

BENDROJO TEISMO (šeštoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. rugsėjo 13 d.*

Byloje T-292/08

Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, įsteigta Arteixo (Ispanija), atstovaujama advokatų E. Armijo Chávarri ir A. Castán Pérez-Gómez,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama O. Mondéjar Ortuño,

atsakovė,

* Proceso kalba: ispanų.

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis,

Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio, gyvenantis Logronjas (Ispanija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2008 m. balandžio 24 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 484/2007-2), susijusio su protesto procedūra tarp Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio ir *Industria de Diseño Textil (Inditex), SA*,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. W. H. Meij, teisėjai V. Vadapalas (pranešėjas) ir L. Truchot,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2008 m. liepos 23 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2008 m. lapkričio 7 d.,

įvykus 2010 m. vasario 12 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2002 m. rugpjūčio 5 d. ieškovė *Industria de Diseño Textil (Inditex), SA* pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo OFTEN.
- 3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 14 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų

klasių; juvelyriniai dirbiniai, bižuterija, brangakmeniai; laikrodžiai ir chronometriniai prietaisai; sagės; kaklaraiščių smeigtukai; dėklai adatoms (brangiųjų metalų); servetėlių žiedai (brangiųjų metalų); meno dirbiniai (brangiųjų metalų); neįprasti raktų žiedai; medaliai; monetos; auksiniai ir sidabriniai gaminiai (išskyrus peilius, šakutes ir šaukštus); skiriamieji ženklai (brangiųjų metalų); batų puošmenos ir skrybėlių papuošalai (brangiųjų metalų); peleninės (brangiųjų metalų); rankogalių sąsagos“.

- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. rugpjūčio 2 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 31/2004.
- 5 2004 m. spalio 26 d. Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis) pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.
- 6 Protestas buvo pagrįstas šiais trim ispaniškais prekių ženklais:

— žodiniu prekių ženklu OLTEN, įregistruotu 1988 m. rugsėjo 5 d. (Nr. 1182270) 14 klasės prekėms,

— šiuo vaizdiniu prekių ženklu, įregistruotu 1990 m. kovo 5 d. (Nr. 1293560) 14 klasės prekėms:



— šiuo vaizdiniu prekių ženklu, įregistruotu 2002 m. lapkričio 20 d. (Nr. 2460666) 14 klasės prekėms:



OLTENWATCH

7 Grindžiant protestą buvo remiamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) nurodytu pagrindu.

- 8 2005 m. rugsėjo 2 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalys), ieškovė paprašė R. Marín Díaz de Cerio įrodyti ankstesnių prekių ženklų naudojimą iš tikrųjų.

- 9 2007 m. vasario 2 d. Protestų skyrius patenkino protesto dalį, susijusią su šiomis 14 klasės prekėmis: „Dirbiniai (brangiųjų metalų ir jų lydinių) arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, bižuterija, laikrodžiai ir chrometriniai prietaisai; sagės; kaklaraiščių smeigtukai; neįprasti raktų žiedai; medaliai; skiriamieji ženklai (brangiųjų metalų); batų puošmenos ir skrybėlių papuošalai (brangiųjų metalų); rankogalių sąsagos“. Visų pirma jis nusprendė, jog įrodyta, kad ankstesnis prekių ženklas OLTEN iš tikrųjų naudojamas žymint 14 klases „laikrodžius“ ir kad, kalbant apie nagrinėjamas prekes, yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą.

- 10 2007 m. kovo 28 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai), dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė VRDT apeliaciją. Šioje apeliacijoje ji ginčijo Protestų skyriaus atliktą nagrinėjamų prekių ženklų panašumo ir galimybės supainioti buvimo vertinimą.

- 11 2008 m. balandžio 24 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Visų pirma ji nusprendė, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių panašumą ir į didelį prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo OLTEN vizualų ir fonetinį panašumą, šiuos prekių ženklus suinteresuotoji Ispanijos visuomenė gali supainioti.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 12 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo panaikinti ginčijamą sprendimą visų ar dalies prekių, kurioms atsisakyta registruoti prekių ženklą, atžvilgiu.
- 13 VRDT Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,

 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
- 14 Kadangi teisėjas T. Tchipev negalėjo posėdžiauti šioje byloje pasibaigus žodinei proceso daliai, taikant Bendrojo Teismo procedūros reglamento 32 straipsnio 3 dalį posėdžiauti į kolegiją buvo paskirtas teisėjas L. Truchot.
- 15 2010 m. liepos 5 d. nutartimi naujos sudėties Bendrasis Teismas (šeštoji kolegija) atnaujino žodinę proceso dalį, o šalims buvo pranešta, kad jos bus išklausytos per naują 2010 m. rugsėjo 6 d. posėdį.
- 16 Ieškovė ir VRDT atitinkamai 2010 m. liepos 9 ir 15 d. laiškais pranešė Bendrajam Teismui, kad atsisako būti dar kartą išklausytomis. Kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis neatsakė į Bendrojo Teismo šaukimą.

