



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. spalio 21 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra — Žodinis Bendrijos prekių ženklas LAGUIOLE — Ankstesnis prancūziškas įmonės pavadinimas Forge de Laguiole — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis“

Byloje T-453/11

Gilbert Szajner, gyvenantis Njore (Prancūzija), atstovaujamas advokato A. Lakits-Josse,

ieškovas,

prieš

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

atsakovę,

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

Forge de Laguiole SARL, įsteigta Lagjolyje (Prancūzija), atstovaujama advokato F. Fajgenbaum,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2011 m. birželio 1 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 181/2007-1), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Forge de Laguiole SARL* ir Gilbert Szajner,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kuri sudaro kolegijos pirmininkas H. Kanninen, teisėjai I. Pelikánová (pranešėja) ir E. Buttigieg,

posėdžio sekretorė C. Heeren, administratorė,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2011 m. rugpjūčio 8 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2011 m. lapkričio 25 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2011 m. gruodžio 12 d.,

susipažinęs su dubliku, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2012 m. balandžio 20 d.,

* Proceso kalba: prancūzų.

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies tripliku, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2012 m. liepos 6 d.,

įvykus 2014 m. vasario 11 d. posėdžiui,

susipažinęs su papildomomis pastabomis, kurias Bendrojo Teismo paprašytos šalys raštu pateikė šio teismo kanceliarijai 2014 m. vasario 24 ir 25 d. ir balandžio 8 ir 9 d.,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 Ieškovas Gilbert Szajner yra žodinio Bendrijos prekių ženklo LAGUIOLE, kurio paraiška buvo pateikta 2001 m. lapkričio 20 d. ir kurį 2005 m. sausio 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) įregistravo pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) [pakeistą 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)], savininkas.
- 2 Prekės ir paslaugos, kurioms įregistruotas prekių ženklas LAGUIOLE, po dalinio atsisakymo per procedūrą VRDT visų pirma priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 ir 38 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:
 - 8 klasė: „Irankiai ir padargai (rankiniai); šaukštai; pjūklai, atsuktuvai, skustuvai, skutimosi peiliukai; skutimosi reikmenys; nagų dildės ir žnyplės, nagų žirkklės; manikiūro rinkiniai“;
 - 14 klasė: „Brangieji metalai ir jų lydiniai; bižuterijos, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; papuošalų dėžutės iš brangiųjų metalų; laikmačiai, rankogalių sąsagos, kaklaraiščių smeigtukai, sagės, raktų žiedai; piniginės iš brangiųjų metalų; rankiniai laikrodžiai ir rankinių laikrodžių dirželiai, dėžutės, žvakidės, dėklai cigarams, namų apyvokos ir virtuvės reikmenys ir indai iš brangiųjų metalų; stalo indai iš brangiųjų metalų“;
 - 16 klasė: „Mokykliniai raštinės reikmenys; peiliai popieriui pjaustyti; pieštukai, pieštukai su įdedama šerdele, trintukai; vokai; segtuvai; albumai, knygos, almanachai, brošiūros, sąsiuviniai, katalogai; kalendoriai, litografijos, plakatai“;
 - 18 klasė: „Oda ir odos pakaitalai; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; lazdos; rankinės; paplūdimio krepšiai; krepšeliai, ryšuliai ir kelionmaišiai; piniginės; kortelių dėklai (piniginės), segtuvai; portfeliai (odos galanterija); raktų dėklai (odos galanterija); piniginės ne iš brangiųjų metalų“;
 - 20 klasė: „Paveikslų rėmai, meno dirbiniai arba dirbiniai iš medžio, kamščiamedžio, nendrių, vytelių, karklų, ragų, kaulų, ilčių, banginio, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų, visų šių medžiagų pakaitalų arba iš plastiko“;
 - 21 klasė: „Virtuvės reikmenys ir stikliniai, porcelianiniai ir keraminiai stalo indai; stalo indai ne iš brangiųjų metalų; kamščiatraukiai; butelių atidarytuvai, metalinės dėžutės popierinėms servetėlėms; smėlio laikrodžiai; skutimosi šepetėliai, tualetų reikmenys“;

- 28 klasė: „Gimnastikos ir sporto reikmenys (išskyrus plaukimo, drabužius, kilimėlius ir avalynę); golfo pirštinės“;
 - 34 klasė: „Prekės rūkantiesiems; degtukai, žiebtuvėliai rūkantiesiems; cigarų ir cigarečių dėžutės ne iš brangiųjų metalų; cigarų apipjaustymo įtaisai; pypkės; pypkių valikliai“;
 - 38 klasė: „Telekomunikacijos; informacija telekomunikacijų srityje; informacijos agentūros (naujienų); pranešimų perdavimas; pranešimų ir vaizdo perdavimas kompiuteriu; ryšiai per kompiuterių terminalus; bendravimas telefonu; informacijos, esančios duomenų bazėse arba serveryje, pateikimas, perdavimas; pranešimų perdavimas telefonu, elektroninis paštas; pranešimų, informacijos ir duomenų pateikimas ir perdavimas internetu arba skirtingu laiku iš duomenų apdorojimo sistemų, duomenų tvarkymo tinklų, įskaitant pasaulinį telekomunikacijų tinklą „Internetą“ ir pasaulinį tinklą „web“; informacijos perdavimas telekomunikacijų tinklais, įskaitant pasaulinį tinklą „Internetą“.
- 3 2005 m. liepos 22 d. įstojusi į bylą šalis *Forge de Laguiole SARL* pateikė prašymą pripažinti prekių ženklo LAGUIOLE registraciją iš dalies negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies c punktą, siejamą su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi [dabar – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punktas ir 8 straipsnio 4 dalis].
 - 4 Prašymas pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia grindžiamas įmonės pavadinimu *Forge de Laguiole*, kurį įstojusi į bylą šalis naudojo „peilių, žirklių, dovanų ir suvenyrų, t. y. visų stalo reikmenų, gamybos ir pardavimo“ veiklai. Įstojusios į bylą šalies teigimu, šis įmonės pavadinimas, kuris nėra vien vietinės reikšmės, pagal Prancūzijos teisę jai suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.
 - 5 Prašymas dėl dalinio registracijos pripažinimo negaliojančia pateiktas dėl visų šio sprendimo 2 punkte nurodytų prekių ir paslaugų.
 - 6 2006 m. lapkričio 27 d. sprendimu Anuliavimo skyrius atmetė prašymą registraciją pripažinti negaliojančia.
 - 7 2007 m. sausio 25 d. įstojusi į bylą šalis pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai) dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo pateikė VRDT apeliaciją.
 - 8 2011 m. birželio 1 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Pirmoji apeliacinė taryba iš dalies patenkino apeliaciją ir pripažino prekių ženklo LAGUIOLE registraciją negaliojančia 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 ir 34 klasių prekėms. Ji atmetė apeliaciją dėl 38 klasės paslaugų.
 - 9 Visų pirma Apeliacinė taryba nusprendė, kad pagal Prancūzijos teismų praktiką įmonės pavadinimas iš principo saugomas visos įmonės įstatuose nurodytos veiklos atžvilgiu, tačiau, jeigu įmonės įstatai nėra tikslūs arba neapima jos vykdomos veiklos, apsauga taikoma tik realiai ir konkrečiai vykdomai veiklai. Šioje byloje įstojusios į bylą šalies įstatai yra pakankamai aiškūs, kiek tai susiję su „visų peilių, žirklių, gamyba ir pardavimu“. Apeliacinė taryba pridūrė, jog net darant prielaidą, kad įstatų formuluotė „visų dovanų ir suvenyrų, t. y. visų stalo reikmenų, gamyba ir pardavimas“ yra netiksli, pareiškėjos įmonės pavadinimas vertas apsaugos bent jau tuose sektoriuose, kuriuose ji realiai vykdytų veiklą iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo.
 - 10 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba nusprendė, jog įstojusi į bylą šalis įrodė, kad vykdytų komercinę veiklą iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo, kai prekiaavo prekėmis, priskirtinomis „stalo reikmenims“, „namų apyvokos reikmenims“, prekėmis, susijusiomis su vynu ir žirklėmis, prekėmis rūkantiesiems, golfo žaidėjams, medžiotojams ir laisvalaikiui ir kitais aksesuarais. Tačiau įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad vykdytų komercinę veiklą, kiek tai susiję su prabangos prekėmis ir kelionėms skirtomis

prekėmis, kurios, beje, jos įstatuose nenurodytos. Galiausiai ji nusprendė, kad, išskyrus 38 klasės telekomunikacijų paslaugas, visos minėtu prekių ženklų žymimos prekės priskirtinos įstojusios į bylą šalies veiklos sektoriams arba susijusiems veiklos sektoriams.

