

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2008 m. liepos 17 d.*

Byloje C-488/06 P

dėl 2006 m. lapkričio 24 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

L & D SA, įsteigta Huerkalyje de Almerija (Ispanija), atstovaujama *abogado* S. Miralles Miravet,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai J. García Murillo,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: ispanų.

Julius Sämann Ltd, įsteigtai Cuge (Šveicarija), atstovaujama *abogado*
E. Armijo Chávarri,

pirmojoje instancijoje įstojusiai į bylą šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai K. Schiemann,
J. Makarczyk, J.-C. Bonichot ir C. Toader (pranešėja),

generalinė advokatė E. Sharpston,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

susipažinęs su 2008 m. kovo 13 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

- 1 Savo apeliaciniu skundu *L & D SA* (toliau – *L & D*) prašo panaikinti 2006 m. rugsėjo 7 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *L & D prieš VRDT – Sämann Ltd (Aire Limpio)* (T-168/04, Rink. p. II-2699, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo jis atmetė jos ieškinį dėl 2004 m. kovo 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 326/2003-2, toliau – ginčijamas sprendimas). Pastaruoju sprendimu Apeliacinė taryba iš dalies patenkino bendrovės *Julius Sämann Ltd* (toliau – *Sämann*) ieškinį ir iš dalies atmetė *L & D* paraišką įregistruoti vaizdinį ženmenį, kuriame buvo žodinis elementas „Aire Limpio“.

I — Teisinis pagrindas

- 2 Pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami atitinkamai „neturintys jokie skiriamieji požymiai prekių ženklo“ ir ženmenys, kurie yra vien „prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti“.

3 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje įtvirtinta:

„1. Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

b) 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; suklaidinio galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šioms prekių ženkams prašomus suteikti prioritetus:

i) Bendrijos prekių ženklus;

ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje <...>;

- iii) prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus;

<...>“

- 4 Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnyje numatyta:

„Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktais tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.“

II — Ginčo aplinkybės

- 5 1996 m. balandžio 30 d. *L & D VRDT* pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką, norėdama įregistruoti toliau pateikiamą vaizdinį prekių ženklą, turintį žodinį elementą „Aire Limpio“ (toliau – prekių ženklas „Aire Limpio“):



- 6 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 3, 5 ir 35 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:

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

— 5 klasė: „Oro gaivikliai“,

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

- 7 1998 m. rugsėjo 29 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, *Sämann* pateikė protestą dėl prašomos prekių ženklo registracijos, grįsdama jį daugeliu ankstesnių prekių ženklų. Savo protestui pagrįsti ji nurodė pagrindus, įtvirtintus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje.

- 8 Tarp šių ankstesnių prekių ženklų buvo toliau pateikiamas Bendrijos vaizdinis prekių ženklas Nr. 91.991, kurio paraiška pateikta 1996 m. balandžio 1 d. ir kuris

įregistruotas 1998 m. gruodžio 1 d. Nicos klasifikacijos 5 klasės prekėms (toliau – prekių ženklas Nr. 91.991):



- 9 Tarp jų taip pat buvo 17 kitų vaizdinių nacionalinių ir tarptautinių prekių ženklų su panašiu kontūru, bet skirtingu, išskyrus vieną jų, baltu postamentu ir (arba) užrašu ant medžio vainiko.
- 10 Abu vaizdiniai tarptautiniai prekių ženklai Nr. 178969 ir Nr. 328915 yra ypač reikšmingi šio apeliacinio skundo tikslais. Pirmajame yra vaizdinis elementas „CAR-FRESHNER“ (toliau – prekių ženklas CAR-FRESHNER), o antrajame – „ARBRE MAGIQUE“ (toliau – prekių ženklas ARBRE MAGIQUE). Tai yra tokie toliau vaizduojami prekių ženklai, įregistruoti atitinkamai 1957 m. rugpjūčio 21 d. ir 1966 m. lapkričio 30 d. 3 ir 5 klasių prekėms ir saugomi, be kita ko, Italijoje:



