženklų, kuriuose pavaizduota eglutė. Apeliacinė taryba, nagrinėdama šį protestą, iš esmės rėmėsi Bendrijos prekių ženklu Nr. 91991 kaip reprezentuojančiu kitus prekių ženklus, nurodytus protestui pagrįsti.
- 70 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba manė, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs konceptualiai ir kad egzistuoja galimybė supainioti. Tokia išvada matyti iš tvirtinimo, pagal kurį nuo 1996 m. balandžio 1 d. saugomas ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 91991, kurį sudaro eglutės forma, Italijoje turėjo ryškų skiriamąjį požymį. Tokia išvada buvo pagrįsta tuo, jog buvo pripažinta, kad tarptautinis prekių ženklas ARBRE MAGIQUE, kurį sudarė ta pati eglutės forma ir kuris, be kita ko, turėjo žodinį elementą, Italijoje buvo ilgai naudojamas ir žinomas.
- 71 Todėl pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar Apeliacinė taryba teisingai manė, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 91991 galėjo įgyti ryškų skiriamąjį požymį dėl ilgalaikio kito registruoto prekių ženklo, t. y. ARBRE MAGIQUE, naudojimo ir dėl to, kad dėl ilgalaikio naudojimo Italijoje šis prekių ženklas galėjo būti laikomas žinomu.

— Dėl ryškaus ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamąjo požymio

- 72 Visų pirma reikia pažymėti, jog teismų praktika pripažįsta, kad prekių ženklui gali būti būdingas ryškus skiriamasis požymis arba toks požymis gali būti įgyjamas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje (52 punkte minėto sprendimo *SABEL* 24 punktas).
- 73 Taip pat reikia pažymėti, jog skiriamąjį požymį prekių ženklas gali įgyti ir dėl to, kad jis naudojamas kaip kito registruoto prekių ženklo sudedamoji dalis. Tokiu atveju pakanka, kad dėl šio naudojimo suinteresuotieji asmenys prekę ar paslaugą, ženklinamą ankstesniu prekių ženklu, iš tikrųjų suvoktų kaip konkrečios įmonės pagamintą ar suteiktą (žr. šiuo klausimu 2005 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé, C-353/03*, Rink. p. I-6135, 30 ir 32 punktus).
- 74 Todėl taip pat reikia pripažinti, jog ryškus prekių ženklo skiriamasis požymis gali būti įgyjamas dėl jo ilgalaikio naudojimo ir jo, kaip kito registruoto prekių ženklo sudedamosios dalies, žinomumo, jeigu tikslinė visuomenė suvokia prekių ženklą kaip nurodantį konkrečios įmonės prekes.
- 75 Šiuo atveju į klausimą, ar Apeliacinė taryba teisingai manė, jog ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 91991 galėjo įgyti ryškų skiriamąjį požymį dėl to, kad buvo naudojamas kaip kito registruoto prekių ženklo sudedamoji dalis, galima atsakyti teigiamai tuo atveju, jei ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 91991 gali būti laikomas prekių ženklo *ARBRE MAGIQUE* dalimi.
- 76 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba teisingai manė, kad eglutės kontūrų, kurie yra svarbūs ar net svarbiausi prekių ženkle *ARBRE MAGIQUE*, pavaizdavimas atitinka ankstesnio Bendrijos prekių ženklo Nr. 91991 žymenį. Todėl Apeliacinė taryba

teisingai manė, jog ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Nr. 91991 yra ankstesnio prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalis. Todėl pirmasis prekių ženklas galėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl to, kad buvo naudojamas kaip antrojo prekių ženklo dalis.

77 Todėl Apeliacinė taryba teisingai įvertino visus įrodymus dėl prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimo ir žinomumo, kad nustatytų jo sudedamosios dalies, t. y. ankstesnio Bendrijos prekių ženklo Nr. 91991, ilgalaikį naudojimą, žinomumą, vadinasi, ir ryškų skiriamąjį požymį.