- 11 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba nusprendė, kad nors žodis „laguiole“ (lenktinis peilis) apibūdina peilius ir jų atžvilgiu neturi skiriamojo požymio, jis yra dominuojantis ar bent jau vienas dominuojančių įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* elementų, net jei šis pavadinimas naudojamas peiliams. Atlikus visapusišką vertinimą matyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai, vizualiai ir konceptualiai yra šiek tiek panašūs ir to negali atsverti vien aplinkybė, kad priduriami bendriniai žodžiai „forge de“ (metalurgijos gamykla).
- 12 Todėl Apeliacinė taryba nusprendė, kad, pirma, egzistuoja galimybė suklaidinti Prancūzijos vartotoją, jei prekių ženklas LAGUIOLE būtų naudojamas žymėti tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, kurios skirtos tiems patiems klientams ir parduodamos tose pačiose parduotuvėse, kaip ir įstojusios į bylą šalies sektoriaus „peiliai, žirkklės, dovanos ar stalo reikmenys“. Antra, ji nusprendė, jog įstojusios į bylą šalies veiklai būtų daromas poveikis, jei minėtas prekių ženklas būtų naudojamas papildomoms prekėms, kurios neatskiriamai susijusios su šia veikla ar priklauso susijusiems veiklos sektoriams, kuriuose ši veikla įprastai gali būti plėtojama.
- 13 Galiausiai, Apeliacinės tarybos teigimu, dėl savo prestižo ar reputacijos įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* turi labai didelį skiriamąjį požymį ir jam gali būti taikoma išimtinė apsauga net tuose veiklos sektoriuose, kurie nenurodyti jos įstatuose.

Šalių reikalavimai

- 14 Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
 - panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš įstojusios į bylą šalies jos pačios ir ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
- 15 VRDT Bendrojo Teismo prašo:
 - atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
- 16 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:
 - patvirtinti Apeliacinės tarybos sprendimą,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

1. Dėl dokumentų, pirmą kartą pateiktų Bendrajame Teisme

- 17 Reikia konstatuoti, kad ieškovas ir įstojusi į bylą šalis pateikdamos atitinkamai dubliką ir tripliką pateikė tam tikrus dokumentus, kurių nebuvo per procedūrą VRDT nagrinėtoje bylos medžiagoje.

18 Taigi ieškovas pateikė:

- tris ištraukas iš žodyno (dubliko 34, 35 ir 39 priedai),
- ištrauką iš aukciono katalogo (dubliko 36 priedas),
- dvi interneto paieškos sistemos rezultatų ištraukas (dubliko 37 ir 40 priedai),
- ištrauką iš virtualiosios enciklopedijos (dubliko 38 priedas),
- du spaudoje publikuotus straipsnius (dubliko 41 priedas),
- prekių ženklų paieškos Prancūzijos nacionalinio intelektinės nuosavybės instituto (INPI) duomenų bazėje rezultatų ištraukas (dubliko 42 priedas),
- keturias VRDT protestų skyriaus sprendimų kopijas (dubliko 34bis, 34ter, 37bis ir 38bis priedai).

19 Įstojusi į bylą šalis pateikė:

- Prancūzijos teismų įvairių sprendimų (tripliko 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73, 74 priedai),
- tris VRDT apeliacinių tarybų ir Protestų skyriaus sprendimus (tripliko 56, 59 ir 66 priedai),
- VRDT nurodymų dėl protesto procedūros ištraukų (tripliko 60 priedas),
- keturis spaudoje publikuotus straipsnius, ištraukų iš interneto (tripliko 61 priedas),
- tris ištraukas iš pardavimo internetu svetainių (tripliko 63–65 priedai),
- ištrauką iš Prancūzijos vartotojų kodekso (tripliko 71 priedas),
- ištraukų iš 2011 m. Prancūzijos konkurencijos, vartojimo ir kovos su sukčiavimu generalinio direktorato (DGCCRF) veiklos ataskaitos (tripliko 72 priedas).

20 Be to, savo 2014 m. vasario 21 d. papildomose pastabose VRDT tvirtina, kad 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* (Prancūzijos kasacinis teismas) sprendimas (*C.Cass. Com., Cœur de princesse / Mattel France*, Nr. 08-2012.010), kuriuo rėmėsi ieškovas, neturi būti analizuojamas, nes nepriimtinas.

21 Šiuo klausimu reikia priminti, kad Bendrajame Teisme pateiktas ieškinys skirtas VRDT apeliacinių tarnybų sprendimų teisėtumo kontrolei, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnį, todėl Bendrojo Teismo funkcija nėra peržiūrėti faktines aplinkybes pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Taigi dubliko 34–42 priedus ir įstojusios į bylą šalies tripliko 61, 63–65 ir 72 priedus reikia atmesti ir nenagrinėti jų įrodomosios galios (šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Sadas / VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Rink. p. II-4891, 19 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

22 Tačiau nors dubliko 34bis, 34ter, 37bis ir 38bis priedai ir tripliko 56, 59, 60 ir 66 priedai Bendrajame Teisme pateikti pirmą kartą, jie nėra tiesiog įrodymai, bet yra susiję su VRDT praktika, kuria, net jei ji priimta pasibaigus procedūrai VRDT, šalis turi teisę remtis (šio sprendimo 21 punkte nurodyto Sprendimo *ARTHUR ET FELICIE* 20 punktas).

23 Tą patį reikia pasakyti apie tripliko 55, 57, 58, 67–71, 73 ir 74 priedus ir 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendimą (nurodytas šio sprendimo 20 punkte), kurie turi būti laikomi priimtinais, nes susiję su nacionalinės teisės aktais ir nacionalinių teismų praktika, kuria, net jei ji priimta

pasibaigus procedūrai VRDT, šalis turi teisę remtis. Iš tiesų nei šalis, nei pačiam Bendrajam Teismui negali būti sudaryta kliūčių aiškinant nacionalinę teisę, į kurią, kaip šioje byloje, daroma nuoroda Sąjungos teisėje (žr. šio sprendimo 29 punktą), remtis elementais iš nacionalinės teisės aktų ar teismų praktikos, nes norima ne priekaištauti Apeliacinei tarybai dėl to, kad ji neatsižvelgė į konkrečiame Prancūzijos teismo sprendime esančias faktines aplinkybes, bet remtis teisės nuostatomis ir teismų sprendimais, kuriais grindžiamas pagrindas, kad Apeliacinės tarybos neteisingai taikė nacionalinės teisės nuostatą (pagal analogiją žr. 2006 m. liepos 12 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann / VRDT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)*, T-277/04, Rink. p. II-2211, 70 ir 71 punktus).

- 24 Be to, kiek tai susiję su tuo, jog VRDT remiasi 2011 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Edwin / VRDT* (C-263/09 P, Rink. p. I-5853, 46–57 punktai), kad užginčytų 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendimo (nurodytas šio sprendimo 20 punkte) priimtinumą kaip įrodymo, pakanka konstatuoti, kad iš šio sprendimo nematyti, jog Bendrajam Teismui būtų sudaryta kliūčių atsižvelgti į dokumentus, kuriuos šalis pirmą kartą pateikė šiame teisme, kad įrodytų, jog Apeliacinė taryba neteisingai taikė nacionalinę teisę, kuria buvo remtasi nagrinėjant bylą. Iš tiesų šiame sprendime Teisingumo Teismas tik nagrinėjo, ar, pirma, Bendrasis Teismas pažeidė ginčo esmei taikomą nacionalinės teisės nuostatą ir ar, antra, jis turi kompetenciją konstatuoti tokį pažeidimą (minėto Sprendimo *Edwin / VRDT* 44 punktas). Šiomis aplinkybėmis iš tiesų jis nurodė, kad šalis, prašanti taikyti nacionalinę taisyklę, turi pateikti VRDT jos turinio įrodymus (žr. minėto Sprendimo *Edwin / VRDT* 50 punktą). Tačiau tai nereiškia, kad Bendrasis Teismas, remdamasis nacionalinio teismo sprendimu, priimtu po VRDT sprendimo priėmimo, kuriuo remiasi viena iš procedūros šalių, negali kontroliuoti to, kaip VRDT taikė nacionalinę taisyklę.
- 25 Galiausiai reikia atmesti VRDT argumentą, kad tai, jog ieškovas 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendimą (nurodytas šio sprendimo 20 punkte) pateikė tik per teismo posėdį, o ne anksčiau, yra „procedūrinis manevras, kuriuo siekiama laimėti laiko“. Iš tiesų šiuo klausimu visų pirma reikia priminti, kad šis sprendimas priimtas praėjus kelioms dienoms po įstojusios į bylą šalies triplikto pateikimo, t. y. tuo metu, kai rašytinė proceso dalis, nors ir nebuvo formaliai baigta, iš principo buvo pasibaigusi. Taigi ieškovas negalėjo tinkamai remtis 2012 m. liepos 10 d. sprendimu savo raštu pateiktose pastabose. Be to, reikia pabrėžti, kad, kitaip, nei teigia VRDT, ieškovas šio sprendimo 20 punkte nurodytu 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendimu rėmėsi dar motyvuodamas savo 2012 m. rugpjūčio 23 d. Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateiktą prašymą surengti teismo posėdį, apie kurį VRDT pranešta 2012 m. rugsėjo 11 d., o ne tik per teismo posėdį.

2. Dėl esmės

- 26 Ieškovas nurodo vieną ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies c punkto, taikomo kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalimi, pažeidimu.
- 27 Pagal abi šias nuostatas dėl kito nei prekių ženklas žymens egzistavimo Bendrijos prekių ženklo registracija gali būti skelbiama negaliojančia, jeigu šis žymuo atitinka šias keturias kumuliacines sąlygas: šis žymuo turi būti naudojamas prekyboje; jis turi turėti didesnę negu vietinė reikšmę; teisė į šį žymenį turi būti įgyta pagal valstybės narės, kurioje žymuo buvo naudojamas iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo, teisę; pagaliau šis žymuo turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Šios keturios sąlygos riboja kitų nei prekių ženklai žymenų, kuriais gali būti remiamasi ginčijant Bendrijos prekių ženklo galiojimą visoje Bendrijos teritorijoje pagal Reglamento Nr. 207/2009 1 straipsnio 2 dalį, skaičių (2009 m. kovo 24 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Moreira da Fonseca / VRDT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, T-318/06-T-321/06, Rink. p. II-649, 32 punktas).