- 11 2003 m. vasario 25 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą.
- 12 Analizuodama Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą Apeliacinė taryba palygino prekių ženklą „Aire Limpio“ ir prekių ženklą Nr. 91.991.
- 13 Šiuo klausimu ji iš esmės manė, kad eglutės forma, kaip bendras abiem prekių ženkams elementas, apibūdino visus oro gaiviklius ir todėl turėjo silpną skiriamąjį požymį. Reikšmingi grafiniai ir žodiniai abiejų prekių ženklų skirtumai yra svarbesni už nedidelius panašumus, todėl šitaip sukuriamas bendras įspūdis pakankamai skyrėsi, kad būtų galima atmesti bet kokią galimybę supainioti ar susieti.
- 14 Padaręs tokią išvadą Protestų skyrius nusprendė, kad nebuvo būtina nagrinėti kitų *Sämann* nurodytų ankstesnių prekių ženklų, nes šie prekių ženklai, palyginti su prekių ženklu „Aire Limpio“, dar labiau skyrėsi nei prekių ženklas Nr. 91.991.
- 15 2004 m. kovo 15 d. ginčijamu sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba iš dalies patenkino *Sämann* apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 16 Patenkindama apeliacijos dalį, pagrįstą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, ji iš dalies patenkino protestą ir atsisakė įregistruoti prekių

ženklą „Aire Limpio“ 3 ir 5 klasių prekėms. Tačiau ji patvirtino Protestų skyriaus sprendimą dėl 35 klasės prekių ir atmetė protestą.

17 Vertindama galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme Apeliacinė taryba dėl „tų pačių ekonomijos tikslų“ kaip ir tie, kuriuos nurodė Protestų skyrius, sutelkė savo dėmesį į palyginimą prekių ženklo „Aire Limpio“ ir prekių ženklo Nr. 91991, kaip nurodytus kitus ankstesnius prekių ženklus „reprezentuojančio prekių ženklo“. Vis dėlto savo vertinime ji padarė priešingą išvadą nei Protestų skyrius.

18 Šitaip ji manė, kad „ankstesnis prekių ženklas“ įgijo ryškų skiriamąjį požymį dėl ilgo naudojimo ir žinomumo Italijoje ir kad, atsižvelgiant į tai ir į konceptualų dviejų prekių ženklų panašumą, bent jau Italijos visuomenei buvo galimybė juos supainioti.

19 Tokiai išvadai padaryti ji rėmėsi, pirma, duomenimis dėl *Sämann* oro gaiviklio automobiliams reklamos ir pardavimo ir, antra, tuo, kad prekių ženklas CAR-FRESHNER buvo saugomas nuo 1954 metų.

III — Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

20 2004 m. gegužės 14 d. *L & D* pareiškė Pirmosios instancijos teisme ieškinį siekdama, kad būtų panaikintas ginčijamas sprendimas. Tam ji nurodė du ieškinio pagrindus, pagrįstus atitinkamai Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 73 straipsnio pažeidimu.

- 21 Dėl pirmojo ieškinio pagrindo Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 70 punkte pirmiausia nurodė, jog Apeliacinės tarybos tvirtinimas, kad prekių ženklas Nr. 91.991 Italijoje turėjo ryškų skiriamąjį požymį, pagrįstas tuo, jog buvo pripažinta, kad prekių ženklas ARBRE MAGIQUE buvo ilgai naudojamas ir žinomas.
- 22 Toliau skundžiamo sprendimo 72–77 punktuose Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo, ar buvo teisingas toks tvirtinimas, kad prekių ženklas Nr. 91.991 įgijo skiriamąjį požymį dėl kito prekių ženklo naudojimo.
- 23 Remdamasis 2005 m. liepos 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Nestlé* (C-353/03, Rink. p. I-6135) 30 ir 32 punktais, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad į šį klausimą galima atsakyti teigimai tuo atveju, jei prekių ženklas Nr. 91.991 gali būti laikomas prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalimi.
- 24 Pirmosios instancijos teismo nuomone, šiuo klausimu Apeliacinė taryba teisingai manė, kad eglutės kontūrų, kurie yra svarbūs ar net svarbiausi prekių ženkle ARBRE MAGIQUE, pavaizdavimas atitinka prekių ženklo Nr. 91.991 žymenį. Todėl jis nusprendė, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog prekių ženklas Nr. 91.991 yra prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalis. Todėl pirmasis prekių ženklas galėjo įgyti skiriamąjį požymį dėl to, kad buvo naudojamas kaip antrojo prekių ženklo dalis.
- 25 Iš to Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog Apeliacinė taryba teisingai įvertino visus įrodymus dėl prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimo ir žinomumo, kad nustatytų prekių ženklo Nr. 91.991 ilgalaikį naudojimą, žinomumą, vadinasi, ir ryškų skiriamąjį požymį.