78 Šiuo atveju kalbant apie patį įrodymų įvertinimą, kuri atliko Apeliacinė taryba, ginčijamame sprendime teisingai nurodyta, jog iš bylos medžiagoje esančių įrodymų, t. y. iš 1999 m. lapkričio 8 d. dokumentų, kuriuos pareikšdama protestą pateikė įstojusi į bylą šalis, matyti, kad kaip įregistruoto prekių ženklo, t. y. ARBRE MAGIQUE, dalis, ankstesnis prekių ženklas Nr. 91991 ilgą laiką buvo naudojamas Italijoje ir dėl to turi ryškų skiriamąjį požymį.

79 Todėl ginčijamame sprendime atsižvelgta į ilgalaikį prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimą ir į tai, kad metinis prekių, pažymėtų šiuo prekių ženklu, pardavimas viršija 45 milijonus vienetų ir kad pardavimas Italijoje taip pat sudaro daugiau nei 50 % rinkos 1997 ir 1998 metais. Be to, ginčijamame sprendime atsižvelgta į tai, jog Italijoje turėtos reklaminės išlaidos šių prekių reklamai 1996 ir 1997 m. viršijo 7 milijardus Italijos lirų (t. y. 3 615 198,29 euro).

80 Aplinkybės, kad pardavimo duomenys susiję su 1997–1998 m. ir reklaminės išlaidos susijusios su 1996–1997 m., t. y. vėlesne data, nei ieškovė pateikė prekių ženklo

paraišką, t. y. 1996 m. balandžio 30 d., nepakanka, kad šie įrodymai netektų įrodomosios galios siekiant nustatyti ankstesnio prekių ženklo Nr. 91991 žinomumą.

- 81 Iš tikrųjų pagal teismų praktiką į vėlesnius nei Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo data duomenis gali būti atsižvelgta tuo atveju, jei jie leidžia padaryti išvadas apie tuo metu buvusią padėtį (2005 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *BIC prieš VRDT (Žiebtuvėlio su akmenuku forma)*, T-262/04, Rink. p. II-5959, 82 punktas; žr. šiuo klausimu 2004 m. spalio 5 d. Teisingumo Teismo nutarties *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. I-8993, 41 punktą ir minėtą teismų praktiką). Tokios aplinkybės gali leisti patvirtinti ar geriau įvertinti nagrinėjamo prekių ženklo naudojimo apimtį atitinkamu laikotarpiu (žr. pagal analogiją 2004 m. sausio 27 d. Teisingumo Teismo nutarties *La Mer Technology*, C-259/02, Rink. p. I-1159, 31 punktą).
- 82 Todėl Apeliacinė taryba galėjo teisėtai manyti, jog tokios vėliau įvykusios aplinkybės leido daryti išvadas apie padėtį, buvusią ieškovės paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo momentu, ir patvirtinti prekių ženklo Nr. 91991 žinomumą tuo momentu.
- 83 Iš tikrųjų ypač reikia pažymėti, kad 50 % rinkos dalis 1997 ir 1998 m. galėjo būti užimta tik palaiptiesiems. Todėl Apeliacinė taryba nepadarė klaidos iš esmės manydama, kad padėtis nelabai skyrėsi nuo padėties 1996 metais.
- 84 Aplinkybės, kad kalbama apie duomenis, kurie yra vėlesni nei ieškovės paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo data, t. y. 1996 m. balandžio 30 d., nepakanka, kad jie netektų įrodomosios galios dėl ankstesnio prekių ženklo Nr. 91991 žinomumo patvirtinimo.