- 28 Dvi pirmosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su nurodyto žymens naudojimu ir reikšme, o pastaroji neturi būti tik vietinė, išplaukia iš pačios Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies formuluotės, todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Sąjungos teisę. Taigi Reglamentu Nr. 207/2009 įtvirtinti vienodi reikalavimai dėl žymenų naudojimo ir jų reikšmės, atitinkantys principus, kuriais grindžiama šiuo reglamentu įtvirtinta sistema (šio sprendimo 27 punkte nurodyto Sprendimo *GENERAL OPTICA* 33 punktas).
- 29 Tačiau iš sakinio dalies „kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius valstybės narės įstatymus“ matyti, kad kitos dvi sąlygos, toliau nurodytos Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, yra šiuo reglamentu nustatytos sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos atsižvelgiant į nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus. Ši nuoroda į teisę, reglamentuojančią nurodyto žymens naudojimą, visiškai pateisinama, nes Reglamentu Nr. 207/2009 pripažįstama galimybė Bendrijos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis remtis siekiant užginčyti Bendrijos prekių ženklą. Todėl tik nurodyto žymens naudojimą reglamentuojanti teisė leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą ir ar jis gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą (šio sprendimo 27 punkte nurodyto Sprendimo *GENERAL OPTICA* 34 punktas).
- 30 Šioje byloje neginčijama, kad įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* yra prekyboje naudojamas žymuo pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį ir jis turi didesnę nei vietinė reikšmę. Nei per procedūrą VRDT, nei Bendrajam Teismui pateiktuose dokumentuose šalys neginčijo, kad teisės į šį įmonės pavadinimą pagal Prancūzijos teisę buvo įgytos anksčiau nei 2001 m. lapkričio 20 d., kai buvo pateikta prekių ženklo LAGUIOLE paraiška.
- 31 Dėl to, kiek per teismo posėdį ieškovas remdamasis savo prancūziškais prekių ženklais LAGUIOLE, dėl kurių paraiškos pateiktos 1993 m., mėgino paneigti tai, kad įstojusios į bylą šalies įmonės dabartinis pavadinimas yra ankstesnis nei Bendrijos prekių ženklas LAGUIOLE, pakanka pabrėžti, kad šiuo atveju svarbi tik minėto Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo data, t. y. 2001 m. lapkričio 20 d. (žr. šio sprendimo 1 punktą).
- 32 Tačiau šalys ginčijasi dėl ketvirtos šio sprendimo 27 punkte nurodytos sąlygos, susijusios su tuo, ar dėl įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimo galima uždrausti ieškovui naudoti vėlesnį prekių ženklą LAGUIOLE ir, jei taip, kokių mastu. Pagal šio sprendimo 29 punkte cituotą teismo praktiką atsakymas į šį klausimą priklauso tik nuo Prancūzijos teisės.
- 33 Šioje byloje Apeliacinė taryba, remdamasi ginčijamo sprendimo priėmimo dieną buvusia Prancūzijos teismų praktika, savo vertinimą grindė dviem argumentų grupėmis, kurių kiekvienos atskirai turėjo pakakti pagrįsti jos išvadą, kad įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimas saugomas visos jos įstatuose nurodytos veiklos atžvilgiu.
- 34 Pirma, Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad įstojusios į bylą šalies įstatų formuluotė yra pakankamai tiksli, kad būtų galima pripažinti, jog jos įmonės pavadinimo teikiama apsauga apima visą juose nurodytą veiklą (ginčijamo sprendimo 87–90 punktai). Antra, ji nusprendė, kad net pripažįstant, jog taip nėra dėl „visų <...> dovanų ir suvenyrų, t. y. visų stalo reikmenų, gamybos ir pardavimo“ veiklos, įstojusi į bylą šalis įrodė, kad iki 2001 m. lapkričio 20 d. savo veiklą išplėtė taip, kad ji apimtų „stalo reikmenis“, „namų apyvokos reikmenis“, „prekes, susijusias su vynu“, žirkles, prekes rūkantiems, golfo žaidėjams, medžiotojams ir laisvalaikiui ir „kitus aksesuarus“ (ginčijamo sprendimo 91–94 punktai).
- 35 Taigi reikia išnagrinėti abi šias argumentų grupes, kuriomis grindžiamas ginčijamas sprendimas.

Dėl įmonės pavadinimo „Forge de Laguiole“ teikiamos apsaugos apimtys

- 36 Prancūzijos intelektinės nuosavybės kodekso (toliau – INK) L. 714-3 ir L. 711-4 straipsniai suformuluoti taip:

L. 714-3

„Prekių ženklo registracija teismo sprendimu pripažįstama negaliojančia, jei neatitinka L. 711-1–L. 711-4 straipsnių nuostatų.

<...>

Pagal L. 711-4 straipsnį imtis veiksmų dėl registracijos pripažinimo negaliojančia gali tik ankstesnės teisės savininkas. Tačiau jo ieškinys nepriimtinas, jei prekių ženklo paraiška buvo pateikta sąžiningai ir jei jis toleravo prekių ženklo naudojimą penkerius metus.

Sprendimas dėl panaikinimo yra absoliutaus pobūdžio.“

L. 711-4

„Kaip prekių ženklas negali būti registruojamas žymuo, pažeidžiantis ankstesnes teises į:

<...>

b) įmonės pavadinimą arba įmonės ženklą, jeigu yra galimybė suklaidinti visuomenę;

<...>“

- 37 Neginčijama, kad teisė į vėlesnio prekių ženklo panaikinimą remiantis įmonės pavadinimu *a fortiori* apima teisę prieštarauti dėl šio prekių ženklo naudojimo, kaip tai suprantama pagal šio sprendimo 27 punkte nurodytą ketvirtąją sąlygą.
- 38 Ieškovas teigia, kad pagal Prancūzijos teisę įmonės pavadinimo apsauga apima tik realiai vykdomą veiklą, visų pirma kai veikla įstatuose apibrėžta per daug plačiai.
- 39 Savo ruožtu VRDT mano, kad pagal Prancūzijos teisę įmonės pavadinimo apsaugos apimtis apibrėžiama konkrečios veiklos formuluote įstatuose, išskyrus atvejus, kai ši formuluotė yra per daug plati ar netiksli, ir kad tokiu atveju minėta apsauga apims tik atitinkamos bendrovės konkrečiai vykdomą veiklą.
- 40 Įstojusi į bylą šalis iš esmės tvirtina, kad įmonės pavadinimas saugomas visos įstatuose nurodytos veiklos atžvilgiu, net jei jie surašyti plačiai, ir nepriklauso nuo realiai vykdomos veiklos. Ji pridūrė, kad apsauga taip pat apima veiklą, priskirtiną prie ekonomikos sektorių, kuriuose jo savininkas veiklos dar nevykdė, tačiau kurie susiję su tais, kurie paminėti įstatuose.
- 41 Reikia priminti, kad pagal Apeliacinės tarybos ginčijamame sprendime pateiktą INK L. 711-4 straipsnio b punkto aiškinimą įmonės pavadinimas iš principo saugomas visos įmonės įstatuose nurodytos veiklos atžvilgiu, tačiau, jeigu įmonės įstatai nėra tikslūs arba neapima jos vykdomos veiklos, apsauga taikoma tik realiai ir konkrečiai vykdomai veiklai.