- 26 Kalbant apie patį įrodymų įvertinimą, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 78 punkte nusprendė, kad ginčijamame sprendimai teisingai nurodyta, jog iš bylos medžiagoje esančių įrodymų matyti, kad kaip įregistruoto prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalis, prekių ženklas Nr. 91.991 ilgą laiką buvo naudojamas Italijoje ir dėl to turi ryškų skiriamąjį požymį.
- 27 Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 80–84 punktuose Pirmosios instancijos teismas atmetė argumentą, kuriuo siekiama užginčyti šių duomenų įrodomąją galią, nes jie susiję su vėlesne data, nei apeliacinė taryba pateikė prekių ženklo paraišką. Jis manė, kad Apeliacinė taryba galėjo teisėtai manyti, jog vėliau įvykusios aplinkybės leido daryti išvadas apie padėtį, buvusią *L & D* paraiškos įregistruoti prekių ženklą pateikimo momentu.
- 28 Skundžiamo sprendimo 85 punkte Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė apeliacinės argumentą, 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. Teismas šiuo klausimu manė, jog, pirma, *L & D* nurodyta teismų praktika yra susijusi su įregistruoto prekių ženklo, kuris jau įgijo skiriamąjį požymį, žinomumo įvertinimu ir, antra, Apeliacinė taryba atsižvelgė ne tik į bendrus duomenis, bet taip pat į ilgalaikį prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimą.
- 29 Galiausiai Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 86 punkte atmetė *L & D* argumentą, pagal kurį Apeliacinė taryba klaidingai rėmėsi tuo faktu, kad ankstesnis prekių ženklas saugomas iš esmės identiška forma nuo 1954 m., prilyginant prekių ženklo paraiškos datą prekių ženklo CAR-FRESHNER veiksmingo naudojimo datai. Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu manė, kad net jei ginčijamame sprendime konstatuojama, jog prekių ženklas CAR-FRESHNER buvo įregistruotas 1954 m., kalbėdama apie ilgalaikį naudojimą, Apeliacinė taryba remiasi prekių ženklo ARBRE MAGIQUE naudojimu Italijoje.

- 30 Tada Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 89–96 punktuose nusprendė, kad prekių ženklu ARBRE MAGIQUE ir prekių ženklu „Aire Limpio“ žymimos prekės ir patys ženklai buvo panašūs.
- 31 Kalbėdamas apie prekių ženklų panašumą jis pažymėjo, kad vizualiniu požiūriu prekių ženkle *Aire Limpio* esantis grafinis elementas yra akivaizdžiai dominuojantis žymens sukuriame bendrame išpūdyje ir tikrai svarbesnis už žodinį elementą.
- 32 Priešingai tam, ką tvirtina *L & D*, bendras grafinio piešinio keliamas išpūdis nėra žmogeliuko; tai būtent į eglutę panašus piešinys. Todėl vizualiai eglutę atitinkantis grafinis pavaizdavimas tampa dominuojančiu elementu bendrame išpūdyje, kurį sukelia prašomas įregistruoti prekių ženklas. Konceptualiai 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.
- 33 Kalbant apie galimybę supainioti, pažymėtina, jog Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 100–102 punktuose nusprendė, kad paprastas vartotojas, kuris sudaro atitinkamą visuomenę, bus linkęs remtis prekės ženklo vaizdu, kuriuo pažymėtos šios prekės, t. y. eglutės figūra. Todėl atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių panašumą ir vizualų bei konceptualų nagrinėjamų prekių panašumą bei į tai, kad ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį Italijoje, reikia sutikti, kad Apeliacinė taryba nesuklydo pripažindama galimybę supainioti.
- 34 Toliau skundžiamo sprendimo 104 punkte Pirmosios instancijos teismas atmetė argumentą, pagal kurį ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį dėl to, kad eglutės kontūrai apibūdina nagrinėjamas prekes, konstatuodamas, kad ankstesnis prekių ženklas yra ne paprastas, bet stilizuotas eglutės pavaizdavimas ir turi

kitų ypatingų bruožų ir kad, be kita ko, jis įgijo ryškų skiriamąjį požymį. Be to, dėl Jungtinės Karalystės patentų biuro praktinių nurodymų, kurie, apeliančios teigimu, patvirtina eglutės kontūrų apibūdinamąjį pobūdį atitinkamoms prekėms, Pirmosios instancijos teismo vertinimas netinkamas, nes Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema.

35 Pirmosios instancijos teismas taip pat atmetė *L & D* 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 šia preke siekiamam techniniam rezultatui pasiekti. Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 105 punkte jis pažymėjo, kad apeliante bet kuriuo atveju negali protesto procedūroje remtis absoliučiu atmetimo pagrindu ginčydama galiojančią žymens registraciją nacionalinėje įstaigoje arba VRDT.