- 85 Be to, negalima priimti ieškovės argumento, pagal kurį Apeliacinė taryba klaidingai atsižvelgė į ankstesnio prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį Italijoje, vien tik remdamasi bendrojo pobūdžio nuorodomis dėl reklamos apimties ir pardavimo duomenų. Iš tikrųjų pagal ieškovės nurodytą teismų praktiką prekių ženklo skiriamasis požymis negali būti nustatytas remiantis vien tik bendrais ir abstrakčiais duomenimis, kaip antai konkreti procentinė išraiška (2002 m. birželio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Philips*, C-299/99, Rink. p. I-5475, 62 punktas). Tačiau reikia pažymėti, jog, pirma, ši teismų praktika yra susijusi su prekių ženklo, kurį norima įregistruoti, skiriamąjo požymio įgijimu, o ne, kaip šiuo atveju, įregistruoto prekių ženklo, kuris jau įgijo skiriamąjį požymį, žinomumo įvertinimu. Antra, šiuo atveju siekdama nustatyti prekių ženklo žinomumą, Apeliacinė taryba atsižvelgė ne tik į bendrus duomenis, kaip antai konkreti procentinė išraiška, bet taip pat į ilgalaikį prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimą, o šito, beje, ieškovė neginčijo.
- 86 Taip pat reikia atmesti ieškovės argumentą, pagal kurį Apeliacinė taryba klaidingai pasirėmė tuo faktu, kad ankstesnis prekių ženklas saugomas iš esmės identiška forma nuo 1954 m., pagal registraciją Nr. 178969. Ieškovė negali sėkmingai remtis tuo, kad Apeliacinė taryba prilygino prekių ženklo paraiškos datą prekių ženklo CAR FRESHNER Nr. 178969 veiksmingo naudojimo datai, nepateikdama jokio įrodymo dėl jo naudojimo nuo registracijos pradžios. Iš tikrųjų, kaip pažymėjo ir posėdyje patvirtino VRDT, Apeliacinė taryba pasirėmė prekių ženklo ARBRE MAGIQUE realiu naudojimu Italijoje, o ne prekių ženklo CAR FRESHNER naudojimu. Iš tiesų ginčijamame sprendime pripažįstama, jog prekių ženklas CAR FRESHNER buvo įregistruotas 1954 m., bet, kalbant apie ilgalaikį naudojimą, ji remiasi prekių ženklu ARBRE MAGIQUE.
- 87 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog prekių ženklo ARBRE MAGIQUE – vadinasi, ir prekių ženklo Nr. 91991 – kurie suvokiami kaip nurodantys konkrečios įmonės prekes, ilgalaikis naudojimas ir žinomumas Italijoje buvo pakankamai įrodyti.



- 88 Atsižvelgiant į ankstesnio Bendrijos prekių ženklo Nr. 91991 žinomumą Italijoje, atsiradusį dėl to, kad jis ilgą laiką buvo naudojamas kaip prekių ženklo ARBRE MAGIQUE sudedamoji dalis, ir į pastarojo prekių ženklo žinomumą šioje teritorijoje, reikia sutikti, kad Apeliacinė taryba nesuklydo pripažindama jo ryškų skiriamąjį požymį Italijoje.

— Dėl prekių panašumo

- 89 Šiuo atveju šalys neginčija ankstesniu prekių ženklu bei prekių ženklu, kurį prašoma įregistruoti 3 ir 5 klasės prekėms, pažymėtų prekių panašumo pripažinimo ginčijamame sprendime.

- 90 Be to, nėra pagrįstas ieškovės argumentas, kad prekių ženklo CAR FRESHNER tarptautinė registracija 5 klasės prekėms yra susijusi ne su šioje byloje nagrinėjama oro gaivikliais, bet su „dezinfekavimo priemonėmis, vonios prekėmis, insekticidais, chemijos produktais“. Iš tikrųjų neginčijama, kad prekių ženklas taip pat buvo įregistruotas 3 klasės prekėms „oro gaivinimo produktai, <...>, kvapai ir aliejai <...>“

— Dėl prekių ženklų panašumo

- 91 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu egzistuoja jų vienodumas bent jau iš dalies vienu ar keliais atitinkamais aspektais (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas).