- 42 Taip aiškindama Apeliacinė taryba rėmėsi atitinkama Prancūzijos teismų praktika, buvusia ginčijamo sprendimo priėmimo dieną, t. y. 2011 m. birželio 1 d. Ši teismų praktika buvo nevienoda ir dėl jos kilo ginčų tarp specialiosios doktrinos, kurią šalys išsamiai citavo tiek VRDT, tiek Bendrajame Teisme, atstovų.
- 43 Tačiau ši nesutampanti teismų praktika ir dėl jos kilę ginčai doktrinoje buvo išsklaidyti 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendimu (nurodytas šio sprendimo 20 punkte). Iš tiesų šiame sprendime, kuris priimtas po ginčijamo sprendimo priėmimo, nuspręsta, kad „įmonės pavadinimas [saugomas] tik bendrovės realiai vykdomos, o ne jos įstatuose nurodytos veiklos atžvilgiu“.
- 44 Priešingai tam, ką savo papildomai raštu 2014 m. vasario 24 ir 25 d. pateiktose pastabose teigia atitinkamai VRDT ir įstojusį į bylą šalis, 2012 m. liepos 10 d. *Cour de cassation française* sprendime (nurodytame šio sprendimo 20 punkte) įtvirtintas principas yra visiškai nedviprasmiškas dėl įmonės pavadinimui suteiktos apsaugos apimties ir turi būti bendrai taikomas. Akivaizdu, kad byla, kurioje buvo priimtas minėtas sprendimas, buvo susijusi ne su ieškiniu, pareikštu pagal INK L. 711-4 straipsnį, bet su prekių ženklo panaikinimu dėl piktnaudžiavimo pateikiant prekių ženklo paraišką ir su prašymu nesąžiningos konkurencijos srityje. Tačiau reikia pabrėžti, kad šio sprendimo 43 punkte nurodyta ištrauka iš to sprendimo dalies, kurioje atmetamas pagrindas, kuriuo remiamasi siekiant užginčyti panaikinimą dėl piktnaudžiavimo pateikiant prekių ženklo „cœur de princesse“ paraišką, susijęs su tuo, kad minėtame prekių ženkle tik pakartojamas paraišką pateikusių bendrovės pavadinimas, kuris buvo naudojamas anksčiau, nei bendrovė *Mattel France* pradėjo prekiauti lėlėmis, pavadintomis „cœur de princesse“. Tokiomis aplinkybėmis Prancūzijos *Cour de cassation* surašė šią sprendimo dalį ir paskui nurodė, kad prekių ženklu „cœur de princesse“ žymimos prekės ir paslaugos apėmė daug daugiau nei veiklą, kurią iki tol atitinkama bendrovė realiai vykdė, todėl jos pateiktą pagrindą atmetė kaip neveiksmingą. Galiausiai nei iš šios ištraukos formuluotės, nei iš jos faktinių ar procedūrinių aplinkybių neišplaukia joks apribojimas, kuris leistų manyti, jog ji turi būti taikoma tik konkrečiomis nagrinėtos bylos aplinkybėmis.
- 45 Be to, kitaip, nei mano VRDT, nagrinėdamas ginčijamo sprendimo teisėtumą Bendrasis Teismas gali atsižvelgti į 2012 m. liepos 10 d. Prancūzijos *Cour de cassation* sprendimą (nurodytą šio sprendimo 20 punkte), net jeigu jis buvo priimtas vėliau nei ginčijamas sprendimas.
- 46 Iš tiesų, nepaisant šio sprendimo 23 ir 24 punktuose išdėstytų procedūrinio pobūdžio vertinimų, reikia nurodyti, pirma, kad šiuo sprendimu buvo ne pakeista teismų praktika, o paprasčiausiai išaiškintas ginčijamas teisinis klausimas. Kaip matyti iš daugelio ankstesnių Prancūzijos teismų sprendimų, kuriuos šalys pateikė tiek VRDT, tiek Bendrajame Teisme, nors iki 2012 m. liepos 10 d. Prancūzijos *Cour de cassation* sprendimo (nurodyto šio sprendimo 20 punkte) galiojusi žemesnės instancijos teismų praktika nėra vienoda, ji leidžia daryti išvadą, kad įmonės pavadinimo apsauga apima tik atitinkamos bendrovės realiai vykdomą veiklą.
- 47 Antra, net manant, kad 2012 m. liepos 10 d. Prancūzijos *Cour de cassation* sprendimą (nurodytą šio sprendimo 20 punkte) reikia laikyti keičiančiu teismų praktiką, tokie pakeitimai iš principo taikomi esamoms situacijoms atgaline data.
- 48 Šis principas pateisinamas argumentu, kad teismų atliekamas normos aiškinimas konkrečiu momentu negali skirtis, nelygu, koks nagrinėjamų faktinių aplinkybių laikotarpis, ir niekas negali remtis įgyta teise į nekintančią teismų praktiką. Nors tiesa, kad šį principą galima sušvelninti tuo, kad išimtinėse situacijose teismai gali nuo jo nukrypti, kad pakeitimo galiojimo atgaline data poveikį pritaikytų atitinkamu laikotarpiu, pakeitimų galiojimas atgaline data išlieka principinis. Reikia nurodyti, kad 2012 m. liepos 10 d. Prancūzijos *Cour de cassation* sprendime (nurodytame šio sprendimo 20 punkte) nėra jokio tokio pritaikymo ar kokio nors apribojimo.
- 49 Šiuo klausimu reikia pridurti, kad analogišką principą taiko Sąjungos teismai (1995 m. rugpjūčio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Rodgers ir kt.*, C-367/93-C-377/93, Rink. p. I-2229, 42 ir 43 punktai).

- 50 Todėl, net jeigu 2012 m. liepos 10 d. Prancūzijos *Cour de cassation* sprendimas (nurodytas šio sprendimo 20 punkte) savaime yra naujas faktas, jis susijęs tik su Prancūzijos teisės aiškinimu, kurį turėjo taikyti Apeliacinė taryba 2011 m. birželio 1 d. ginčijamame sprendime ir kurį turi taikyti Bendrasis Teismas pagal šio sprendimo 29 punkte primintą principą.
- 51 Vadinasi, šioje byloje įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* apsauga apima tik veiklą, kurią įstojusi į bylą šalis realiai vykdė prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo dieną, t. y. 2001 m. lapkričio 20 d.
- 52 Todėl pirmoji Apeliacinės tarybos argumentų grupė, grindžiama įstojusios į bylą šalies įstatuose nurodyta veikla, negali pagrįsti ginčijamo sprendimo, jei neįrodoma, kad minėta veikla buvo realiai vykdoma.
- 53 Taigi reikia išnagrinėti, ar pagrįsta antroji Apeliacinės tarybos argumentų grupė, paremta įstojusios į bylą šalies realiai vykdoma veikla.

Dėl iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo dienos įstojusios į bylą šalies realiai vykdytos veiklos

- 54 Šioje byloje nekilo ginčas, kad įstojusios į bylą šalies veikla susijusi su peilių gamyba ir pardavimu.
- 55 Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad, be to, įstojusi į bylą šalis įrodė, kad iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos padavimo dienos (t. y. 2001 m. lapkričio 20 d.) savo veiklą išplėtė į kitus nei peilių sektorius.
- 56 Šiuo klausimu ieškovas teigia, kad, pirma, įstojusios į bylą šalies veikla iš tiesų apima tik peilių pardavimą, o tariamas išplėtimas apima peilių su aksesuarais pardavimą ir, antra, bet kuriuo atveju veikla buvo išplėsta daugiausia po prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos padavimo.
- 57 VRDT tvirtina, kad bendrovės veiklos sritys apibūdinamos atsižvelgiant į klientus, kuriems ji skiria savo prekes ar paslaugas. Reikia nurodyti, kad peiliai su aksesuarais, palyginti su paprastais peiliais, skirti kitiems klientams, o tai įrodoma tuo, jog peiliai su aksesuarais platinami kitais kanalais. Be to, įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimas į kitus nei peilių sektorius buvo pradėtas iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo.
- 58 Įstojusi į bylą šalis priduria, kad prekė gali atlikti dvi atskiras funkcijas, nes peilio funkcija nepanaikina aksesuaro funkcijos.
- 59 Dėl įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimo į kitus nei peilių sektorius įrodymo Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 94 punkte rėmėsi kai kuriais įstojusios į bylą šalies VRDT pateiktais dokumentais, parengtais laikotarpiu iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo, t. y.:
- 2001 m. sausio 1 d. įstojusios į bylą šalies kainų sąrašu (38.1 dokumentas), kuriame nurodomi peiliai su įvairiais aksesuarais, kaip antai kamščiatraukiu, yla, butelių atidarytuvu, cigarų apipjaustymo įtaisu, pypkės kimštuku, raktų žiedais, taip pat „šakutės“ ir „Medžioklės peilio“ modelis,
 - dviem 1998 m. spalio 15 d. ir 2000 m. kovo 30 d. sąskaitomis, išrašytomis klientams Liuksemburge ir Austrijoje, kuriose minimas „Vynininko“ modelis, apimantis kamščiatraukį, butelių atidarytuvą ir „išmuštos velėnos ištaisymo įrankį“, „Keliautojo autostopu lenktinio peilio“ modelis ir odinis „dėklas“,

— 2000 m. lapkričio 22 d. sąskaita, išrašyta klientui Prancūzijoje, kurioje minimi „šakutė“ ir „Vynininko“ bei „Pypkininko“ modeliai, kurie apima grandiklio geležtę, pypkės kimštuką, iešmą bei „įmautę“.