36 Skundžiamo sprendimo 113–118 punktuose Pirmosios instancijos teismas atmetė antrąjį pagrindą, pagrįstą Reglamento Nr. 40/94 73 punkto pažeidimu. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ginčijamas sprendimas aiškiai ir nedviprasmiškai pateikia Apeliacinės tarybos samprotavimus ir kad todėl iš šio sprendimo matyti, jog apeliante 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.

IV — Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

37 Savo apeliaciniu skundu *L & D* Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— panaikinti ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies 1 ir 3 punktus tiek, kiek jais, pirma, iš dalies panaikinamas Protestų skyriaus sprendimas ir atmetama paraiška įregistruoti prašomą prekių ženklą „Aire Limpio“ 3 ir 5 klasės prekėms, ir, antra, nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo protesto ir apeliaciniame procesuose patirtas išlaidas,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

³⁸ VRDT ir *Sämann* prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliančės bylinėjimosi išlaidas.

V — Dėl apeliacinio skundo

A — Dėl priimtimumo

³⁹ VRDT ir *Sämann* visų pirma tvirtina, kad apeliacinis skundas yra nepriimtinas, nurodydamos, jog *L & D* pateiktais pagrindais siekiama, kad būtų peržiūrėtas Pirmosios instancijos teismo pateiktas faktinių aplinkybių vertinimas. Be to, *Sämann* tvirtinimu, apeliacinis skundas identišškai pakartoja ieškinio, pareikšto dėl ginčijamo sprendimo, argumentus.

⁴⁰ Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, jog iš EB 225 straipsnio ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos aišku, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais ir kad faktų vertinimas nėra teisės klausimas,

dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme (žr. 2006 m. liepos 18 d. Sprendimo *Rossi prieš VRDT*, C-214/05 P, Rink. p. I-7057, 26 punktą ir 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Nestlé prieš VRDT*, C-193/06 P, 53 punktą).

41 Pirmiausia reikia pripažinti, kad šioje byloje *L & D* paduotu apeliaciniu skundu norima ne tik užginčyti Pirmosios instancijos teismo atliktą faktinių aplinkybių vertinimą, bet taip pat bent iš dalies siekiama, kad būtų pripažinta, jog skundžiamame sprendime yra teisės klaidų.

42 Toliau taip pat turi būti atmestas prieštaravimas dėl priimtimumo, pagrįstas tuo, kad apeliacinis skundas identišškai pakartoja ieškinio, pareikšto Pirmosios instancijos teisme, argumentus, kurių *Sämann* konkrečiau nepatikslino.

43 Iš tikrųjų iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad jeigu apeliantas ginčija tai, kaip Pirmosios instancijos teismas išaiškino ar taikė Bendrijos teisę, kaip tai daro *L & D* savo apeliaciniu skundu, pirmojoje instancijoje nagrinėti teisės klausimai gali būti iš naujo keliami per apeliacinį procesą (šiuo klausimu, be kita ko, žr. 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Komisija prieš CAS Succhi di Frutta*, C-496/99 P, Rink. p. I-3801, 50 punktą).

44 Iš to matyti, kad apeliacinis skundas turi būti pripažintas priimtinu.

B — *Dél esmės*

45 Savo apeliaciniam skundai pagrįsti *L & D* nurodo du pagrindus, pagrįstus Reglamento Nr. 40/94 atitinkamai 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 73 punkto pažeidimu.

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

46 Šis pirmasis pagrindas padalytas į tris dalis, pagrįstas atitinkamai prekių ženklo Nr. 91.991 skiriamąjo požymio nebuvimu, šio prekių ženklo ir prekių ženklo „Aire Limpio“ nepanašumu ir galiausiai – galimybės supainioti šiuos du prekių ženklus nebuvimu.

a) *Dél* apeliacinio skundo pirmojo pagrindo pirmos dalies

47 *L & D* argumentai, susiję su apeliacinio skundo pirmojo pagrindo pirma dalimi, iš esmės paremti keturiais kaltinimais *dél*:

— prekių ženklo Nr. 91.991 ryškaus skiriamąjo požymio išskyrimo iš su prekių ženklu ARBRE MAGIQUE susijusių duomenų,

— prekių ženklo Nr. 91.991 apibūdinamojo pobūdžio,

— absoliučių atmetimo pagrindų dėl prekių ženklo Nr. 91.991 ir

— įrodymų, kad būtų nustatytas prekių ženklo ARBRE MAGIQUE ryškus skiriamasis požymis, nepakankamumo.

i) Prekių ženklo Nr. 91.991 ryškaus skiriamąjo požymio išskyrimas iš su prekių ženklu ARBRE MAGIQUE susijusių duomenų

48 Pirmuoju kaltinimu *L & D* nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai padarė išvadą, jog prekių ženklas Nr. 91.991 turi ryškų skiriamąjį požymį, remdamasis vien duomenimis, susijusiais su prekių ženklu ARBRE MAGIQUE. Šitaip ji, be kita ko, ginčija, kad egzistuoja pati tokio išskyrimo galimybė pagrindinės bylos aplinkybėmis.