- 17 Todėl šeštosios kolegijos pirmininkas nusprendė baigti žodinę proceso dalį.

Dėl teisės

- 18 Grįsdama savo ieškinį ieškovė pateikia tris pagrindus, susijusius, pirma, su Reglamento Nr. 40/94 61 ir 62 straipsnių (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 63 ir 64 straipsniai) pažeidimu, antra, su šio reglamento 43 straipsnio 2 dalies pažeidimu, ir trečia, su šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 61 ir 62 straipsnių pažeidimu

Šalių argumentai

- 19 Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 61 ir 62 straipsnius, nenagrinėjusi klausimų dėl, pirma, ankstesnio prekių ženklo OLTEN naudojimo iš tikrųjų įrodymo ir, antra, dėl nagrinėjamų prekių panašumo. Šie du klausimai buvo aptarti Protestų skyriuje, nes ieškovė teigė, pirma, kad ankstesnio prekių ženklo OLTEN naudojimas iš tikrųjų neįrodytas ir, antra, kad nagrinėjamos prekės, išskyrus laikrodžius, yra skirtingos.

- 20 Pasak ieškovės, pagal įvairių VRDT instancijų funkcinio tęstinumo principą Apeliacinė taryba turėjo šiuos klausimus nagrinėti, nors jie nebuvo joje iškelti. Šiuo atžvilgiu nepakanka ginčijamo sprendimo 26 punkte išdėstytų motyvų.
- 21 VRDT ginčija ieškovės argumentus.

Bendrojo Teismo vertinimas

- 22 Pagal Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 1 dalį (61 straipsnio 1 dalis atitinka Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio 1 dalį), jeigu apeliacija yra priimtina, Apeliacinė taryba patikrina jos leistinumą.
- 23 Pagal šio reglamento 62 straipsnio 1 dalį (62 straipsnio 1 dalis atitinka Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalį) išnagrinėjusi apeliacijos esmę, Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.
- 24 Pirmiausia reikia nurodyti, kad nors ieškinyje ieškovė remiasi Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 2 dalimi, iš jos argumentų bei per teismo posėdį pateikto paaiškinimo matyti, kad iš tiesų ji remiasi šio straipsnio 1 dalimi.

- 25 Iš šios nuostatos išplaukia, kad tuo atveju, kai Apeliacinei tarybai pateikiama apeliacija, ji turi iš naujo iš esmės išnagrinėti protestą tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriais (2007 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Kaul, C-29/05 P*, Rink. p. I-2213, 57 punktą).
- 26 Be to, reikia priminti, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalis) procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju, kaip yra šioje byloje, VRDT savo iniciatyva nagrinėja tiksliai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.
- 27 Per protesto procedūrą santykinio atsisakymo registruoti pagrindo ar bet kurios kitos nuostatos, kuria grindžiami šalių pateikti prašymai, taikymo kriterijai paprastai yra teisinių aplinkybių, kurias nagrinėja VRDT, dalis. VRDT gali turėti spręsti teisės klausimą, šalims jo net nepateikus, jeigu šio klausimo sprendimas yra būtinas užtikrinant tinkamą Reglamento Nr. 40/94 taikymą šalių pateiktų pagrindų ir prašymų atžvilgiu. Taigi Apeliacinei tarybai pateiktų teisinių įrodymų dalis taip pat yra ir teisės klausimas, kurį būtina išnagrinėti vertinant šalių nurodytus pagrindus ir patenkinant arba atmetant prašymus, net jeigu šalys šiuo klausimu nepateikė savo nuomonių ir pati VRDT dėl šio aspekto nepriėmė sprendimo (2005 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann ir Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 21 punktą ir 2007 m. birželio 13 d. Sprendimo *Grether prieš VRDT – Crisgo (Thailand) (FENNEL)*, T-167/05, 104 punktą).
- 28 Šioje byloje ieškovė iš esmės teigia, kad Apeliacinė taryba protestą išnagrinėjo neišsamiai, neįvertinusi, viena vertus, ankstesnio prekių ženklų OLTEN naudojimo iš tikrųjų įrodymo ir, antra vertus, nagrinėjamų prekių panašumo. Ji nurodo, kad neiškėlė

šių dviejų klausimų pateikdama apeliaciją Apeliacinėje taryboje, bet mano, kad jie yra Protestų skyriuje ir todėl Apeliacinėje taryboje nagrinėjamo ginčo dalis.