- 60 Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad, pirma, nė viename šių dokumentų neminimos „dovanų dėžutės“ ir „dėžės“. Tačiau įstojusios į bylą šalies 2001 m. sausio 1 d. kainų sąrašo kai kurių puslapių išnašose įrašyta: „Peiliai pristatomi su dovanų pakuote ir kilmės sertifikatu.“ Taigi dokumentuose, į kuriuos atsižvelgė Apeliacinė taryba, patvirtinama, jog įstojusi į bylą šalis dovanų pakuotėmis prekiaavo tik pakuodama savo pačios prekes, o ne kaip atskiromis prekėmis. Šiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba suklydo, kai ginčijamo sprendimo 93 punkte nusprendė, jog įstojusi į bylą šalis „dovanų dėžutes“ ir „dėžes“ siūlė pirkti išplėtusi savo veiklą į „kitų aksesuarų“ sektorį.
- 61 Antra, „Keliautojo autostopu lenktinio peilio“ modelis apima lenktinį peiliuką be aksesuarų. Be to, „Medžioklės peilio“ modelis, remiantis 2001 m. sausio 1 d. kainų sąraše pateiktu aprašymu, yra „nelenktinis modelis su odine įmaute“. Todėl reikia manyti, kad šiais modeliais negalima remtis norint įrodyti įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimą į kitus nei peilių sektorius, net darant prielaidą, kad jie skirti naudoti „laisvalaikio“ ar medžiotojams, kaip ginčijamo sprendimo 93 punkte tvirtino Apeliacinė taryba.
- 62 Trečia, kainų sąraše ir sąskaitose nurodyti „dėklai“ ir „įmautės“ dėl savo koncepcijos ir pateikimo yra išimtinai skirti įstojusios į bylą šalies pagamintiems peiliams. Jei reikėtų, daugių daugiausia juos būtų galima naudoti kitiems peiliams, jei tikėtų pagal jų dydį ir formą, bet ne kitoms prekėms nei peiliai. Be to, minėti dėklai ir įmautės parduodami ne atskirai, o tik su peiliais. Tokiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad jie yra tik įstojusios į bylą šalies parduodamų įvairių peilių aksesuarai ir nesudaro nepriklausomo prekių asortimento, todėl jais negalima remtis norint įrodyti jos veiklos išplėtimą į kitus nei peilių sektorius.
- 63 Ketvirta, šakutės akivaizdžiai nepriskirtinos peiliams. Tačiau tai, kad įstojusi į bylą šalis prekiauja šakutėmis, neleidžia įrodyti, jog ji vykdo veiklą visame „stalo reikmenų“ sektoriuje. Nors iš tiesų šakutės gali būti laikomos „stalo reikmenimis“, tai yra per plati kategorija, apimanti visas prekes, kurios yra pernelyg skirtingos, kad jas būtų galima palyginti siekiant vertinti jų panašumą su prekių ženklu LAGUIOLE žymimomis prekėmis ir paslaugomis. Vis dėlto prekyba šakutėmis parodo konkretų ir realų įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimą – ji apima apskritai stalo įrankius kaip „stalo reikmenų“ pakategorę (pagal analogiją žr. 2007 m. vasario 13 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink. p. II-449, 23 punktą).
- 64 Penkta, dėl įvairių (kitų) gaminių, t. y. peilio su vienu ar dviem aksesuarais (kamščiatraukiu, yla, butelių atidarytuvu, cigarų apipjaustymo įtaisu, pypkių kimštuku, raktų žiedu, išmuštos velėnos ištaisymo įrankiu), Apeliacinė taryba iš esmės nusprendė, kad šie daugiafunkciai gaminiai įrodo įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimą į kitus nei peilių sektorius.
- 65 Tačiau, kaip teisingai nurodė ieškovas, įstojusios į bylą šalies parduodami daugiafunkciai gaminiai atlieka ne aksesuarų funkciją, bet, nors ir turi vieną ar du aksesuarus, yra peiliai. Iš tiesų pridėjus įvairių aksesuarų nekeičiamas jų, kaip peilių sektoriui priklausančių prekių, pobūdis.
- 66 Šiuo klausimu, pirma, reikia nurodyti, kad tarp įstojusios į bylą šalies parduodamų daugiafunkčių prekių peilis yra pagrindinis ir lemia bendrą prekės pobūdį, kalbant tiek apie naudotą medžiagą, tiek apie pristatymą, o tai, beje, aiškiai nurodyta 2001 m. sausio 1 d. kainų sąraše. Iš šio dokumento matyti, kad pati įstojusi į bylą šalis mano, kad minėtos prekės yra peiliai. Iš tiesų kamščiatraukį ir butelių atidarytuvą apimantis modelis jame vadinamas „Vynininko-padaavėjo peiliu“, o modelis, apimantis išmuštos velėnos ištaisymo įrankį, vadinamas „Golfo žaidėjo peiliu“. Be to, kitos nei geležtė šių prekių dalys, kaip antai yla ir kamščiatraukis, aiškiai vadinamos „Aksesuarais“, o medžiagos, iš kurių pagamintos geležtės ir minėti aksesuarai, nurodytos atskirai, didelį dėmesį kreipiant į geležtės plieno

kokybę („Pypkininko“ modelis su grandiklio geležte, iešmu ir pypkės kimštuku šiuo klausimu yra išimtinis). Galiausiai, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 60 punkte, kai kurių puslapių išnašose, kuriose nurodyti modeliai su aksesuarais, įrašyta: „Peiliai pristatomi su dovanų pakuote ir kilmės sertifikatu.“

- 67 Antra, priešingai tam, ką teigia įstojusi į bylą šalis, klientai, kuriems skirtos nagrinėjamos daugiafunkcės prekės, yra ne golfo žaidėjai ar apskritai rūkantys asmenys, tačiau arba peilių pirkėjai, kurie taip pat žaidžia golfą arba rūko, arba golfo žaidėjai ar rūkantys asmenys, kuriuos domina peiliai. Taip yra atsižvelgiant tiek į funkcinį aspektą (į peilio konstrukciją įeinantis išmuštos velėnos ištaisymo įrankis arba cigarų apipjaustymo įtaisas yra ne toks patogus ir praktiškas, palyginti su įrankiu be peilio, ypač jei pats peilis yra aukštos kokybės tam tikro dydžio prekė, kaip įstojusios į bylą šalies prekės), tiek į finansinį aspektą (daugiafunkciai gaminiai yra daug brangesni nei vienas aksesuaras) ar į įvaizdį (rūkantis asmuo arba golfo žaidėjas, kuris nesidomi peiliais, paprastai nepagalvos apie įstojusios į bylą šalies prekes, norėdamas įsigyti prekių rūkantiesiems ar golfo žaidėjams, bet rinksis gamintojų, kurie specializuojasi šiuose sektoriuose, prekes).
- 68 Taigi reikia atmesti VRDT argumentą, kad juridinio asmens veiklos sektoriai visų pirma apibrėžiami rinkomis, kurioms skirtos jo prekės ar paslaugos. Iš tiesų įstojusios į bylą šalies parduodamos daugiafunkcės prekės neskirtos būtent visuomenei, kuri nesusijusi su tiksline peilių sektoriaus visuomene, bet skirtos visuomenės daliai, kurią sudaro rūkantys asmenys ar golfo žaidėjai, kuriuos taip pat domina šios prekės. Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad, priešingai tam, ką ginčijamo sprendimo 96 ir 97 punktuose teigė Apeliacinė taryba, aplinkybė, kad įstojusios į bylą šalies daugiafunkciai gaminiai parduodami ne tik peilių gamintojų, bet ir ginklų, tabako gaminių pardavėjų, rašymo reikmenų parduotuvėse, „dovanų – stalo reikmenų“ parduotuvėse, didelėse parduotuvėse ir kitų bendrovių, negali pakeisti šių gaminių kaip peilių sektoriui priklausančių prekių pobūdžio.
- 69 Šešta, dėl įstojusios į bylą šalies įstatuose minėtos „visų dovanų ir suvenyrų <...> gamybos ir pardavimo“ veiklos reikia nurodyti, jog, tiesa, kad, kaip teisingai teigė ieškovas, iš principo visos jos parduodamos prekės gali būti dovanos arba suvenyrai. Be to, kaip nurodyta šio sprendimo 60 punkte, bent dalis įstojusios į bylą šalies prekių pristatoma dovanų pakuotėse, ir tai patvirtina, kad jos gali būti dovanos. Vadinasi, įstojusi į bylą šalis iš tiesų vykdo veiklą dovanų pardavimo srityje.
- 70 Tačiau reikia nurodyti, kad įstojusi į bylą šalis neįrodė, jog gamina dovanas ar suvenyrus, kurie nepriskirtini prie peilių ar stalo įrankių, ar jais prekiauja. Jos veikla dovanų ir suvenyrų srityje akivaizdžiai apima dovanų pakuotėse įpakuotas įprastas prekes, priklausančias peilių ar stalo įrankių sektoriams. Todėl reikia konstatuoti, jog įstojusi į bylą šalis įrodė, kad vykdydė veiklą „dovanų ir suvenyrų gamybos ir pardavimo“ srityje ir kad ši veikla apima dovanas ir suvenyrus, priklausančius peilių ar stalo įrankių sektoriams.
- 71 Todėl reikia pripažinti, kad, priešingai, nei ginčijamo sprendimo 93 punkte nurodė Apeliacinė taryba, įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimas į kitus nei peilių sektorius iki 2001 m. lapkričio 20 d. nebuvo įrodytas, kalbant apie „žirkles“, „stalo reikmenis“ (išskyrus stalo įrankius), „namų apyvokos reikmenis“, „prekes, susijusias su vynu“, gaminius rūkantiesiems, golfo žaidėjams, medžiotojams, laisvalaikiui arba aksesuarus, kaip antai dovanų dėžutes, įmautes ir dėžes.
- 72 Tačiau reikia pripažinti, kad įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimas į kitus nei peilių sektorius įrodytas, kalbant apie „stalo įrankius“, prie kurių priskirtinos 2001 m. sausio 1 d. kainų sąrašė minėtos „šakutės“, ir apie „dovanas ir suvenyrus“, jei tai yra peilių ir stalo įrankių sektorių prekės. Taigi tik dėl šios veiklos įstojusi į bylą šalis prekių ženklo LAGUIOLE atžvilgiu gali remtis savo įmonės pavadinimo apsauga.
- 73 Todėl reikia panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek Apeliacinė taryba nustatė, jog yra galimybė suklaidinti pagal INK L. 711-4 straipsnį, kiek tai susiję su „žirklėmis“, „visomis su stalo reikmenimis susijusiomis prekėmis“ ir „visomis <...> dovanomis ir suvenyrais“, jei tai nėra prekės priskiriamos prie peilių ar stalo įrankių.

- 74 Tad tolesnė galimybės supainioti pagal INK L. 711-4 straipsnį analizė bus susijusi tik su visų peilių ar stalo įrankių sektorių prekių, taip pat dovanų ir suvenyrų, jeigu tai yra minėtų sektorių prekės, gamybos ir pardavimo veikla.