- 92 Šiuo atveju vizualiniu požiūriu prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis grafinis elementas yra akivaizdžiai dominuojantis žymens sukuriame bendrame išpūdyje ir tikrai svarbesnis už žodinį elementą. Pavadinimo „aire limpio“ sukeltas išpūdis, atsižvelgiant į nedideles raides ir jo įrašymą eglutę vaizduojančiame piešinyje, yra silpnesnis nei grafinio elemento.
- 93 Priešingai tam, ką tvirtina ieškovė, bendras grafinio piešinio keliamas išpūdis nėra žmogeliuko, bet būtent į eglutę panašus piešinys. Žmogeliuko veido ir rankų piešinys yra eglutės centre, o ties pagrindu esantis dviejų batų, išskėstų 180 laipsnių kampų, piešinys įgauna postamento formą. Juokingi ir personifikuoti bruožai, atsirandantys dėl šio žmogeliuko, grafinio eglutės pavaizdavimo atžvilgiu įgyja fantazijos elementą, o prekių ženklą, kurį prašoma įregistruoti, visuomenė gali suprasti kaip ankstesnio prekių ženklo linksmą ir personifikuotą variantą. Todėl prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro žymuo, kurio dominuojantis elementas yra į eglutę panaši figūra, sudaranti ankstesnį prekių ženklą. Būtent šis elementas pirmiausia atkreips vartotojo dėmesį ir nulems jo apsisprendimą. juo labiau kad šiuo atveju kalbama apie savitarnos parduotuvėse parduodamas kasdienio vartojimo prekes.
- 94 Todėl vizualiai eglutę atitinkantis grafinis pavaizdavimas tampa dominuojančiu elementu bendrame išpūdyje, kurį sukelia prašomas įregistruoti prekių ženklas.
- 95 Konceptualiai abu nagrinėjami žymenys siejami su eglutės kontūrais. Atsižvelgiant į jų keliamą išpūdį ir tai, kad Italijos visuomenėje žodžių junginys „aire limpio“ neturi konkrečios reikšmės, turi būti patvirtintas jų konceptualus panašumas.

- 96 Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, panašūs konceptualiai dėl juose naudojamų piešinių, kurie sutampa išreiškiamos idėjos – mažos eglutės kontūrai – atžvilgiu. Šie žymenys fonetiniu požiūriu skirtingi, nes ankstesnis prekių ženklas, kuris yra visiškai vien tik grafinio pobūdžio, gali būti ištartas žodžiu apibūdinant žymenį, o prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, gali būti ištartas žodžiu ištariant jo žodinį elementą, t. y. „aire limpio“.

— Dėl galimybės supainioti

- 97 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Pagal tą pačią praktiką galimybę supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Laboratorios RTB/VRDT – Giorgio Beverly Hills (Giorgi/GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–32 punktai).
- 98 Visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų keliamu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Phillips-*

*Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb ir Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktas).*

- 99 Be to, reikia pažymėti, jog kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra tikimybė supainioti. Taigi negalima atmesti galimybės, kad conceptualus panašumas, atsirandantis dėl to, kad dviejuose prekių ženkluose naudojami paveikslėliai, kurių semantinis turinys sutampa, gali sukelti galimybę supainioti tada, kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai tokį požymį jis įgyja dėl savo žinomumo visuomenėje (52 punkte minėto sprendimo *SABEL* 24 punktas).
- 100 Šiuo atveju, kadangi nagrinėjamos prekės yra kasdienio vartojimo prekės, atitinkamą visuomenę sudaro pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus paprastas vartotojas. Paprastas nagrinėjamų prekių vartotojas pirksdamas atitinkamas prekes nėra ypač atidus.
- 101 Taigi vartotojas paprastai pats pasirinks nagrinėjamą prekę, ir todėl iš esmės bus linkęs remtis prekės ženklo vaizdu, kuriuo pažymėtos šios prekės, t. y. eglutės figūra.
- 102 Todėl atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių panašumą ir vizualų bei conceptualų nagrinėjamų prekių panašumą bei į tai, kad ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį Italijoje, reikia sutikti, kad Apeliacinė taryba nesuklydo pripažindama galimybės supainioti egzistavimą.