- 29 Reikia nustatyti, ar nagrinėjamus klausimus iš tikrųjų apėmė Apeliacinėje taryboje pateiktas nagrinėti ginčas.
- 30 Pirma, kalbant apie ankstesnio prekių ženklo OLTEN naudojimo iš tikrųjų įrodymą, reikia priminti, kad galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme egzistavimu pagrįstas protestas nebūtinai reiškia, jog VRDT keliamas naudojimo iš tikrųjų klausimas.
- 31 Iš tiesų tai yra klausimas, kuris, jei iškeltas prekių ženklo paraišką pateikusio asmens, turi būti išspręstas prieš nagrinėjant patį protestą (šiuo klausimu žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 26 punktą).
- 32 Prekių ženklo paraišką pateikusio asmens prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų papildo protesto procedūrą šiuo išankstiniu klausimu ir taip pakeičia jos turinį, nes tai yra naujas ir specifinis prašymas, susijęs su faktiniais ir teisiniais vertinimais, kurie skiriasi nuo tų, dėl kurių buvo pareikštas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos (šiuo klausimu žr. 2007 m. spalio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *AMS prieš VRDT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services)*, T-425/03, Rink. p. II-4265, 112 punktą).
- 33 Iš to matyti, kad naudojimo iš tikrųjų klausimas yra specifinio ir išankstinio pobūdžio, nes, norint į jį atsakyti, reikia nustatyti, ar siekiant protesto nagrinėjimo tikslų ankstesnis prekių ženklas gali būti laikomas įregistruotu nagrinėjamoms prekėms

ar paslaugoms, ir todėl šio klausimo neapima paties protesto, susijusio su galimybe supainioti su šiuo prekių ženklu, nagrinėjimas.

- 34 Šioje byloje neginčytina, pirma, kad klausimą dėl naudojimo iš tikrųjų ieškovė iškėlė Protestų skyriuje, o šis jį išnagrinėjo prieš pradėdamas nagrinėti protesto pagrįstumą, ir, antra, kad šis klausimas nebuvo iškeltas Apeliacinėje taryboje, nes ieškovė tik ginčijo Protestų skyriaus vertinimą, susijusį su galimybės supainioti buvimu.
- 35 Todėl, priešingai tam, ką teigia ieškovė, naudojimo iš tikrųjų klausimas nėra teisės klausimas, kuris turi būti būtinai nagrinėjamas Apeliacinėje taryboje siekiant išspręsti jai pateiktą ginčą.
- 36 Ši išvada nepaneigiama ieškovės nurodytais argumentais dėl VRDT instancijų funkcinio tęstinumo.
- 37 Aišku, kad atsižvelgiant į šį tęstinumą vertinimo, kurį Apeliacinė taryba turi atlikti sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, atžvilgiu, apimtis iš principo nėra nustatoma remiantis šalies, pateikusios apeliaciją, nurodytais pagrindais. Net jei apeliaciją padavusi šalis nepateikė konkretaus pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas svarbias teisines ir faktines aplinkybes, vis dėlto turi išnagrinėti apeliaciją (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 29 punktas ir minėto Sprendimo *HOOLIGAN* 18 punktas).

- 38 Taigi Apeliacinė taryba turi pagrįsti savo sprendimą atsižvelgdama į visas svarbias aplinkybes, nurodytas jai pateiktame ginčijamame sprendime, bei į tas, kurias šalis ar šalys pateikė arba per procedūrą VRDT instancijoje, kuri priėmė sprendimą pirmąja instancija, arba – išskyrus laiku nenurodytas aplinkybes – per apeliacinę procedūrą (žr. 2006 m. liepos 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *La Baronia de Turis prieš VRDT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE)*, T-323/03, Rink. p. II-2085, 58 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 39 Vis dėlto šioje byloje ieškinio pagrindas, susijęs su nepakankamu naudojimo iš tikrųjų įrodymu, ne tik nebuvo konkrečiai pateiktas Apeliacinėje taryboje; jis taip pat nebuvo svarbus elementas siekiant apeliacijos nagrinėjimo, kuris apėmė tik patį protestą, susijusį su galimybės supainioti buvimu, tikslų.
- 40 Dėl šios priežasties, kadangi naudojimo iš tikrųjų klausimas nebuvo ginčo Apeliacinėje taryboje dalykas, ieškovė negali šiai priekaištauti jo neišnagrinėjus.
- 41 Antra, kalbant apie prekių panašumą, reikia priminti, jog galimybe supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme pagrįsto protesto atveju VRDT įpareigojama nuspręsti dėl aptariamais prekių ženklais žymimų prekių ir paslaugų tapatumo ar panašumo bei šių prekių ženklų tapatumo ar panašumo.
- 42 Tai, kad vienas ar kitas šių aspektų aiškiai neginčijamas Apeliacinėje taryboje, nereikia, kad šio klausimo VRDT neprivalo nagrinėti (šiuo klausimu žr. 2006 m. spalio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Armacell prieš VRDT – nmc (ARMAFOAM)*, T-172/05, Rink. p. II-4061, 41 ir 42 punktus ir minėto Sprendimo *AMS Advanced Medical Services* 28 ir 29 punktus).