49 Kaip skundžiamo sprendimo 73 punkte priminė Pirmosios instancijos teismas, Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, 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 (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Nestlé* 30 ir 32 punktus).

50 Nors ir tiesa, kad minėto sprendimo *Nestlé* aplinkybės skyrėsi nuo tų kurios susiklostė šioje byloje, vis dėlto, priešingai tam, ką tvirtina *L & D*, nematyti, kad toks bendras vertinimas taip pat būtų taikomas tokiomis faktinėmis aplinkybėmis ir tokioje procedūroje, kokia nagrinėjama šioje byloje.

- 51 Be kita ko, tai, kad minėtas sprendimas *Nestlé* buvo susijęs su tuo, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas įgyja skiriamąjį požymį, o šioje byloje reikia nustatyti ankstesnio prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį tam, kad būtų įrodyta galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, negali, kaip nurodė generalinė advokatė savo išvados 51 punkte, pateisinti kitokio vertinimo.
- 52 Todėl Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 75 punkte pagrįstai nusprendė, kad tuo atveju, jei prekių ženklas Nr. 91.991 gali būti laikomas prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalimi, buvo galima nustatyti pirmojo prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį remiantis įrodymais dėl antrojo prekių ženklo naudojimo ir žinomumo.
- 53 Tiek, kiek *L & D* šiuo kaltinimu siekia užginčyti skundžiamo sprendimo 76 punkte esantį vertinimą, pagal kurį prekių ženklas Nr. 91.991 yra prekių ženklo ARBRE MAGIQUE dalis, ir eglutės kontūrų, kurie yra svarbūs ar net svarbiausi prekių ženkle ARBRE MAGIQUE, pavaizdavimas atitinka prekių ženklo Nr. 91.991 žymenį, reikia pažymėti, kad Pirmosios instancijos teismas dėl to atliko faktų vertinimą.
- 54 Kaip jau buvo priminta šio sprendimo 40 punkte, apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais, o faktų vertinimas nėra teisės klausimas, dėl kurio galima paduoti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme.
- 55 Beje, kadangi *L & D* taip pat nurodo, kad Pirmosios instancijos vertinimas, pagal kurį eglutės kontūrai yra svarbiausi prekių ženkle ARBRE MAGIQUE, nutolsta nuo Teisingumo Teismo praktikos, pakanka pripažinti, kad, priešingai tam, ką tvirtina apeliantė, iš šios teismų praktikos niekaip nematyti, kad mišrių prekių ženklų, kuriuose vienu metu yra grafiniai ir žodiniai elementai, atveju būtent žodiniai elementai sistemingai turi būti laikomi dominuojančiais.

56 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad ši kaltinimą reikia atmesti kaip iš dalies nepriimtina ir iš dalies nepagrįsta.

ii) Prekių ženklo Nr. 91.991 apibūdinamasis pobūdis

57 Savo antruoju kaltinimu *L & D* kaltina Pirmosios instancijos teismą skundžiamo sprendimo 104 punkte atmetus jos argumentą, pagal kurį prekių ženklas Nr. 19.991 turi silpną skiriamąjį požymį dėl to, kad eglutės kontūrai apibūdina nagrinėjamas prekes.

58 Šiuo klausimu pirmiausia reikia pripažinti, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos nusprenddamas, kad nereikšmingi buvo Jungtinės Karalystės patentų biuro praktiniai nurodymai, kurie, apeliančės teigimu, patvirtina eglutės kontūrų apibūdinamąjį pobūdį nagrinėjamos prekės. Kaip teisingai pažymi Pirmosios instancijos teismas, 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 (šiuo klausimu žr. 2007 m. spalio 25 d. Sprendimo *Develey prieš VRDT*, C-238/06 P, Rink. p. I-9375, 65 ir 66 punktus).

59 Dėl *L & D* argumento, kuriuo siekiama įrodyti, kad Pirmosios instancijos teismo tvirtinimas, jog prekių ženklas Nr. 91.991 nėra paprastas, tikrovę atitinkantis eglutės pavaizdavimas, nesutampa su kitomis skundžiamo sprendimo išvadomis, pakanka pažymėti, kad šis tvirtinimas niekaip neprieštaruoja šio prekių ženklo aprašymui kaip „eglutės kontūrų“.