Dėl galimybės supainioti

- 75 Pirmiausia reikia priminti, kad pagal šio sprendimo 29 punkte nurodytą teismo praktiką sąlyga, susijusi su tuo, kad žymuo turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, turi būti vertinama atsižvelgiant į nurodytą ankstesnį žymenį reglamentuojančios teisės, t. y. Prancūzijos teisės, nustatytus kriterijus.
- 76 Pagal INK L. 711-4 straipsnį (cituojamą šio sprendimo 36 punkte) ankstesnio įmonės pavadinimo savininkas turi teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, „jeigu yra galimybė suklaidinti visuomenę“.
- 77 Taigi VRDT teisingai tvirtina, kad, atsižvelgiant į prekių ženklu LAGUIOLE žymimų prekių pobūdį, atitinkama visuomenė – tai Prancūzijos plačioji visuomenė, kuriai būdingas vidutinis pastabumo laipsnis.
- 78 Pagal Prancūzijos teismų praktiką galimybės supainioti vertinimas priklauso nuo kelių veiksnių, tarp kurių – nagrinėjamų žymenų (vizualaus, fonetinio ir conceptualaus) panašumo laipsnis, ekonomikos sektorių, kuriuos apima šie žymenys, panašumo laipsnis ir didesnis ar mažesnis ankstesnio žymens skiriamasis požymis (2001 m. spalio 25 d. *CA Versailles* sprendimas *Flex'cible / SOS Flexibles ir Sofirop* ir 2011 m. liepos 8 d. *TGI Paris* sprendimas *RG 09/11931*).
- 79 Galimybė supainioti yra tuo svarbesnė, kuo stipresnis ankstesnio įmonės pavadinimo skiriamasis požymis, visų pirma dėl to, kad jį žino visuomenė. Žala, atsiradusi dėl galimybės suklaidinti, kyla ne tik dėl klientų nukreipimo. Žala taip pat gali būti padaryta patikimumui ar reputacijai (1962 m. spalio 13 d. *CA Paris* sprendimo *Ann. propr. ind. 1963*, p. 228).
- 80 Kadangi ginčo dėl prekių ženklo ir ankstesnio įmonės pavadinimo sprendimas priklauso nuo galimybės supainioti buvimo, jei prekių ženklo paraiška pateikta kelioms skirtingo pobūdžio prekėms ar paslaugoms, jo panaikinimas bus atrankinio pobūdžio ir galios tik prekėms ir paslaugoms, kurių atžvilgiu bus konstatuota galimybė supainioti su juridinio asmens veikla (2000 m. sausio 28 d. *CA Paris* sprendimo *Revue Dalloz 2001*, p. 470).

Dėl ekonomikos sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* ir prekių ženklas LAGUIOLE, panašumo

- 81 Remiantis Prancūzijos teismų praktika, norint nustatyti, ar ekonomikos sektoriai, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* ir prekių ženklas LAGUIOLE, yra panašūs, reikia atsižvelgti į visus svarbius veiksnius, apibūdinančius ryšį tarp prekių ar paslaugų. Šie veiksniai visų pirma apima jų pobūdį, paskirtį, naudojimą ir tai, ar jos tarpusavyje konkuruoja ar papildo viena kitą (2009 m. lapkričio 25 d. *TGI Paris* sprendimas *RG 09/10986*).
- 82 Šioje byloje Apeliacinė taryba nusprendė, kad didžioji prekių ženklu LAGUIOLE žymimų prekių dalis patenka į įstojusios į bylą šalies veiklos sektorius arba susijusius veiklos sektorius; šiuos argumentus ji detalizavo ginčijamo sprendimo 107–114 punktuose.
- 83 Tačiau šis vertinimas išplaukia iš analizės, kai atsižvelgiama į visus įstojusios į bylą šalies įstatuose nurodytus veiklos sektorius. Kaip nurodyta šio sprendimo 71–74 punktuose, nagrinėjant galimybę supainioti reikia atsižvelgti tik į įstojusios į bylą šalies veiklą peilių ir stalo įrankių sektoriuje, taip pat dovanų ir suvenyrų sektoriuje, jeigu tai yra peilių ar stalo įrankių sektorių prekės.

- 84 Šiomis aplinkybėmis ginčijamo sprendimo 107–114 punktuose padarytos Apeliacinės tarybos išvados turi būti iš naujo nagrinėjamos atsižvelgiant į šį veiklos sektorių, kurie saugomi įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole*, apribojimą.
- Dėl ryšio tarp 8 klasės „pjūklų, skustuvų, skutimosi peiliukų; nagų dildžių ir žnyplių, nagų žirklių“ ir „manikiūro rinkinių, skutimosi reikmenų“, 16 klasės „peilių popieriui pjaustyti“ ir 21 klasės „skutimosi šepetėlių, tualetų reikmenų“ ir įstojusios į bylą šalies veiklos
- 85 Dėl 8 klasės „pjūklų, skustuvų, skutimosi peiliukų; nagų dildžių ir žnyplių, nagų žirklių“ ir 16 klasės „peilių popieriui pjaustyti“ Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad tai pjaunantys daiktai, priklausantys įstojusios į bylą šalies įstatuose nurodytam „peilių“ sektoriui. Taigi šios prekės turi nemenką panašumą su įstojusios į bylą šalies veikla. Be to, 8 klasės „manikiūro rinkiniai, skutimosi reikmenys“ ir 21 klasės „skutimosi šepetėliai, tualetų reikmenys“ minėtus pjaunančius daiktus papildo arba yra jų aksesuarai, nes naudojami kartu ir paprastai parduodami tos pačios rūšies parduotuvėse ir tiems patiems klientams. Taigi šios prekės turi panašumą su įstojusios į bylą šalies veikla.
- Dėl 8 klasės „įrankių ir padargų (rankinių)“ ir „atsuktuvų“
- 86 Dėl prekių ženklu LAGUIOLE žymimų 8 klasės „įrankių ir padargų (rankinių)“ reikia nurodyti, kad šis apibūdinimas apima peilius.
- 87 Šios išvados nepaneigia ieškovo ir įstojusios į bylą šalies atitinkamai 2014 m. balandžio 9 ir 8 d. raštu pateiktose papildomose pastabose nurodyti argumentai.
- 88 Pirma, tai, kad Nicos klasifikacijos 8 klasė pavadinta „Įrankiai ir padargai (rankiniai); peiliai; šakutės ir šaukštai; šaltieji ginklai; skustuvai“, nereiškia, kad šios skirtingos kategorijos yra visiškai nesusijusios. Iš tiesų Nicos klasifikacija taikoma vien siekiant administravimo tikslų ir ja, nurodant kai kurias prekių ir paslaugų klases ir kategorijas, norima tik palengvinti prekių ženklų paraiškų parengimą ir nagrinėjimą. Tačiau klasių pavadinimai nėra sistema, kurioje neleidžiama, kad vienos klasės ar kategorijos prekė ar paslauga taip pat priklausytų kitai klasei ar kategorijai, kaip tai matyti visų pirma iš 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 2 taisyklės 4 dalies.
- 89 Taigi 2003 m. gegužės 14 d. sprendime dėl prekių ženklo LAGUIOLE VRDT ekspertas teisingai nusprendė, kad „akivaizdu, jog šaltasis ginklas yra „ranka valdomas ginklas, kuris veikia metaline dalimi“, ir kad „ši sąvoka apima peilius“, o šių dviejų kategorijų prekės nurodytos Nicos klasifikacijos 8 klasės pavadinime.
- 90 Antra, ieškovas remiasi argumentu, pateiktu 2003 m. gegužės 14 d. VRDT eksperto sprendime, kad ekspertas skyrė „šaltuosius ginklus“, kuriuos prilygino peiliams ir kurių atžvilgiu atsisakė registruoti minėtą prekių ženklą dėl apibūdinamojo pobūdžio, nuo „įrankių ir padargų (rankinių)“, kuriems jis įregistravo šį prekių ženklą.
- 91 Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad 2003 m. gegužės 14 d. VRDT eksperto sprendimas negali būti privalomas Bendrajam Teismui vertinant prekes, kurias apima ši kategorija (šiuo klausimu žr. 2007 m. balandžio 26 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Alcon / VRDT*, C-412/05 P, Rink. p. I-3569, 65 punktą ir 21 punkte nurodyto Sprendimo *ARTHUR ET FELICIE* 71 punktą). Be to, reikia nurodyti, kad ieškovas dar per procedūrą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia VRDT suprato, kad peiliai gali priklausyti „įrankių ir padargų (rankinių)“ kategorijai, nes kelis kartus buvo pareiškęs norą patikslinti visų pirma 8 klasės prekių, žymimų prekių ženklu LAGUIOLE, sąrašą šitaip: „Įrankiai ir padargai

(rankiniai), išskyrus peilius.“ Tačiau Anuliavimo skyriaus ir Apeliacinės tarybos sprendimai grindžiami pagrindais, dėl kurių nereikia nagrinėti šio klausimo, ir ieškovas iš tiesų šitaip nepatiksino prekių sąrašo.

92 Taigi reikia daryti išvadą, kad, kaip nusprendė Apeliacinė taryba, kiek tai susiję su peiliais, „įrankiai ir padargai (rankiniai)“ yra tapatūs įstojusios į bylą šalies veiklai peilių sektoriuje, o ne tik „Kelautojo autostopu lenktinio peilio“ modeliui.