- 43 Šiuos argumentus patvirtina veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama visapusiškai vertinant galimybę supainioti, ypač prekių ženklų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo, tarpusavio priklausomybės principas (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 18 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT*, C-16/06 P, Rink. p. I-10053, 47 punktą).
- 44 Todėl šioje byloje Apeliacinė taryba, nagrinėdama apeliaciją dėl galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme pagrįsto protesto, turėjo nagrinėti aptariamų prekių panašumo klausimą, nors šis klausimas joje nebuvo aiškiai iškeltas.
- 45 Be to, priešingai tam, ką teigia ieškovė, iš ginčijamo sprendimo išplaukia, kad Apeliacinė taryba šį klausimą iš tikrųjų nagrinėjo.
- 46 Ginčijamo sprendimo 26 punkte ji nurodė, kad „14 klasės prekių, kurioms prekių ženklą buvo atsisakyta registruoti (Protestų skyriaus sprendimu), ir laikrodžių, kuriems ankstesnio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas, panašumas nustatytas ir pakankamai pagrįstas“.
- 47 Iš šio punkto aišku, kad Apeliacinė taryba patvirtino ir perėmė visas Protestų skyriaus išvadas dėl prekių panašumo, kurių, beje, ieškovė neginčijo pateikusi apeliaciją Apeliacinei tarybai.
- 48 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Apeliacinė taryba gali teisėtai perimti Protestų skyriaus sprendimo motyvus, kurie atitinkamai yra jos sprendimo motyvų dalis (šiuo

klausimu žr. 2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Reber prieš VRDT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, Rink. p. II-1927, 50 punktą ir 2008 m. rugsėjo 24 d. Sprendimo *HUP Usługi Polska prieš VRDT – Manpower (I.T.@MANPOWER)*, T-248/05, 49 punktą).

- 49 Taigi, jeigu Apeliacinė taryba patvirtina visą žemesnės VRDT instancijos sprendimą, kaip yra šioje byloje, šis sprendimas bei jo motyvai sudaro Apeliacinės tarybos sprendimo priėmimo kontekstą, kurį žino šalys ir kuriuo remdamiesi Bendrijos teismai gali vykdyti neribotą teisėtumo kontrolę, nagrinėdami Apeliacinės tarybos atlikto vertinimo pagrįstumą (žr. minėto Sprendimo *Mozart* 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 50 Todėl negalima teigti, kad Apeliacinė taryba neišnagrinėjo prekių panašumo klausimo arba šiuo klausimu nemotyavo savo sprendimo.
- 51 Atsižvelgiant į visa tai, kas nurodyta, reikia konstatuoti, kad ieškovė neįrodė, jog Apeliacinė taryba išsamiai neišnagrinėjo apeliacijos arba teisiškai nemotyavo savo sprendimo.
- 52 Todėl pirmasis pagrindas yra nepagrįstas.

Dėl antrojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamente Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

- 53 Ieškovė teigia, kad ankstesnio prekių ženklo OLTEN naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas nepakankamai. Iš tiesų R. Marín Díaz de Cerio Apeliacinei tarybai pateiktas naudojimo įrodymas susijęs ne su jo ankstesniu prekių ženklu OLTEN, o veikiau – su jo vaizdiniais prekių ženklais. Todėl naudojimas iš tikrųjų įrodytas tik pastarųjų atžvilgiu. Taigi Apeliacinė taryba klaidingai patvirtino Protestų skyriaus išvadas, susijusias su ankstesnio prekių ženklo OLTEN naudojimu iš tikrųjų.
- 54 VRDT ginčija ieškovės argumentus.

Bendrojo Teismo vertinimas

- 55 Reikia priminti, kad Bendrojo Teismo vykdoma VRDT apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo kontrolė turi būti atliekama Apeliacinei tarybai pateiktų teisės klausimų atžvilgiu (žr. 2005 m. gegužės 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Solo Italia prieš VRDT – Nuova Sala (PARMITALIA)*, T-373/03, Rink. p. II-1881, 24 ir 25 punktus ir nurodytą teismų praktiką).

- 56 Be to, iš Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalies išplaukia, kad šalys negali pakeisti Apeliacinės tarybos išnagrinėtos bylos ginčo dalyko.
- 57 Šioje byloje ieškovė teigia, jog neįrodyta, kad ankstesnis prekių ženklas OLTEN buvo iš tikrųjų naudojamas laikrodžiams.
- 58 Tačiau reikia nurodyti, kad, kaip matyti iš šio sprendimo 30–40 punktų, ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų klausimas nebuvo Apeliacinės tarybos nagrinėto ginčo dalykas.
- 59 Todėl šiuo pagrindu keičiamas Apeliacinės tarybos nagrinėto ginčo dalykas ir todėl jis yra nepriimtinas.

Dėl trečiojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

- 60 Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai įvertino nagrinėjamų prekių ir žymenų panašumą bei galimybę supainioti.