- 60 Kadangi *L & D* siekia užginčyti šio Pirmosios instancijos teismo vertinimo teisingumą, reikia pažymėti, kad tai yra faktinių aplinkybių vertinimas, dėl kurio negalima pateikti apeliacinio skundo Teisingumo Teisme.
- 61 Iš to matyti, kad šis kaltinimas turi būti atmestas kaip iš dalies nepriimtinas ir iš dalies nepagrįstas.

iii) Absoliutūs atmetimo pagrindai dėl prekių ženklo Nr. 91.991

- 62 Trečiasis *L & D* pateiktas kaltinimas susijęs su skundžiamo sprendimo 105 punktu, kuriame Pirmosios instancijos teismas atmetė jos argumentus, kuriais siekiama įrodyti, jog prekių ženklas Nr. 91.991 daugiausia turėjo tik silpną skiriamąjį požymį dėl to, kad, pirma, jį sudarė tik prekės, kuri parduodama pažymėta šiuo prekių ženklu, forma ir, antra, ankstesnio prekių ženklo forma, t. y. eglutės kontūrai, buvo būtina norint gauti techninį šia preke siekiamą rezultatą.
- 63 *L & D* nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai atmetė jos argumentus, visiškai jų neanalizuodamas ir nusprenddamas, kad „ieškovė bet kuriuo atveju negali protesto procedūroje remtis absoliučiu atmetimo pagrindu, ginčydama galiojančią žymens registraciją nacionalinėje įstaigoje arba VRDT“.
- 64 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad *L & D* Pirmosios instancijos teisme pateiktais abiem argumentais (beje, iš bylos medžiagos nematyti, kad jie buvo pateikti VRDT instancijose) siekiama ne užginčyti prekių ženklo Nr. 91.991 galiojimą, bet įrodyti labai silpną pradinį šio ženklo skiriamąjį požymį.

65 Vis dėlto ankstesniam prekių ženklui gali būti būdingas ryškus skiriamasis požymis arba toks požymis gali būti įgyjamas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje (žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktą).

66 Skundžiamo sprendimo 78–88 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad prekių ženklo Nr. 91.991 žinomumas Italijoje atsirado dėl to, kad jis ilgą laiką buvo naudojamas kaip prekių ženklo *ARBRE MAGIQUE* sudedamoji dalis, ir dėl pastarojo prekių ženklo žinomumo šios valstybės teritorijoje.

67 Tokiomis aplinkybėmis, net darant prielaidą, kad *L & D* galėjo remtis argumentu, pagal kurį prekių ženklas Nr. 91.991 turėjo tik silpną skiriamąjį požymį dėl to, kad jį sudarė tik prekės, kuri parduodama pažymėta šiuo prekių ženklu, forma ir kad ši forma buvo būtina norint gauti techninį šia preke siekiamą rezultatą, reikia pripažinti, kad toks argumentas, net jei būtų pagrįstas, bet kuriuo atveju negalėtų paneigti Pirmosios instancijos teismo teiginio, pagal kurį šis prekių ženklas Italijoje įgijo ryškų skiriamąjį požymį dėl savo žinomumo šioje valstybėje narėje.

68 Iš to matyti, kad šis kaltinimas yra netinkamas ir dėl to jį reikia atmesti.

iv) Įrodymų, kad būtų nustatytas prekių ženklo *ARBRE MAGIQUE* ryškus skiriamasis požymis, nepakankamumas

69 Savo ketvirtuoju kaltinimu *L & D* kaltina Pirmosios instancijos teismą pripažinus, kad Apeliacinė taryba pagrįstai padarė išvadą dėl ryškaus prekių ženklo *ARBRE MAGIQUE*, o dėl to ir prekių ženklo Nr. 91.991 skiriamąjo požymio, remdamasis ginčijamame sprendime esančiais įrodymais.

