



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 22 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinio Bendrijos prekių ženklo, vaizduojančio vilko galvą, paraiška — Ankstesni vaizdiniai tarptautiniai ir nacionaliniai prekių ženklai „WOLF Jardin“ ir „Outils WOLF“ — Santykiniai atmetimo pagrindai — Kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba geram vardui — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis“

Byloje T-570/10

Environmental Manufacturing LLP, įsteigta Stoumarkete (Jungtinė Karalystė), atstovaujama baristerio S. Małynicz ir solisitoriaus M. Atkins,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Société Elmar Wolf, įsteigta Visambūre (Prancūzija), atstovaujama advokato N. Boespflug,

dėl ieškinio dėl 2010 m. spalio 6 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 425/2010-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Société Elmar Wolf* ir *Environmental Manufacturing LLP*, panaikinimo

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkė I. Pelikánová, teisėjai K. Jürimäe ir M. van der Woude (pranešėjas),

posėdžio sekretorė S. Spyropoulos, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2010 m. gruodžio 17 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2011 m. kovo 24 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijoje 2011 m. kovo 18 d.,

įvykus 2012 m. sausio 17 d. posėdžiui,

* Proceso kalba: anglų.

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2006 m. kovo 9 d. *Entec Industries Ltd*, 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; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (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 ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso, atsižvelgiant į per procedūrą VRDT padarytą apribojimą, peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 7 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „Staklės profesionaliam ir pramoniniam medienos ir augalinių atliekų apdirbimui; medienos smulkinimo mašinos ir mašinos drožlėms profesionalioms ir pramonės reikmėms“.
- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2006 m. rugsėjo 18 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 38/2006.
- 5 2006 m. gruodžio 18 d. įstojusi į bylą šalis *Société Elmar Wolf* 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 Visų pirma protestas buvo pagrįstas šiomis ankstesnėmis teisėmis:

- vaizdiniu prancūzišku prekių ženklu, įregistruotu 1999 m. balandžio 8 d. numeriu 99786007 ir žyminčiu 1, 5, 7, 8, 12 ir 31 klasių prekes, kuris apima šį vaizdinį raudonos ir geltonos spalvų žymenį:



- vaizdiniu prancūzišku prekių ženklu, įregistruotu 1948 m. rugsėjo 22 d. numeriu 1480873 ir žyminčiu 7 ir 8 klasių prekes, vaizdiniu tarptautiniu prekių ženklu, įregistruotu 1951 m. birželio 22 d. numeriu 154431 ir žyminčiu 7 ir 8 klasių prekes, kurio registracija galioja Ispanijoje ir Portugalijoje, bei vaizdiniu tarptautiniu prekių ženklu, įregistruotu 1969 m. sausio 20 d. numeriu 352868 ir žyminčiu 7, 8, 12 ir 21 klasių prekes, kurio registracija galioja Ispanijoje; visi šie trys prekių ženklai apima šį vaizdinį juodos ir baltos spalvų žymenį:



- 7 Protestas grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis).
- 8 2007 m. rugsėjo 24 d. *Entec Industries* perleido registracijos paraišką ieškovei *Environmental Manufacturing LLP*.
- 9 2007 m. spalio 2 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnis), paprašė, kad įstojusi į bylą šalis pateiktų ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymų. Taigi įstojusi į bylą šalis šiuo tikslu pateikė dokumentų.
- 10 2010 m. sausio 25 d. Protestų skyrius atmetė protestą, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu, motyvuodamas tuo, kad nėra jokios galimybės supainioti atitinkamus prekių ženklus. Protestų skyrius taip pat atmetė protestą, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, motyvuodamas tuo, kad įstojusi į bylą šalis neįrodė, jog buvo kaip nors pakenkta ankstesnių prekių ženklų geram vardui ar nesąžiningai jais pasinaudota.
- 11 2010 m. kovo 23 d. įstojusi į bylą šalis, vadovaudamasi Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

- 12 2010 m. spalio 6 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Dėl Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies ji nusprendė, kad ankstesni prekių ženklai trijose valstybėse narėse turi labai gerą vardą. Be to, ji nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai yra šiek tiek panašūs ir kad atitinkama visuomenė gali nustatyti ryšį tarp žymenų, atsižvelgdama į ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį ir gerą vardą bei nagrinėjamais prekių ženklais žymimų prekių panašumą. Galiausiai Apeliacinė taryba, remdamasi įstojusios į bylą šalies pateiktais argumentais, padarė išvadą, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu gali būti susilpnintas ankstesnių prekių ženklų išskirtinis įvaizdis ir nesąžiningai pasinaudota jų skiriamuoju požymiu ar geru vardu. Dėl Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių Apeliacinė taryba nusprendė, kad ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų ir nuolat naudojami žymint saugomas prekes.