- 61 Kalbėdama apie nagrinėjamas prekes, ieškovė pripažįsta, jog ankstesniu prekių ženklų OLTEN žymimi „laikrodžiai“ yra panašūs arba tapatūs prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimiems „chronometriniams prietaisams“ ir „laikrodžiams“. Ji pripažįsta, kad prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimi „juvelyriniai ir bižuterijos dirbiniai“ gali apimti ir laikrodžius, tačiau šios prekės yra vidutiniškai arba nelabai panašios. Tačiau ji ginčija, viena vertus, prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimų „dirbinių (brangiųjų metalų ir jų lydinių) arba jais padengtų dirbinių, nepriskirtų prie kitų klasių“ bei „sagių; kaklaraiščių smeigtukų; neįprastų raktų žiedų; medalių; skiriamųjų ženklų (brangiųjų metalų); batų puošmenų ir skrybėlių papuošalų (brangiųjų metalų) (bei) rankogalių sąsagų“ ir, kita vertus, ankstesniu prekių ženklų OLTEN žymimų „laikrodžių“ panašumą.
- 62 Šių prekių pobūdis, kilmė, naudojimas ir naudojimo forma skiriasi ir jos nėra nei konkuruojančios tarpusavyje, nei papildančios vienos kitas. Jų estetinės funkcijos nepakanka, kad taptų panašios į laikrodžius. Kiti daiktai, kaip antai drabužiai ar akiniai, taip pat atlieka šią funkciją ir taip pat gali būti parduodami juvelyrinių dirbinių arba laikrodžių parduotuvėse, nors jie ir nepanašūs į laikrodžius. Tai, kad laikrodžiai gali būti gaminami iš brangiųjų metalų, taip pat nereiškia, kad kitos iš šių medžiagų pagamintos 14 klasės prekės, kaip antai puošmenos ar papuošalai, dėl šios priežasties yra panašios į laikrodžius.
- 63 Dėl nagrinėjamų žymenų OFTEN ir OLTEN reikia nurodyti, kad vizualių požįrių kiekvieno jų skirtingos antrosios raidės turi ypatingą reikšmę. Iš Bendrojo Teismo praktikos ir ankstesnių VRDT apeliacinių tarybų sprendimų matyti, kad trumpų žymenų atveju dėl vienos skirtingos priebalsės panašumas gali būti mažesnis.

- 64 Fonetiniu požiūriu raidės „f“ ir „l“ skiriasi, o ši aplinkybė ypač svarbi dėl to, kad toninis kirtis abiejų žymenų atveju dedamas ant pirmojo skiemens, atitinkamai „of“ ir „ol“.
- 65 Konceptuali požiūriu Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo, kad nagrinėjami žymenys vartotojui ispanui nieko nereiškia. Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą, pažymėtina, kad Ispanijos visuomenė apskritai turi tam tikrą anglų kalbos žinių ir iš karto gali nustatyti ryšį su anglišku prievieksmiu „often“ (dažnai). Tai patvirtinama Ispanijos teismų sprendimuose, kuriais remiasi ieškovė VRDT. Kalbant apie ankstesnę prekių ženklą OLTEN, negali būti atmesta galimybė, kad dalis atitinkamos visuomenės, t. y. daugiau specialių žinių turintys vartotojai, jį sieja su Šveicarijos miestu Olten, turinčiu galias tradicijas laikrodžių pramonėje. Taigi konceptualus elementas gali atlikti tam tikrą skyrimo funkciją.
- 66 Dėl šių vizualių, fonetinių ir konceptualių skirtumų nagrinėjami žymenys yra nelabai arba vidutiniškai panašūs.
- 67 Kalbėdama apie visapusiškos galimybės supainioti vertinimą ieškovė, pirma, priekaištauja Apeliacinei tarybai savo vertinimo nedetalizavus atsižvelgiant į didesnę ar mažesnę atitinkamų prekių panašumo laipsnį. Antra, Apeliacinė taryba nepaisė didelio atitinkamo vartotojo pastabumo lygio. Trečia, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad nagrinėjamos prekės parduodamos specialiose įstaigose padedant ir konsultuojant specialių žinių turinčiam personalui ir kad dėlto galimybės supainioti tikimybė yra mažesnė.

- 68 Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į šiuos tris veiksnius, kurie remiantis pašalinama didelė dalis nedidelių ar vidutiniškų vizualių ir fonetinių nagrinėjamų žymenų panašumų, ir turėjo „sušvelninti bei detalizuoti“ išvadas dėl galimybės supainioti.
- 69 VRDT ginčija ieškovės argumentus.