93 Tačiau, priešingai tam, ką nusprendė Apeliacinė taryba, 8 klasės „atsuktuvai“ yra visiškai nepanašūs į įstojusios į bylą šalies parduodamą „Kelautojo autostopu lenktinio peilio“ modelį, kuris tėra lenktinis peilis be aksesuarų.

– Dėl 8 klasės „šaukštų“

94 8 klasės „šaukštai“ priklauso įstojusios į bylą šalies parduodamiems „stalo įrankiams“ (žr. šio sprendimo 62 ir 72 punktus), todėl priskirtini ekonominiam sektoriui, kuris yra tapatus vienam iš ekonominių sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*.

– Dėl 21 klasės „virtuvės reikmenų ir stiklinių, porcelianinių ir keraminių stalo indų; stalo indų ne iš brangiųjų metalų; kamščiatraukių; butelių atidarytuvų, metalinių dėžučių popierinėms servetėlėms; smėlio laikrodžių“ ir 14 klasės „namų apyvokos ir virtuvės reikmenų ir indų iš brangiųjų metalų; stalo indų iš brangiųjų metalų“

95 Šias prekes Apeliacinė taryba prilygino „stalo reikmenims“ ir padarė išvadą, jog jie susiję su įstojusios į bylą šalies veikla šioje srityje.

96 Šiuo klausimu reikia priminti, kad, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 63 punkte, „stalo reikmenų“ kategorija yra pernelyg plati ir netiksli, kad būtų galima ja remtis siekiant įrodyti galimybės supainioti buvimą. Todėl, priešingai tam, ką teigia Apeliacinė taryba, minėtos prekės nėra panašios atsižvelgiant į ekonomikos sektorius, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*.

97 Tačiau „kamščiatraukiai; butelių atidarytuvai“ yra labai panašūs į „Vynininko“ modelį, apimančią kamščiatraukį ir butelių atidarytuvą, ir į kitus įstojusios į bylą šalies parduodamus peilių modelius, apimančius kamščiatraukį. Iš tiesų, net jeigu tai, kad šios prekės parduodamos kaip peilių sektoriaus prekių „išvestinės prekės“, negali įrodyti įstojusios į bylą šalies veiklos išplėtimo, kad ji apimtų „stalo reikmenis“ arba „prekes, susijusias su vynu“, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 65 ir 69 punktuose, vis dėlto, atsižvelgiant į praktinį aspektą, kaip atskiros prekės jos atitinka prekių ženklu LAGUIOLE žymimus „kamščiatraukius; butelių atidarytuvus“. Be pardavimo tose pačiose parduotuvėse, šio fakto pakanka, kad būtų padaryta išvada, jog minėtos prekės priklauso ekonominiam sektoriui, kuris yra tapatus vienam iš ekonominių sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*.

– Dėl 14 klasės „brangiųjų metalų ir jų lydinių“, „brangakmenių“ ir „dėžučių, žvakidžių“

98 Dėl 14 klasės „brangiųjų metalų ir jų lydinių“ ir „brangakmenių“ Apeliacinė taryba nusprendė, kad šios prekės yra „labai vertingos“ gaminant aukštos kokybės žirkles ir daugelį „stalo reikmenų“ srities gaminių, todėl labai papildė įstojusios į bylą šalies veiklą. Be to, 14 klasės „dėžutės, žvakidės“ parduodamos tokios pačios rūšies prekybos vietose, skirtose „stalo reikmenims ir dekoravimui“, kaip ir kai kurie įstojusios į bylą šalies tariamai parduodami gaminiai.

99 Šiuo klausimu visų pirma reikia priminti, kad šioje byloje „žirklės“ ir „stalo reikmenų“ sritis nepriklauso ekonominiams sektoriams, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* (žr. šio sprendimo 73 ir 74 punktus). Be to, vien tai, kad metalas ir brangakmeniai gali būti naudojami įstojusios į bylą šalies veikloje, susijusioje su peiliais, neleidžia daryti išvados, kad, Prancūzijos vartotojų

požiūriu, jie priklauso ekonominiam sektoriui, kuris panašus į vieną iš ekonominių sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*. Iš tiesų, pirma, metalai ir brangakmeniai iš esmės skirti pramonei, o ne galutiniams vartotojams, kaip peiliai. Antra, tokios medžiagos gaminant peilius iš principo naudojamos siekiant dekoruoti arba kaip aksesuarai, nesusiję su peilio naudojimo galimybėmis.

– Dėl 18 klasės „odos ir odos pakaitalų“, „lagaminų ir kelioninių krepšių“ ir „dėžių“

100 Apeliacinės tarybos teigimu, 18 klasės „oda ir odos pakaitalai“ ir „lagaminai ir kelioniniai krepšiai“ bendrai naudojami gaminant įstojusios į bylą šalies parduodamas įmautes, dėklus ir dėžes arba gali būti naudojami peilių sektoriaus prekėms įpakuoti ir vežti, ypač jei tai yra prabangos prekės, skirtos įteikti kaip „dovanos“. Ji padarė išvadą, kad šios prekės papildo įstojusios į bylą šalies veiklą ir „atitinka vystomą aksesuarų asortimentą“.

101 Šiuo klausimu, pirma, reikia priminti, kad šioje byloje „dovanos“ priklauso ekonomikos sektoriams, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, tik jeigu tai yra peiliai ar stalo įrankiai (žr. šio sprendimo 71–74 punktus). Antra, to, kad „oda ir odos pakaitalai“ gali būti naudojami kaip žaliavos gaminant įstojusios į bylą šalies kartu su kai kuriais jos peiliais parduodamas įmautes ir dėklus, negali pakakti sukurti panašumui į įstojusios į bylą šalies veiklą peilių sektoriuje, nes visų pirma žaliavos skirtos gamintojams, o peiliai – galutiniams vartotojams. Trečia, konkrečiai kalbant apie įstojusios į bylą šalies tariamai parduodamas „dėžes“, reikia priminti, kad 2001 m. lapkričio 20 d. dokumentuose, kuriais Apeliacinė taryba grindė savo išvadą dėl įstojusios į bylą veiklos (žr. šio sprendimo 59 punktą), šie gaminiai nenurodyti ir kad bet kuriuo atveju, kadangi jos išimtinai skirtos įstojusios į bylą šalies peiliams įdėti, jos gali būti laikomos tik aksesuarais arba pakuotėmis, atsižvelgiant į įstojusios į bylą šalies veiklą peilių sektoriuje.

102 Vadinas, 18 klasės „oda ir odos pakaitalai“ ir „lagaminai ir kelioniniai krepšiai“, neturintys panašumo su įstojusios į bylą šalies veikla peilių sektoriuje.

– Dėl 16 klasės „mokyklinių raštinės reikmenų; pieštukų, pieštukų su įdedama šerdele, trintukų; vokų; segtuvų; albumų, knygų, almanachų, brošiūrų, sąsiuvinų, katalogų; kalendorių, litografijų, plakatų“

103 Apeliacinė taryba nurodė, kad šios prekės paprastai parduodamos raštinės reikmenų parduotuvėse ir naudojamos tokiomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir įstojusios į bylą šalies „peiliai popieriui pjaustyti“, t. y. rašant ir skaitant, todėl priklauso šiam įstojusios į bylą šalies veiklos sektoriui. Be to, visos šios prekės paprastai naudojamos prekyboje bendrovių laiškam, adresuojamiems klientams ir verslo partneriams, arba įteikiamos kaip bendrovių donanos. Kadangi prekių ženklu LAGUIOLE žymimi spaudiniai dėl savo turinio gali lemti galimybę supainioti su įmonės pavadinimu *Forge de Laguiole*, minėto prekių ženklo registracija turi būti panaikinta.

104 Šiuo klausimu reikia nurodyti, pirma, kad, priešingai tam, ką konstatavo Apeliacinė taryba, šių prekių ryšys su įstojusios į bylą šalies parduodamais „peiliais popieriui pjaustyti“ yra pernelyg silpnas, kad lemtų kokį nors panašumą. Iš tiesų, pirma, vien ryšio dėl to, kad pardavimo vietos iš dalies sutampa, nepakanka, kad peiliai popieriui pjaustyti taptų panašūs į visas prekes, kurios priklauso veikiau popieriaus sektoriui, nes raštinės reikmenų parduotuvėse paprastai siūloma didelė įvairių prekių įvairovė, skirta visuomenei, sudarytai ne iš specialistų. Kita vertus, įstojusios į bylą šalies parduodami peiliai popieriui pjaustyti paprastai naudojami tik vokams atplėsti. Taigi dėl to panašumas gali būti tik silpnas, nes jie papildo „vokus“, o ne kitas šio sprendimo 103 punkte nurodytas prekes. Antra, vien tai, kad visos šios prekės paprastai naudojamos bendrovių laiškam, adresuojamiems klientams ir kitiems verslo partneriams, arba įteikiamos kaip bendrovių donanos, nelemia jokio panašumo su įstojusios į bylą šalies veikla peilių sektoriuje, nes dėl savo paskirties jos visiškai skiriasi nuo minėtos veiklos.

Trečia, Apeliacinės tarybos teiginys dėl galimybės supainioti, kurią gali lemti prekių ženklu LAGUIOLE žymimi spaudiniai, bus nagrinėjamas šio sprendimo 165 punkte, kai bus atliekamas visapusiškas galimybės supainioti vertinimas.