- 103 Šios išvados nepaneigia ieškovės pateikti argumentai.
- 104 Pirma, nėra pagrįstas ieškovės argumentas, pagal kurį ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį dėl to, kad eglutės kontūrai apibūdina nagrinėjamas prekes. Iš tikrųjų, kaip teisingai pažymi VRDT, ankstesnis prekių ženklas nėra paprastas, tikrovę atitinkantis eglutės pavaizdavimas. Pavaizduota eglutė yra stilizuota ir turi kitų ypatingų bruožų: jos kamienas yra labai trumpas ir ji yra ant stačiakampio pagrindo, primenančio postamentą. Be to, kaip jau buvo pripažinta, atsižvelgiant į jo žinomumą, ankstesnis prekių ženklas įgijo ryškų skiriamąjį požymį. Be to, ieškovės argumentas dėl Junginės Karalystės patentų biuro praktinių nurodymų, kurie patvirtina eglutės kontūrų apibūdinantį požymį atitinkamų prekių atžvilgiu, yra netinkamas, nes Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, sudaryta iš taisyklių visumos ir siekianti jai būdingų tikslų, ir jos taikymas nepriklauso nuo nacionalinių sistemų, o Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų (2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (Sadia/Grupo Sada)*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 84 punktas).
- 105 Antra, reikia atmesti ieškovės argumentus, kuriais siekiama įrodyti, jog ankstesnis prekių ženklas neturėjo būti įregistruotas, nes, pirma, jį sudarė iš esmės tik prekės, kuri parduodama pažymėta šiuo prekių ženklu, forma ir, antra, ankstesnio prekių ženklo forma, t. y. eglutės kontūrai, buvo būtina preke siekiamam techniniam rezultatui pasiekti. Iš tikrųjų ieškovė bet kuriuo atveju negali protesto procedūroje remtis absoliučiu atmetimo pagrindu ginčydama galiojančią žymens registraciją nacionalinėje įstaigoje arba VRDT. Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnyje įtvirtinti absoliutūs atmetimo pagrindai neturi būti nagrinėjami protesto procedūroje, o šis straipsnis nėra nuostata, kuria remiantis reikia vertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *BMI Bertoldo prieš VRDT – Diesel (DIESEL/dieselit)*, T-186/02, Rink. p. II-1887, 71 punktas).

- 106 Galiausiai posėdyje ieškovės nurodytas 2005 m. balandžio 5 d. *Tribunal Supremo* sprendimas, kuriuo jai buvo galutinai suteiktos teisės į Ispanijoje įregistruotą prekių ženklą *Aire Limpio* Nr. 2033859, šiuo atveju yra nesvarbus. Iš tikrųjų, kaip jau buvo pažymėta, Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, kaip jį aiškina Bendrijos teismai (104 punkte minėto sprendimo *Sadia/Grupo Sada* 84 punktas).
- 107 Iš to matyti, kad pirmasis pagrindas, pagrįstas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

*Dėl antrojo ieškinio pagrindo, pagrįsto Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimu*

### Šalių argumentai

- 108 Ieškovė tvirtina, kad ginčijamas sprendimas buvo priimtas pažeidžiant Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį.
- 109 Pagal šį straipsnį ir teismo praktiką sprendimą, dėl kurio pateikti reikalavimai, pagrindžiantys motyvai suinteresuotajam asmeniui turi pateikti reikalingus duomenis, kad jis galėtų išsiaiškinti, ar šis sprendimas yra pagrįstas, o Bendrijos teismui

leistų atlikti jo teisėtumo kontrolę (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (Ils/ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 59 punktas).

- 110 2003 m. vasario 25 d. Sprendime Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba jau buvo apriboję savo vertinimą, pirma, prašomu įregistruoti prekių ženklu ir, antra, vienintele Bendrijos registracija Nr. 91991. Tačiau tam, kad pripažintų egzistuojant santykinį atsisakymo registruoti pagrindą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, Apeliacinė taryba taip pat rėmėsi su kitais prekių ženklais susijusiais dokumentais. Todėl ginčijamo sprendimo motyvai yra susiję su ankstesniais prekių ženklais, kuriuos pati Apeliacinė taryba pašalino iš lyginamosios analizės, kad nustatytų esant galimybę supainioti. Todėl ginčijamo sprendimo motyvai yra neišbaigti ir Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį.
- 111 VRDT, palaikoma įstojusios į bylą šalies, atsako, kad ieškovė turėjo galimybę paneigti dokumentų ir įrodymų, kuriais remiamasi ginčijamame sprendime siekiant nustatyti prekių ženklo Nr. 91991 žinomumą ir ilgalaikį naudojimą Italijoje, turinį, nes šie dokumentai buvo apteikti per procedūrą Protestų skyriuje. Tačiau ji neginčijo šių duomenų tikslumo.
- 112 Aplinkybė, kad minėti dokumentai yra susiję su prekių ženklu, kuris buvo pašalintas iš lyginamosios analizės procedūros ekonomiškumo tikslais, nereiškia, kad šie dokumentai neturėjo įtakos Italijos visuomenės vertinimui ankstesnio prekių ženklo, kuriuo pagrįstas ginčijamas sprendimas, atžvilgiu. Konkrečiau kalbant, VRDT niekada neteigė, kad dėl šio pašalinimo nebuvo atsižvelgta į ginčijamus dokumentus nagrinėjant, kaip Italijos visuomenė vertina prekių ženklą, kuriuo pagrįstas