Bendrojo Teismo vertinimas

- 70 Pirmiausia reikia nurodyti, kad Apeliacinės taryba priėmė sprendimą remdamasi ankstesniu prekių ženklu OLTEN, nesant būtinybės įvertinti galimybę supainioti kitų ankstesnių teisių atžvilgiu.
- 71 Taigi nagrinėjant šį ieškinį reikia patikrinti, ar Apeliacinės tarybos vertinimas dėl galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir šį ankstesnį prekių ženklą yra teisėtas.
- 72 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė manys, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis ta pačia teismo praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills*

(*GIORGIO BEVERLY HILLS*), T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).

- 73 Kadangi šioje byloje ankstesnis prekių ženklas *OLTEN* yra ispaniškas prekių ženklas, o nagrinėjama prekių ženklais žymimos prekės skirtos plačiajai visuomenei, atitinkamą visuomenę sudaro paprasti vartotojai ispanai.
- 74 Kalbant apie laikrodžius ir juvelyrinius dirbinius, kurie yra perkami nereguliariai ir įprastai pardavėjui padedant, paprasto vartotojo pastabumo laipsnis turi būti laikomas, kaip ginčijamo sprendimo 25 punkte teisingai konstatavo Apeliacinė taryba, aukštesniu už normalų (šiuo klausimu žr. 2006 m. sausio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Devinlec prieš VRDT – TIME ART (QUANTUM)*, T-147/03, Rink. p. II-11, p. 63).
- 75 Dėl nagrinėjamų žymenų palyginimo ieškovė iš esmės teigia, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į kai kuriuos vizualius, fonetinius ir konceptualius skirtumus.
- 76 Dėl vizualaus palyginimo reikia nurodyti, kad nagrinėjami žymenys *OFTEN* ir *OLTEN* yra tokio paties ilgio žodiniai žymenys. Keturios iš penkių jų raidžių sutampa ir parašytos ta pačia tvarka, o pirmoji raidė, beje, yra tapati.
- 77 Kalbant apie fonetinį palyginimą, reikia pabrėžti, jog abiejų žymenų pirmoji balsė „o“ yra tapati ir jų antrasis skiemuo „ten“ yra tapatus, dėl to jie panašiai tariami, nepaisant to, kad pirmieji kirčiuojami žymenų skiemenys baigiasi skirtingomis priebalsėmis, t. y. „f“ ir „l“.

- 78 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, Apeliacinė taryba galėjo teisingai konstatuoti, kad nagrinėjami žymenys tiek vizualiu, tiek fonetiniu požiūriu yra labai panašūs.
- 79 Tiesa, kad, kaip nurodė ieškovė, Bendrasis Teismas nusprendė, jog dėl vienos skirtingos balsės gali kilti trukdžių konstatuoti didelį dviejų santykinai trumpų žodinių žymenų vizualaus panašumo laipsnį (šiuo klausimu žr. 2004 m. birželio 22 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 54 punktą ir 2008 m. sausio 16 d. Sprendimo *Inter-Ikea prieš VRDT – Waibel (idea)*, T-112/06, 54 punktą).
- 80 Tačiau reikia nurodyti, kad tokia išvada, padaryta konkrečiai nagrinėjant tuose sprendimuose nagrinėtus žymenis, neatitinka bendrosios taisyklės, kuri gali būti taikoma šioje byloje.
- 81 Be to, Bendrasis Teismas, vertindamas trumpus žodinius žymenis, taip pat yra nusprendęs, kad kai trys iš keturių raidžių yra tapačios, viena skirtinga raidė sudaro nelabai svarbų vizualų skirtumą (šiuo klausimu žr. 2006 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Castell del Remei prieš VRDT – Bodegas Roda (ODA)*, T-13/05, Rink. p. II-85, 52 punktą), ir kad viena raide besiskiriantys žodiniai žymenys gali būti laikomi labai panašiais tiek vizualiu, tiek fonetiniu požiūriais (šiuo klausimu žr. 2005 m. balandžio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Duarte y Beltrán prieš VRDT – Mirato (INTEA)*, T-353/02, 27 ir 28 punktus).
- 82 Dėl ankstesnių VRDT sprendimų, kuriais rėmėsi ieškovė, pakanka priminti, kad Apeliacinių tarybų sprendimų, susijusių su žymens registravimu kaip Bendrijos prekių ženklo, teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, kaip jį išaiškino Sąjungos teismas, o ne ankstesniais sprendimais (2002 m. vasario 27 d.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktą).