Šalių reikalavimai

- 13 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 14 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 15 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi dviem pagrindais. Pirmasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu. Ieškovės nuomone, įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad ankstesni prekių ženklai iš tikrųjų buvo naudojami prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms. Antrasis pagrindas susijęs su minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu. Anot ieškovės, Apeliacinė taryba šią nuostatą taikė klaidingai.

Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu

- 16 Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalyje numatyta:

„Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženkliui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priešasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tikrai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tikrai tai prekių ar paslaugų daliai.“

- 17 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 3 dalį 2 dalies nuostatos taikomos šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženkliams, naudojimui Bendrijoje pakeičiant naudojimu valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas.

- 18 Ieškovės teigimu, įstojusi į bylą šalis tik įrodė, kad naudojo ankstesnius prekių ženklus plačiau visuomenei skirtiems sodo įrenginiams ir įrankiams, o ne profesionaliems sodininkams skirtiems įrenginiams ir įrankiams. Įrenginiai ir įrankiai, skirti naudoti namų ūkių soduose, sudaro nepriklausomą nuo profesionalams skirtų sodo įrenginių ir įrankių prekių pakategorę. Remdamasi 2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Reckitt Benckiser (España) prieš VRDT – Aladin (ALADIN)* (T-126/03, Rink. p. II-2861), ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į tokį atskirimą, kai vertino, ar ankstesni prekių ženklai buvo naudojami iš tikrųjų. Todėl ankstesnių prekių ženklų apsaugos apimtis turėjo būti apribota.
- 19 VRDT ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.
- 20 Visų pirma reikia priminti, kad Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnis susijęs su naudojimo iš tikrųjų žymint prekes ir paslaugas, kuriomis grindžiamas protestas, įrodymu. Šioje byloje tai yra prekės, pažymėtos įstojusios į bylą šalies nurodytais ankstesniais prekių ženklais, o ne prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės. Reikia pažymėti, kad ieškovė neginčija, jog įstojusi į bylą šalis įrodė, kad ankstesni prekių ženklai buvo iš tikrųjų naudojami jais žymimoms prekėms.
- 21 Atsižvelgiant į šio sprendimo 18 punkte nurodytą Sprendimą ALADIN, kuriuo remiasi ieškovė, matyti, jog nors naudojimo iš dalies sąvokos tikslas – nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti žymint konkrečią prekių kategoriją, panaudojimo galimybių, vis dėlto dėl jos iš ankstesnio prekių ženklo savininko negali būti atimta visa prekių, kurios, nors ir nėra absoliučiai tapačios prekėms, kurių atžvilgiu naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas, nėra iš esmės skirtingos ir priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad prekių ženklo savininkui praktiškai neįmanoma įrodyti prekių ženklo naudojimo žymint visas išsivaizduojamas su įregistravimu susijusių prekių rūšis. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik prekes ir paslaugas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores (šio sprendimo 18 punkte minėto Sprendimo ALADIN 46 punktas).
- 22 Reikia nurodyti, kad, kalbant apie ankstesniais prekių ženklais žymimas sodo prekes, neįmanoma logiškai išskirti prekių kategorijų ar pakategorių pagal tai, ar jas naudoja profesionalai, ar plačioji visuomenė. Nors gali būti, kad kai kurios iš šių prekių daugiausia skirtos profesionalams, vis dėlto daugeliu iš jų tenkinami tie patys sodininkų poreikiai, profesionalūs sodininkai naudojami tais pačiais įrankiais kaip ir mėgėjai, ir pastarieji taip pat gali turėti stambios įrangos, kaip antai tokios, kuria prekiauja ieškovė. Pavyzdžiui, profesionaliam sodininkui, vykdančiam veiklą miesto teritorijoje, nebūtinai reikės stambios įrangos, o kaime gyvenančiam sodininkui mėgėjui gali jos prireikti, ypač jeigu jis turi dirbti medžiais apaugusią žemę.
- 23 Nors ieškovė teisingai pastebėjo, jog Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti klausimą dėl naudojimo iš tikrųjų prieš analizuodama, ar pagrįstas įstojusios į bylą šalies pateiktas protestas, ji nepateikė pakankamų įrodymų, kad būtų galima daryti išvadą, jog Apeliacinė taryba padarė klaidą, kai vertino įstojusios į bylą šalies pateiktus naudojimo iš tikrųjų pagal Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnį įrodymus.
- 24 Todėl pirmąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl antrojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu

- 25 Pirmiausia reikia priminti, jog pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį „ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti

prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnę nacionalinę prekių ženklą, pareiškėtas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

- 26 Be to, iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotės matyti, kad jai taikyti nustatomos šios sąlygos: pirma, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas arba panašumas; antra, ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, geras vardas; trečia, galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta. Kadangi šios sąlygos yra kumuliacinės, nesant nors vienos iš jų, minėta nuostata netaikoma (2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rink. p. II-1825, 30 punktas).
- 27 Kalbant apie trečią ankstesniame punkte minėtą sąlygą, reikia nurodyti, kad Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje skiriamos trys atskiros rizikos rūšys, t. y. kai neteisėtai naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą, pirma, pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenkiama ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba, trečia, nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu. Pirmosios šioje nuostatoje nurodytos rūšies rizika kyla, jei ankstesnis prekių ženklas nebegali iš karto sukelti asociacijų apie prekes, kurioms jis buvo įregistruotas ir naudojamas. Ši rizika susijusi su ankstesnio prekių ženklo susilpnėjimu, kuris pasireiškia jo tapatybės ir įtakos visuomenėje praradimu. Antrosios rūšies rizika kyla, jei prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimas prekes ar paslaugas visuomenė gali suvokti taip, kad dėl to sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Trečiosios rūšies rizika yra ta, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės perkeliama prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvėja dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu (žr. 2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sigla prieš VRDT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink. p. II-711, 36–42 punktus ir nurodytą teismo praktiką). Kai tenkinamos dvi pirmosios ankstesniame punkte nurodytos sąlygos, vienos iš šių trijų kenkimo rūšių pakanka, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis (2008 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Intel Corporation, C-252/07*, Rink. p. I-8823, 28 punktas).
- 28 Šioje byloje ieškovė teigia, kad analizuodama Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį Apeliacinė taryba padarė klaidų, susijusių ir su pakenkimo ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui rizika, (toliau – susilpninimo rizika), ir su rizika, kad ieškovė nesąžiningai pasinaudos ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu arba geru vardu (toliau – parazitavimo rizika).
- 29 Pirmiausia reikia išnagrinėti kaltinimų dalį, susijusią su susilpninimo rizika, vėliau prireikus įvertinti kaltinimų dalį, susijusią su parazitavimo rizika.

Dėl atitinkamos visuomenės

- 30 Ginčijamo sprendimo 16 punkte Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad Nicos sutarties 7 klasės prekių atveju atitinkamą visuomenę sudaro pakankamai informuota ir protingai pastabi bei nuovoki Ispanijos, Prancūzijos ir Portugalijos plačioji visuomenė.
- 31 Ieškovė teigia, kad susilpninimo rizika turi būti vertinama atsižvelgiant į visuomenės, kuriai skirti ankstesni prekių ženklai, suvokimą, o parazitavimo rizika turi būti vertinama atsižvelgiant į visuomenės, kuriai skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, suvokimą. Kadangi Apeliacinė taryba tokio skirtumo nedarė ir manė, jog visuomenė visais atvejais, nepaisant nagrinėjamo kenkimo, yra ta pati, ji padarė teisės klaidą.
- 32 Reikia nurodyti, kaip tai daro ir ieškovė, kad visuomenė, į kurią reikia atsižvelgti, skiriasi pagal ankstesnio prekių ženklo savininko nurodyto kenkimo rūšį. Iš tikrųjų, viena vertus, prekių ženklo skiriamasis požymis ir geras vardas turi būti vertinami atsižvelgiant į tai, kaip juos suvokia atitinkama

visuomenė, sudaryta iš vidutinių prekių ar paslaugų, kurioms šis prekių ženklas įregistruotas, vartotojų, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs. Todėl toks kenkimas, kai pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui arba jo geram vardui, turi būti vertinamas atsižvelgiant į vidutinių prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas šis prekių ženklas, vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus. Kita vertus, kalbant apie kenkimą nesąžiningai naudojantis ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu, toks kenkimas, atsižvelgiant į aplinkybę, kad tai, kas uždrausta, yra nauda, kurią vėlesnio prekių ženklo savininkas gauna iš šio prekių ženklo, turi būti vertinamas atsižvelgiant į vidutinių prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas vėlesnis prekių ženklas, vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus (27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 33–36 punktai).