- 70 Šiuo klausimu pirmiausia reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos nusprenddamas, kad Apeliacinė taryba galėjo remtis duomenimis, susijusiais su vėlesne data nei pateikta prekių ženklo „Aire Limpio“ paraiška.
- 71 Iš tikrųjų, kaip Pirmosios instancijos teismas teisingai priminė skundžiamo sprendimo 81 punkte, iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, kad į vėlesnius nei paraiškos pateikimo data duomenis gali būti atsižvelgta tuo atveju, jei jie leidžia padaryti išvadas apie tuo metu buvusią padėtį (žr. 2004 m. spalio 5 d. Sprendimo *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. I-8993, 41 punktą).
- 72 Todėl Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 82–84 punktuose galėjo nuspręsti, jog aplinkybės, kad nagrinėjami duomenys susiję su vėlesne data nei pateikta prekių ženklo „Aire Limpio“ paraiška, nepakanka, kad šie įrodymai netektų įrodomosios galios siekiant nustatyti prekių ženklo Nr. 91991 žinomumą, nes jie leido daryti išvadas apie padėtį, buvusią minėtos paraiškos pateikimo momentu.
- 73 Šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas taip pat aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad 50 % rinkos dalis 1997 ir 1998 m. galėjo būti užimta tik laipsniškai, o tai leido daryti išvadą, kad padėtis nelabai skyrėsi nuo padėties 1996 metais.
- 74 Antra, reikia atmesti *L & D* tvirtinimus dėl skundžiamo sprendimo 85 punkto, kuriame Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliančios argumentą, pagal kurį Apeliacinė taryba klaidingai atsižvelgė į ankstesnio prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį Italijoje, vien remdamasi bendrojo pobūdžio nuorodomis dėl reklamos apimties ir pardavimo duomenų.

- 75 Iš tikrųjų, kaip teisingai konstatavo Pirmosios instancijos teismas, Apeliacinė taryba, siekdama įrodyti prekių ženklo ARBRE MAGIQUE žinomumą, atsižvelgė ne tik į bendrus duomenis, bet taip pat į ilgalaikį šio prekių ženklo naudojimą.
- 76 Kadangi toks konstatavimas savaime pateisina išvadą, kurią skundžiamo sprendimo 85 punkte padarė Pirmosios instancijos teismas, reikia pripažinti, kad antrasis šiuo klausimu *L & D* nurodytas pagrindas yra susijęs su prekių ženklo, kurį norima įregistruoti, skiriamojo požymio įgijimu, o ne įregistruoto prekių ženklo, kuris jau įgijo skiriamąjį požymį, žinomumo įvertinimu.
- 77 Tokiomis aplinkybėmis trūkumų, kuriuos gali turėti šis pagrindas, nepakanka šiai Pirmosios instancijos teismo išvadai paneigti, nes *L & D* argumentas, kuriuo siekiama įrodyti šiuos trūkumus, yra netinkamas.
- 78 Trečia, kalbant apie *L & D* argumentą, pagal kurį skundžiamo sprendimo 86 punkte Pirmosios instancijos teismas klaidingai rėmėsi prekių ženklo ARBRE MAGIQUE ilgalaikiu naudojimu, prilygindamas šio prekių ženklo įregistravimo datą jo veiksmingo naudojimo datai, reikia pažymėti, kad šis argumentas nepagrįstas faktais. Priešingai apeliančios tvirtinimams, tam, kad nustatytų jo ilgalaikį naudojimą, Pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne prekių ženklo ARBRE MAGIQUE įregistravimo data, o tuo, kad jis Italijoje buvo naudojamas, o šito, beje, *L & D* neginčijo. Be to, kadangi nebuvo tvirtinama, kad šiuose Pirmosios instancijos teismo vertinimuose iškraipomi faktai, dėl šio teismo atlikto vertinimo negalima pateikti apeliacinio skundo Teisingumo Teisme.
- 79 Galiausiai tiek, kiek *L & D* ginčija duomenų, susijusių su pardavimu ir reklama, įrodymą galią, nes jie susiję su pavadinimu ARBRE MAGIQUE, ir dėl to, kad šioje byloje kalbama apie kasdienio vartojimo prekes, kurių kaina nedidelė, pakanka priminti, kad Pirmosios instancijos teismo atliekamas jam pateiktų įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškreipti, nėra klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą

Teisingumo Teisme (žr. 2008 m. balandžio 17 d. Sprendimo *Ferrero Deutschland prieš VRDT*, C-108/07 P, 30 punktą).

80 Kadangi L & D pateikti argumentai šiam kaltinimui pagrįsti yra arba netinkami, arba nepriimtini, arba nepagrįsti, šis kaltinimas turi būti atmetas.

81 Tokiomis aplinkybėmis reikia atmesti pirmojo pagrindo pirmą dalį.

b) Dėl pirmojo pagrindo antros dalies

82 Šia dalimi *L & D* ginčija skundžiamo sprendimo 91–96 punktuose Pirmosios instancijos teismo padarytą prekių ženklų Nr. 91.991 ir „Aire Limpio“ panašumų analizę. Apeliantė, be kita ko, nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai nusprendė, jog prekių ženklo „Aire Limpio“ grafinis elementas turi akivaizdų dominuojantį požymį bendrame išpūdyje, kuris yra tikrai svarbesnis už žodinių elementą.