- 83 Kalbant apie konceptualų palyginimą, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba galėjo teisėtai pažymėti, jog ispaniškai kalbantis paprastas vartotojas angliškam žodžiui „often“ (dažnai), kurio nėra ispanų kalboje, nebūtinai suteiks semantinį turinį (šiuo klausimu žr. 2008 m. birželio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Zipcar prieš VRDT – Canary Islands Car (ZIPCAR)*, T-36/07, 45 punktą). Iš tiesų, kaip pastebėjo VRDT, negalima daryti bendros prezumpcijos, kad paprastas vartotojas moka užsienio kalbą. Pati ieškovė pripažįsta, kad žymuo OLTEN nurodo Šveicarijos vietovę, kurią daugiausia žino laikrodžių sektoriaus profesionalai.
- 84 Grįsdama savo teiginį ieškovė remiasi Ispanijos teismų praktika, pagal kurią paprastas vartotojas ispanas turi tam tikrų anglų kalbos žinių. Šiuo klausimu reikia priminti, kad Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, kurios taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktas).
- 85 Be to, šioje byloje ieškovė nesiremia jokiais faktiniais ar teisiniais argumentais, numatytais nurodytoje nacionalinių teismų praktikoje, kurie gali būti naudingi nagrinėjimai bylai išspręsti (šiuo klausimu žr. 2005 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo Sprendimas *Murúa Entrena prieš VRDT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena)*, T-40/03, Rink. p. II-2831, 69 punktą). Iš tiesų vienintelis argumentas, kad vartotojas ispanas žino kai kuriuos angliškus žodžius, t. y. žodžiai „master“, „easy“ ir „food“, net darant prielaidą, kad jis numatytas nagrinėjamoje nacionalinių teismų praktikoje, neleidžia daryti tokios pačios išvados dėl žodžio „often“.

- 86 Taigi Apeliacinė taryba nepadarė klaidos konstatavusi, kad nagrinėjami žymenys Ispanijos visuomenės požiūriu neapima svarbaus konceptualaus skirtumo, kuriuo būtų galima kompensuoti jų panašumą vizualiu ir fonetiniu požiūriais.
- 87 Reikia priminti, kad pagal nusistovėjusių teismų praktiką siekiant įvertinti nagrinėjamų prekių panašumą reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp jų apibūdinančius veiksnius, tarp kurių visų pirma yra jų rūšis, paskirtis, naudojimas bei tai, ar jos yra konkuruojančios tarpusavyje, ar papildančios vienos kitas. Taip pat galima atsižvelgti į kitus veiksnius, kaip antai atitinkamų prekių platinimo kanalai (žr. 2007 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, Rink. p. II-2579, 37 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 88 Kaip matyti iš ginčijamo sprendimo 26 ir 30 punktų, šioje byloje Apeliacinė taryba patvirtino ir perėmė Protestų skyriaus atliktą prekių palyginimą. Todėl ginčijamo sprendimo 9 punkte nurodyti šio palyginimo motyvai yra sudėtinė jo dalis.
- 89 Iš šių motyvų matyti, kad ankstesniu prekių ženklu OLTEN žymimos prekės, t. y. „laikrodžiai“, laikomos, pirma, tapačiomis prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimiems „laikrodžiams ir chronometriniams prietaisams“, antra, tapačiomis ar bent labai panašiomis į „juvelyrinius dirbinius, bižuteriją“, trečia, „labai panašiomis“ į „dirbinius (brangiųjų metalų ir jų lydinių) arba jais padengtus dirbinius, nepriskirtus prie kitų klasių“, ketvirta, vidutiniškai panašiomis į „sages; kaklaraiščių smeigtukus; neįprastus raktų žiedus; medalius; skiriamuosius ženklus (brangiųjų metalų); batų puošmenas ir skrybėlių papuošalus (brangiųjų metalų); (bei) rankogalių sąsagas“.

- 90 Šiuo klausimu pirmiausia ieškovė neginčija „laikrodžių“ bei „laikrodžių ir chronometrinių prietaisų“ tapatumo.
- 91 Antra, dėl juvelyrinių ir bižuterijos dirbinių ieškovė nekritikuoja Apeliacinės tarybos patvirtintos analizės, pagal kurią „laikrodžių“ kategorija apima dirbinius, kurie gali būti laikomi juvelyriniais dirbiniais. Taigi atsižvelgiant į šią analizę šios prekės buvo teisingai laikomos tapačiomis ar labai panašiomis.
- 92 Trečia, dėl „dirbinių (brangiųjų metalų ir jų lydinių) arba jais padengtų dirbinių, nepriskirtų prie kitų klasių“, reikia nurodyti, kad, kaip išplaukia iš dviejų VRDT instancijų analizės, kurios ieškovė neginčija, ši plati kategorija apima funkcinio požiūriu laikrodžius papildančias prekes, kaip antai laikrodžių apyrankės ir grandinėlės. Kadangi ši kategorija buvo apibūdinta bendrai, jai priklausančios prekės teisingai laikytos panašiomis į laikrodžius.
- 93 Taigi, priešingai tam, ką teigia ieškovė, šios kategorijos prekės ir laikrodžiai yra panašūs ne vien dėl to, kad yra pagaminti iš tos pačios žaliavos, t. y. brangiųjų metalų ir jų lydinių, bet dėl to, kad naudojimui jie papildo vieni kitus.
- 94 Ketvirta, dėl „sagių; kaklaraiščių smeigtukų; neįprastų raktų žiedų; medalių; skiriamųjų ženklų (brangiųjų metalų); batų puošmenų ir skrybėlių papuošalų (brangiųjų metalų); (bei) rankogalių sąsagų“ reikia nurodyti, kad tai – dažnai iš brangiųjų metalų pagaminti priedai, atliekantys estetinę arba dekoratyvinę funkciją, kuri taip pat tam

tikra prasme gali būti laikoma viena iš laikrodžių funkcijų. Tačiau negali būti manoma, kad tai viena kitą papildančios prekės.