- 33 Iš to matyti, kad Apeliacinė taryba iš principo turi identifikuoti atitinkamą visuomenę pagal kenkimo, kurį ji nagrinėja remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, tipą.
- 34 Tačiau tai, kad šioje byloje Apeliacinė taryba tokio atskyrimo nepadarė, negali daryti įtakos jos atliktos susilpninimo rizikos analizės rezultatui. Kaip matyti iš šio sprendimo 32 punkto ir kaip ieškinyje konstatavo pati ieškovė, vertinant tokią riziką atitinkama visuomenė yra visuomenė, kuriai skirti ankstesni prekių ženklai. Reikia pabrėžti, kad atlikdama savo analizę Apeliacinė taryba atsižvelgė būtent į šią visuomenę.
- 35 Todėl kaltinimas dėl teisės klaidos, kurią Apeliacinė taryba padarė, apibrėždama atitinkamą visuomenę, neturi reikšmės tiek, kiek jis susijęs su susilpninimo rizikos analize ir todėl jį reikia atmesti.

Dėl ginčijamų prekių ženklų ryšio

- 36 Iš Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog tam, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje numatyta apsauga, nebūtina konstatuoti, kad atitinkami prekių ženklai yra tiek panašūs, kad suinteresuotoji visuomenė gali juos supainioti. Pakanka, kad dėl šių ženklų panašumo laipsnio suinteresuotoji visuomenė nustatytų tarp jų ryšį (šiuo klausimu žr. 2007 m. gegužės 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *La Perla prieš VRDT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-137/05, neskelbiamo Rinkinyje, 34 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
- 37 Remiantis Teisingumo Teismo praktika, susijusia su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 4 straipsnio 4 dalies a punkto, kurio turinys iš esmės tapatus Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies turiniui, aiškinimu, prie veiksmių, kurie svarbūs vertinant, ar egzistuoja minėtas ryšys, galima priskirti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai įregistruoti, pobūdį, įskaitant šių prekių ar paslaugų panašumo ar nepanašumo laipsnį bei suinteresuotąją visuomenę, ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą, ankstesniam prekių ženklui būdingo ar dėl naudojimo įgyto skiriamąjo požymio laipsnį, galimybės suklaidinti visuomenę buvimą (27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 42 punktas).
- 38 Šioje byloje ieškovė tvirtina, kad vertindama, ar nagrinėjamų prekių vartotojai nustato ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba netaikė ankstesniame punkte minėtų kriterijų.
- 39 Ieškovės nuomone, tikimybė, jog toks ryšys gali būti nustatytas, yra labai maža. Pirma, ieškovės teigimu, įstojusios į bylą šalies pateikti naudojimo įrodymai patvirtina, kad ankstesni prekių ženklai buvo naudojami, o jų geras vardas žinomas tik plačiajai visuomenei skirtų sodo įrankių sektoriuje. Kadangi ieškovės prekės priklauso tik profesionalių ir specializuotų įrankių sektoriui, beveik neįmanoma, kad vidutiniai prekių, žymimų ankstesniais prekių ženklais, kurie turi gerą vardą, vartotojai susidurs su prašomu įregistruoti prekių ženklu. Antra, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, labai skiriasi.