83 Tačiau reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu atliko jam pateiktų įrodymų vertinimą, dėl kurio, apeliantei nenurodžius, kad jie buvo iškreipti, negalima pateikti apeliacinio skundo Teisingumo Teisme.

84 Be to, reikia pridurti, kad, priešingai tam, ką tvirtina *L & D*, nėra jokios taisyklės, pagal kurią prekių ženklo pavadinimas turėtų būti laikomas skiriamuoju ir išgalvotu dėl to, kad jis neturi jokios konkrečios reikšmės. Be to, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 55 punkte, iš Teisingumo Teismo praktikos nematyti, kad sudėtinio prekių ženklo

žodinis elementas sistemingai turi būti laikomas dominuojančiu bendrame šio prekių ženklo kuriamame įspūdyje.

85 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad pirmojo pagrindo antra dalis yra nepriimtina.

c) Dėl pirmojo pagrindo trečios dalies

86 Šia dalimi *L & D* tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, prielaidamas prie išvados, jog buvo galimybė supainioti, neatsižvelgdamas į silpną prekių ženklo Nr. 91.991 skiriamąjį požymį ir nagrinėjamų prekių ženklų skirtumus.

87 Kaip jau buvo konstatuota, Pirmosios instancijos teismas nepadarė jokios teisės klaidos nusprenddamas, kad prekių ženklas Nr. 91.991 turi ryškų skiriamąjį požymį ir kad jis ir prekių ženklas „Aire Limpio“ turi vizualių ir konceptualių panašumų.

88 Tokiomis aplinkybėmis reikia atmesti pirmojo pagrindo trečią dalį.

89 Kadangi nė viena iš trijų dalių pirmajam pagrindui dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo pagrįsti nebuvo patvirtinta, šį pagrindą reikia atmesti.

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

- 90 Savo antruoju pagrindu *L & D* nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį, remdamasis įrodymais, kurie buvo susiję ne su prekių ženklu Nr. 91.991, bet su prekių ženklu ARBRE MAGIQUE. Apeliantė tvirtina, kad ji negalėjo pakankamai apsiginti dėl tokių įrodymų, nes Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba neatsižvelgė į prekių ženklą ARBRE MAGIQUE lyginamojoje analizėje, kad nustatytų, ar yra galimybė supainioti.
- 91 Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, kad, remiantis šia nuostata, VRDT sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai ir jie grindžiami tiktais tokiais motyvais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti atsiliepimus.
- 92 Šioje byloje nustatyta, kad Pirmosios instancijos teismas rėmėsi tais pačiais įrodymais, kuriais jau rėmėsi Apeliacinė taryba prekių ženklo Nr. 91.991 žinomumui nustatyti.
- 93 Nors tiesa, kad ginčijamame sprendime nėra aiškiai nurodytas prekių ženklas, su kuriuo susiję šie įrodymai, vis dėlto reikia konstatuoti, kad pati *L & D* savo ieškinyje Pirmosios instancijos teisme nurodė, jog duomenys, susiję su pardavimu ir reklamos išlaidomis, į kuriuos atsižvelgė Apeliacinė taryba, yra susiję ne su prekių ženklu Nr. 91.991, bet iš esmės su prekėmis, žymimomis pavadinimu ARBRE MAGIQUE.
- 94 Be to, reikia pažymėti, kad *Sämann* protestas taip pat rėmėsi prekių ženklu ARBRE MAGIQUE ir kad aptariamus įrodymus ji pateikė dar per procedūrą Protestų skyriuje.

- 95 Tokiomis aplinkybėmis *L & D* negali tinkamai tvirtinti negalėjusi pateikti atsiliepimų dėl įrodymų, į kuriuos atsižvelgė Pirmosios instancijos teismas ir Apeliacinė taryba.
- 96 Todėl reikia atmesti antrąjį pagrindą ir dėl to – visą *L & D* paduotą apeliacinį skundą.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 97 Pagal Procedūros reglamento 122 straipsnio pirmąją pastraipą, kai apeliacinis skundas yra nepagrįstas, išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas.
- 98 Pagal to paties reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *L & D*, o pastaroji pralaimėjo bylą, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

1. **Atmesti apeliacinį skundą.**
2. **Priteisti iš *L & D SA* bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.