- 95 Be to, pasak Protestų skyriaus, kurio analizę patvirtino Apeliacinė taryba ir kurios neginčijo ieškovė, šios prašomu įregistruoti prekių ženklų pažymėtos prekės yra dažnai parduodamos tose pačiose parduotuvėse arba tuose pačiuose specialiuose parduotuvių skyriuose kaip ir laikrodžiai.
- 96 Šiuo klausimu reikia priminti, jog aplinkybė, kad lyginamos prekės yra dažnai parduodamos tose pačiose pardavimo vietose, gali palengvinti suinteresuotajam vartotojui suvokti glaudų ryšį tarp jų ir sustiprinti įspūdį, kad jas pagamino ta pati įmonė (minėto Sprendimo *PiraNAM diseño original Juan Bolaños* 50 punktas).
- 97 Taigi „sagės; kaklaraiščių smeigtukai; neįprasti raktų žiedai; medaliai; skiriamieji ženklai (brangiųjų metalų); batų puošmenos ir skrybėlių papuošalai (brangiųjų metalų); (bei) rankogalių sąsagos“ galėjo būti teisingai laikomi panašiais į laikrodžius, atsižvelgiant, pirma, į tai, kad jie dažnai gaminami iš tos pačios žaliavos ir atlieka panašią estetinę funkciją ir, antra, į jų platinimo kanalų tapatumą.
- 98 Šiomis aplinkybėmis ieškovės daroma analogija su priedais, kurie šioje byloje nenauginėjami, t. y. akiniai ir tam tikrų kategorijų drabužiai, nesvarbi.

- 99 Iš šių vertinimų matyti, jog ieškovė neįrodė, kad ginčijamame sprendime patvirtinta ir perimta Protestų skyriaus išvada, jog nagrinėjamos prekės arba tapačios, arba panašios, yra klaidinga.
- 100 Kalbėdama apie visapusi galimybės supainioti vertinimą, ieškovė kritikuoja Apeliacinę tarybą, kad ši iš esmės „nesušvelnino ir nedetalizavo“ vertinimo atsižvelgdama į didesnę ar mažesnę atitinkamų prekių panašumo laipsnį ir į didelį atitinkamo vartotojo pastabumo lygį.
- 101 Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad pagal ginčijamo sprendimo 30 punktą Apeliacinė taryba manė, jog galimybė supainioti gali egzistuoti „(Protestų skyriaus) sprendime nustatytais sąlygomis“. Iš ginčijamo sprendimo 9 punkte nurodytų šio sprendimo motyvų matyti, kad VRDT atliko visapusi galimybės supainioti vertinimą įvairių nagrinėjamų prekių grupių atžvilgiu, iš esmės padariusi išvadą, kad pagal šių veiksmių tarpusavio priklausomybės principą tokios galimybės egzistavimą galima pripažinti nebent vidutinio laipsnio panašumu pasižyminčių prekių atžvilgiu.
- 102 Taigi ieškovės argumentas, susijęs su neatsižvelgimu į nagrinėjamų prekių kategorijų skirtumus, yra nepagrįstas.
- 103 Be to, priešingai tam, ką teigia ieškovė, iš ginčijamo sprendimo 25 punkto matyti, kad Apeliacinė taryba, iš esmės patvirtinusi Protestų skyriaus atliktą galimybės supainioti

vertinimą, taip pat atsižvelgė į tai, kad pirkdamas nagrinėjamų prekių, suinteresuotasis vartotojas yra labiau pastabus nei pirkdamas kasdienio naudojimo prekių.

- 104 Atsižvelgiant į šiuos vertinimus, reikia konstatuoti, jog ieškovė neįrodė, kad Apeliacinė taryba, atsižvelgusi, pirma, į atitinkamų žymenų panašumą ir, antra, į nagrinėjamų prekių tapatumą ir panašumą, klaidingai konstatavo, kad atitinkama Ispanijos visuomenė, nors jos pastabumo lygis yra didesnis už įprastą, gali manyti, kad šias prekes pagamino ta pati įmonė ar tam tikru atveju ekonomiškai susijusios įmonės.
- 105 Todėl ši pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą, ir dėl to reikia atmesti visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 106 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.
- 107 Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš *Industria de Diseño Textil (Inditex), SA* bylinėjimosi išlaidas.**

Meji

Vadapalas

Truchot

Paskelbta 2010 m. rugsėjo 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.