- 40 VRDT ir įstojusi į bylą šalis šiuos argumentus laiko nepagrįstais.
- 41 Visų pirma reikia priminti, kad ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius su byla susijusius veiksniai (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 30 punktas).
- 42 Nors 27 punkte minėtame Sprendime *Intel Corporation* (42 punktas) Teisingumo Teismas išvardijo kelis kriterijus, pagal kuriuos galima nustatyti tokį ryšį, tai nėra išsamus sąrašas, kurį visą reikėtų taikyti kiekvienu atveju. Atvirkščiai, ryšys tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, gali būti nustatytas atsižvelgiant į veiksniai, kurių nėra 27 punkte minėtame Sprendime *Intel Corporation*. Iš tiesų klausimas, ar atitinkama visuomenė susieja prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, yra fakto klausimas, į kurį gali būti atsakyta tik atsižvelgiant į kiekvienos bylos faktus ir aplinkybes.
- 43 Reikia nurodyti, kad, priešingai, nei teigė ieškovė, šioje byloje Apeliacinė taryba tinkamai atsižvelgė į kai kurias 27 punkte minėtame Sprendime *Intel Corporation* nurodytus vertinimo kriterijus. Ginčijamo sprendimo 26 punkte ji priminė, kad ankstesni prekių ženklai yra labai žinomi, kad egzistuoja tam tikras panašumo tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, laipsnis ir kad šiais prekių ženklais žymimos prekės yra tapачios arba labai panašios.
- 44 Konkrečiau kalbant apie prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, reikia nurodyti, kad ginčijamo sprendimo 19–23 punktuose Apeliacinė taryba detalai analizavo vizualų abiejų prekių ženklų, kurie abu apima šuninių šeimos gyvūno piešinį, panašumą, būtinybės fonetiniu požiūriu palyginti visiškai vaizdinį prekių ženklą nebuvimą, ir galiausiai konceptualų šių prekių ženklų panašumą.
- 45 Nors tiesa, kaip pažymėjo ieškovė, kad abiejuose prekių ženkluose vaizduojami šuninių šeimos gyvūnai skiriasi, nes vienas pavaizduotas detalai ir atrodo agresyviai, o kitas yra labiau stilizuotas ir atrodo kur kas draugiškiau, vis dėlto Apeliacinė taryba atlikdama analizę tinkamai atsižvelgė į šiuos skirtumus ir ginčijamo sprendimo 19 punkte teisingai konstatavo, kad šie skirtumai nėra tokie dideli, kad atitinkama visuomenė, kuri vidutiniškai pastabi ir nepasižymi tobula atmintimi, nesusietų prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų.
- 46 Kalbant apie prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių panašumą, reikia priminti, kad ieškovės kaltinimas grindžiamas klaidinga prielaida, jog galima logiškai atskirti plačiam visuomenei skirtą įrenginius ir įrankius nuo profesionaliems sodininkams skirtų įrenginių ir įrankių. Šio sprendimo 22 punkte išanalizavus šį kaltinimą paaiškėjo, kad ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės skirtos ir profesionaliems sodininkams, ir mėgėjams, ir kad ieškovės siūlomos prekės gali būti paklausios ir tarp profesionalių naudotojų, ir tarp mėgėjų.
- 47 Iš to, kas nurodyta, matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog atitinkama visuomenė gali nustatyti ryšį tarp abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, sudarančių žymenų, ir kad šiuo atžvilgiu ieškovės pateiktas kaltinimas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, susiejimo ekonominių pasekmių

- 48 Kalbėdama apie susilpninimo riziką, ieškovė, remdamasi šio sprendimo 27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 77 punktu, nurodė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas turi nurodyti ir įrodyti, jog vėlesnio prekių ženklo naudojimas paveiks ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių vartotojų elgesį arba yra rimta galimybė, kad taip atsitiks ateityje. Apeliacinė taryba šioje byloje šio poveikio neišnagrinėjo.
- 49 Ieškovė teigia, kad įstojusi į bylą šalis turėjo pateikti argumentus, konkrečiai paaiškinančius, kaip dėl susilpninimo ji galėtų patirti žalos. Taigi vien užuominos apie susilpninimą nepakanka, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis.