ginčijamas sprendimas, nes abu nurodyti prekių ženklai sutampa grafinio elemento atžvilgiu. Todėl ginčijamas sprendimas nepažeidžia ieškovės procesinių teisių, nes ji galėjo pareikšti nuomonę apie įrodymus ir dokumentus, kuriais buvo remiamasi nustatant ankstesnio prekių ženklo žinomumą ir ilgalaikį naudojimą.

### Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 113 Pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį Tarybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Be to, 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), 50 taisyklės 2 dalies h punktas numato, kad Apeliacinės tarybos sprendime išdėstomi sprendimo motyvai. Šiuo klausimu reikia manyti, kad taip nustatyta pareiga motyvuoti turi tokią pačią taikymo sritį kaip ir ta, kuri išplaukia iš EB 253 straipsnio (2004 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 64 punktas; 2004 m. balandžio 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Sunrider Corporation prieš VRDT – Vitakraft-Werke Wührmann ir Friesland Brands (VITRAKRAFT ir VITA/VITATASTE ir BALANCE ir BALANS /META BALANCE 44)*, T-124/02 ir T-156/02, Rink. p. II-1149, 72 punktas).
- 114 Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad EB 253 straipsnyje reikalaujamas motyvavimas turi būti toks, kad aiškiai ir nedviprasmiškai atspindėtų teisės akto autoriaus argumentus. Tokia pareiga turi dvejopą tikslą leisti suinteresuotiesiems asmenims sužinoti taikomų teisės aktų priėmimo priežastis siekiant apginti savo teises ir suteikti Bendrijos teismui galimybę patikrinti sprendimo teisėtumą (1990 m. vasario 14 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Delacre ir kt. prieš Komisiją*, C-350/88, Rink. p. I-395, 15 punktas ir šio sprendimo 113 punkte minėtų sprendimų *KWS Saat prieš VRDT* 65 punktas ir *VITRAKRAFT ir VITA/VITATASTE ir BALANCE ir BALANS /META BALANCE 44* 73 punktas).



- 115 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį VRDT sprendimai turi būti grindžiami tik tais motyvais, dėl kurių šalys turėjo galimybę pateikti savo atsiliepimus. Ši nuostata susijusi ir su faktiniais, ir su teisiniais pagrindais bei įrodymais.
- 116 Vis dėlto teisė būti išklausytam taikoma visoms akto priėmimo pagrindą sudarančioms teisinėms ir faktinėms aplinkybėms, o ne galutiniam administracinės institucijos priimamam sprendimui (2005 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (Solevita/SALVITA)*, T-303/03, Rink. p. II-1917, 62 punktas).
- 117 Šiuo atveju ginčijamas sprendimas aiškiai ir nedviprasmiškai parodo Apeliacinės tarybos samprotavimus. Todėl, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo teksto, kuriame nurodyti ieškovės pateikti argumentai Apeliacinėje taryboje, ieškovė galėjo pareikšti nuomonę apie visas aplinkybes, kuriomis pagrįstas ginčijamas sprendimas, taip pat apie tai, kad atlikdama vertinimą Apeliacinė taryba rėmėsi įrodymais dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo.
- 118 Todėl nenustatyta, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnis, ir turi būti atmestas antrasis ieškinio pagrindas bei visas ieškiny.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 119 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė.

120 Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białocka

Paskelbta 2006 m. rugsėjo 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

H. Legal