- 50 Visų pirma reikia priminti, kad atmetimo pagrindu, susijusiu su susilpninimo rizika, kaip antai numatytu Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje, kartu su kitais minėtame straipsnyje numatytais santykiniais atmetimo pagrindais siekiama išsaugoti svarbiausią prekių ženklo funkciją – nurodyti kilmę. Susilpninimo atveju trukdoma vykdyti šią funkciją, kai susilpnėja ankstesnio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintas ar suteiktas minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenei susilpnėjimą. Taip yra būtent tada, kai ankstesnis prekių ženklas, iš karto sukeldavęs asociacijų su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruotas, nebegali to padaryti (27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 29 punktas).
- 51 Iš šio sprendimo 27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* matyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas, kuris remiasi Reglamento Nr. 207/2007 8 straipsnio 5 dalimi suteikiama apsauga, turi pateikti įrodymų, kad naudojant vėlesnį prekių ženklą pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Šiuo tikslu ankstesnio prekių ženklo savininkas neturi įrodyti, kad konkrečiai ir realiai kenkiama jo prekių ženklui. Iš tikrųjų, jeigu numatoma, kad toks kenkimas atsiras dėl to, jog vėlesnio prekių ženklo savininkas naudosis savo prekių ženklu, ankstesnio prekių ženklo savininkas neturėtų privalėti laukti, kol bus realiai pradėta kenkti, kad galėtų uždrausti prekių ženklo naudojimą. Bet kuriuo atveju ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad yra veiksmų, leidžiančių daryti išvadą, jog egzistuoja rimta kenkimo ateityje galimybė (27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 37, 38 ir 71 punktai).
- 52 Šiuo tikslu ankstesnio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad yra nehipotetinė kenkimo ateityje galimybė (26 punkte minėto Sprendimo *SPA-FINDERS* 40 punktas). Tokia išvada gali būti įrodyta ypač tikimybių analize pagrįstos loginės dedukcijos pagrindu ir atsižvelgiant į įprastą praktiką atitinkamoje verslo srityje bei visas kitas bylos aplinkybes (2008 m. balandžio 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Citigroup ir Citibank prieš VRDT – Citi (CITI)*, T-181/05, Rink. p. II-669, 78 punktas).
- 53 Tačiau negalima reikalauti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas ne tik pateiktų šiuos įrodymus, bet ir įrodytų papildomą vėlesnio prekių ženklo pradėjimo naudoti poveikį vidutinio prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, vartotojo ekonominiam elgesiui. Iš tiesų ši sąlyga nenumatyta nei Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje, nei šio sprendimo 27 punkte minėtame Sprendime *Intel Corporation*.
- 54 Kalbant apie šio sprendimo 27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 77 punktą, reikia pažymėti, jog iš žodžių „iš to išplaukia“ ir iš minėto sprendimo 81 punkto struktūros matyti, kad vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas, kuriuo remiasi ieškovė grįsdama savo kaltinimą, nustatomas, kai ankstesnio prekių ženklo savininkui remiantis minėto sprendimo 76 punktu pasiseka įrodyti, kad susilpnėja šio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintas ar suteiktas minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenei susilpnėjimą.
- 55 Reikia išnagrinėti, ar Apeliacinė taryba šioje byloje teisingai taikė šiuos principus.
- 56 Pirmiausia, kalbėdama apie teiginį, kad įstojusi į bylą šalis tik rėmėsi susilpninimo rizika, bet jos labiau neįrodė, ginčijamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad įstojusi į bylą šalis savo argumentus išplėtojo per procedūrą Apeliacinėje taryboje. Visų pirma ji nurodė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimu būtų sužlugdytas ankstesnių prekių ženklų geras vardas, nes atitinkama visuomenė jos prekių nesietų su šiais prekių ženklais ir kad šių prekių ženklų vaizdinė dalis taptų banali ir prarastų didelę skiriamąją galią.
- 57 Nors ginčijamo sprendimo 30 punkte pateikta įstojusios į bylą šalies argumentų santrauka yra glausta, reikia manyti, kad įstojusi į bylą šalis iš tiesų pateikė argumentus, kad parodytų, jog yra nehipotetinė rizika, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali būti pakenkta ankstesniems prekių ženkliams.

- 58 Antra, kalbant apie įstojusios į bylą šalies pateiktų argumentų pagrįstumo analizę, reikia pažymėti, pirma, kad ginčijamo sprendimo 36 punkte Apeliacinė taryba teikė didelį dėmesį ankstesnių prekių ženklų stipriam skiriamajam požymiui, nurodydama, kad elementas, vaizduojantis vilko galvą, neturėjo jokio akivaizdaus ryšio su nagrinėjamomis prekėmis. Iš tiesų nėra ryšio tarp vaizdinio elemento, vaizduojančio vilko galvą, naudojamo ankstesniuose prekių ženkluose, ir įstojusios į bylą šalies parduodamų prekių, o šio elemento naudojimą galima paaiškinti iš esmės aplinkybe, kad įstojusios į bylą šalies bendrovės pavadinime yra žodis „wolf“, kuris vokiškai reiškia „vilkas“.
- 59 Todėl Apeliacinė taryba atliko konkrečią stipraus ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymio analizę. Reikia pabrėžti, kad pagal teismų praktiką juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir geresnis jo vardas, juo didesnė tikimybė, kad egzistuoja galimybė pakenkti (27 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 67 ir 74 punktai ir 26 punkte minėto Sprendimo *SPA-FINDERS* 41 punktas).
- 60 Antra, ginčijamo sprendimo 36 konstatuojamojoje dalyje Apeliacinė taryba nurodė, kad reikia atsižvelgti į nagrinėjamų prekių tapatumą arba panašumą.
- 61 Šiuo klausimu visų pirma reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi gali būti grindžiamas protestas, pareikštas tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės ir paslaugos, netapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms arba nepanašios į jas, tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės, tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms arba panašios į jas (pagal analogiją žr. 2003 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Davidoff, C-292/00*, Rink. p. I-389, 24–26 punktus ir 41 punkte minėto Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 19–22 punktus).
- 62 Reikia konstatuoti, jog tai, kad konkurentai naudoja tam tikra prasme panašius žymenis tapačioms arba panašioms prekėms, kliudo atitinkamai visuomenei iš karto susieti nagrinėjamus žymenis ir prekes, dėlto gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo galėjimui identifikuoti prekes, kurioms jis buvo įregistruotas, kaip pagamintas minėto prekių ženklo savininko. Todėl šioje byloje reikia manyti, kad tai, jog ieškovė naudoja šuninių šeimos gyvūno galvą kaip prekių ženklą sodininkystės įrangai, kuri yra tapati arba panaši į tą, kurią parduoda įstojusi į bylą šalis žymėdama prekių ženklais, kuriuose taip pat vaizduojamos šuninių šeimos gyvūnų galvos, lemia tai, kad šios įrangos vartotojai laikui bėgant iš karto nebesies šuninių šeimos gyvūno vaizdo su įstojusios į bylą šalies prekėmis.
- 63 Šiuo klausimu taip pat reikia priminti, kad prekių ženklas veikia ir kaip priemonė, perduodanti informaciją apie juo žymimų prekių ar paslaugų išskirtines savybes arba požymius, arba juo perteikiami tokie vaizdai ir išpūdžiai, pavyzdžiui, prabanga, gyvenimo būdas, išskirtinumas, nuotykių, jaunatviškumas. Šia prasme prekių ženklui būdinga ekonominė vertė skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, ekonominės vertės. Nagrinėjama informacija, kurią perduoda gerą vardą turintis prekių ženklas arba kuri su juo siejama, suteikia prekių ženklui didelę vertę ir jis tampa saugotinas, ypač dėl to, kad daugeliu atvejų prekių ženklo geras vardas yra jo savininko didelių pastangų ir investicijų rezultatas (27 punkte minėto Sprendimo *VIPS* 35 punktas).
- 64 Tačiau šioje byloje, jei ankstesni prekių ženklai iš karto nebūtų siejami su prekėmis, kurioms jie įregistruoti ir naudojami, tai pakenktų įstojusios į bylą šalies komercinėms pastangoms, kurias ji įdėjo plėtodama savo prekių ženklus.
- 65 Trečia, ginčijamo sprendimo 37 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad ieškovė niekada nenurodė „rimtos priežasties“ pagal Reglamento Ne. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį, paaiškinančios ar pateisinančios šuninių šeimos gyvūno galvos naudojimą prašomame prekių ženkle. Šios išvados ieškovė neginčijo.
- 66 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų pakenkta ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui. Taigi negali būti pritarta ieškovės kaltinimui, susijusiam su būtinybe įrodyti ekonomines prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, susiejimo pasekmes.

- 67 Kadangi Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeltos susilpninimo rizikos, reikia išnagrinėti parazitavimo riziką, kuria taip pat grindžiamas ginčijamas sprendimas. Iš tiesų, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 27 punkte, vienos iš šių trijų kenkimo rūšių pakanka, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis.
- 68 Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, antrąjį pagrindą reikia atmesti kaip nepagrįstą.
- 69 Todėl reikia atmesti visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 70 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš *Environmental Manufacturing LLP* bylinėjimosi išlaidas.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Paskelbta 2012 m. gegužės 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.