– Dėl įvairių 14, 18 ir 20 klasių prekių, laikomų „dovanomis“

105 Dėl 14 klasės „bižuterijos, juvelyrinių dirbinių; papuošalų dėžučių iš brangiųjų metalų; laikmačių, rankogalių sąsagų, kaklaraiščių smeigtukų, sagių, raktų žiedų; piniginių iš brangiųjų metalų; rankinių laikrodžių ir rankinių laikrodžių dirželių“, 18 klasės „lazdų; rankinių; paplūdimio krepšių; krepšelių, ryšulių ir kelionmaišių; piniginių; kortelių dėklų (piniginių), segtuvų; portfelių (odos galanterija); raktų dėklų (odos galanterija); piniginių ne iš brangiųjų metalų“ ir 20 klasės „paveikslų rėmų, meno dirbinių arba dirbinių iš medžio, kamščiamedžio, nendrių, vytelių, karklų, ragų, kaulų, ilčių, banginio, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų, visų šių medžiagų pakaitalų arba iš plastiko“ Apeliacinė taryba tik konstatavo, kad tai „dovanos“, kurių labai dažnai aptinkama visų rūšių parduotuvėse arba jos įteikiamos kaip bendrovių dovanos, ir padarė išvadą, kad todėl jų galima rasti tose pačiose prekybos vietose, kuriose įstojusi į bylą šalis prekiauja savo prekėmis.

106 Šiuo klausimu reikia priminti, pirma, kad įstojusios į bylą šalies „dovanų gamybos ir pardavimo“ veikla priklauso ekonomikos sektoriams, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, tik tiek, kiek tai susiję su peiliais arba stalo įrankiais (žr. šio sprendimo 71–74 punktus). Tačiau ankstesniame punkte minėtos prekės nepriskirtinos peiliams arba stalo įrankiams ir yra nesusijusios su šia sritimi. Antra, net darant prielaidą, kad minėtos prekės parduodamos kaip dovanos tose pačiose parduotuvėse kaip ir įstojusios į bylą šalies parduodami peiliai, dėl šios aplinkybės šios prekės negali tapti panašios, nes dovanų parduotuvėse siūloma didelė skirtingų prekių įvairovė, skirta plačiajai visuomenei.

– Dėl 28 klasės „golfo pirštinių“ ir „sporto reikmenų“, 14 klasės „dėklų cigarams“ ir 34 klasės „degtukų, žiebtuvėlių rūkantiesiems; cigarų ir cigarečių dėžučių ne iš brangiųjų metalų; cigarų apipjaustymo įtaisų; pypkių; pypkių valiklių“

107 Apeliacinė taryba nusprendė, kad 28 klasės „golfo pirštinių“ ir „sporto reikmenų“, 14 klasės „dėklai cigarams“ ir 34 klasės „prekės rūkantiesiems; degtukai, žiebtuvėliai rūkantiesiems; cigarų ir cigarečių dėžutės ne iš brangiųjų metalų; pypkės“ skirti tiems patiems klientams, perkami tose pačiose parduotuvėse ir naudojami tokiomis pačiomis aplinkybėmis kaip ir kai kurios įstojusios į bylą šalies sukurtos „dovanos“. Taip yra, pavyzdžiui, kalbant apie įstojusios į bylą šalies parduodamą „Golfo žaidėjo peilio“ modelį, palyginti su „golfo pirštine“ ar kitais „sporto reikmenimis“, įstojusios į bylą šalies parduodamą „Pypkininko“ modelį (su grandiklio geležte, iešmu ir pypkės kimštuku) ir cigarų apipjaustymo įtaisą, palyginti su prekių ženklu LAGUIOLE žymimais „dėklu cigarams“ ir „degtukais, žiebtuvėliais rūkantiesiems, cigarų ir cigarečių dėžutėmis, pypkėmis“.

108 Šiuo klausimu pakanka priminti, kad „dovanų gamybos ir pardavimo“ veikla priklauso ekonomikos sektoriams, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, tik tiek, kiek ji susijusi su peiliais arba stalo įrankiais (žr. šio sprendimo 71–74 punktus), o taip nėra kalbant apie šio sprendimo 107 punkte nurodytas prekes.

109 Tačiau 34 klasės „cigarų apipjaustymo įtaisai“ ir „pypkių valikliai“ yra panašūs atitinkamai į įstojusios į bylą šalies parduodamus „cigarų apipjaustymo įtaisų“ modelį ir į „Pypkininko“ modelį (su grandiklio geležte, iešmu ir pypkės kimštuku). Iš tiesų, net jeigu tai, kad šiais modeliais prekiaujama kaip peilių „išvestinėmis prekėmis“, negali įrodyti, kad įstojusios į bylą šalies veikla buvo išplėsta, kad apimtų apskritai „prekes rūkantiesiems“, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 65–68 ir 71 punktuose, vis dėlto, atsižvelgiant į praktinį aspektą, kaip atskiros prekės jos atitinka prekių ženklu LAGUIOLE žymimus „cigarų apipjaustymo įtaisus“ ir „pypkių valiklius“. Be pardavimo tose pačiose parduotuvėse, šio fakto pakanka padaryti išvada, kad panašumas yra didelis.

110 Tačiau 28 klasės „golfo pirštinės“ yra nepanašios, palyginti su įstojusios į bylą šalies „Golfo žaidėjo peilio“ (su išmuštos velėnos ištaisymo įrankiu) modeliu. Akivaizdu, kad pastarasis gali būti naudojamas kartu su prekių ženklu LAGUIOLE žymimomis „golfo pirštinėmis“. Tačiau tai nėra panašumą grindžiantis tarpusavio papildymo ryšys, nes šios prekės gali būti naudojamos atskirai ir paprastai jos pagamintos kaip viena nuo kitos nepriklausančios prekės ir nesiremiamos kriterijais, susijusiais su bendru naudojimu, priešingai, nei gali būti nurodyta pateikiant golfo pirštinių ir golfo klubų pavyzdį.

– Dėl 38 klasės paslaugų

111 Ginčijamo sprendimo 114 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad 38 klasės paslaugos „telekomunikacijų“ srityje ir gretutiniuose sektoriuose yra visiškai nepanašios, palyginti su įstojusios į bylą šalies veikla. Ši išvada, kuri yra palanki ieškovui ir kuri nebuvo ginčyta įstojusios į bylą šalies, iš tiesų nėra šios bylos dalykas, todėl Bendrasis Teismas neturi jos nagrinėti.

– Išvada dėl panašumo tarp ekonomikos sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* ir prekių ženklas LAGUIOLE

112 Darant išvadą, pirma, reikia konstatuoti 8 klasės „įrankių ir padargų (rankiniai)“ bei „šaukštų“ tapatumą sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, atžvilgiu ir 8 klasės „pjūklų, skustuvų, skutimosi peiliukų; nagų dildžių, žnyplių ir nagų žirklių“ ir 16 klasės „peilių popieriui pjautyti“, 21 klasės „kamščiatraukių; butelių atidarytuvų“ ir 34 klasės „cigarų apipjaustymo įtaisų“ ir „pypkių valiklių“ didelį panašumo laipsnį įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu.

113 Antra, sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, atžvilgiu 8 klasės „manikiūro rinkiniai, skutimosi reikmenys“ ir 21 klasės „skutimosi šepetėliai, tualetų reikmenys“ vidutiniškai panašūs.

114 Trečia, sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, atžvilgiu 16 klasės „vokai“ nelabai panašūs.

115 Galiausiai, ketvirta, reikia daryti išvadą, kad, sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole*, atžvilgiu kitos prekių ženklu LAGUIOLE žymimos prekės ir paslaugos nepanašios.

Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo

116 Apeliacinė taryba nusprendė, kad nors žodis „laguiole“ (lenktinis peilis) apibūdina peilius ir jų atžvilgiu neturi skiriamąjį požymį, kaip 1999 m. lapkričio 3 d. sprendime (*G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales / Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole*) konstatavo *cour d'appel de Paris* (Paryžiaus apeliacinis teismas), jis yra dominuojantis ar bent jau vienas dominuojančių įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* elementų, net jei jis naudojamas peiliams. Todėl, jos nuomone, atlikus visapusišką vertinimą matyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai, vizualiai ir konceptualiai yra šiek tiek panašūs, ir to negali atsverti vien aplinkybė, kad priduriamas bendrinių žodžių junginys „forge de“ (metalurgijos gamykla).

117 Ieškovas iš esmės tvirtina, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualių, fonetinių ir konceptualių skirtumų.

118 VRDT teigia, kad žodis „laguiole“ (lenktinis peilis), nepaisant jo bendrinio pobūdžio, dominuoja įmonės pavadinime *Forge de Laguiole*. Kadangi šis įmonės pavadinimas apima visą prekių ženklą LAGUIOLE, abiejų žymenų panašumo laipsnis yra didelis.

119 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai panašūs.

- 120 Iš pradžių reikia išnagrinėti, ar, kaip nusprendė Apeliacinė taryba, kuriai pritarė VRDT ir įstojusi į bylą šalis, žodis „laguiole“ (lenktinis peilis) yra dominuojantis įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* elementas, nepaisant to, kad jis apibūdina peilius ar net yra bendrinio pobūdžio, kaip 1999 m. lapkričio 3 d. sprendime (nurodytame šio sprendimo 116 punkte) konstatavo *cour d'appel de Paris*, ir to, kad jis apibūdina įstojusios į bylą šalies įsisteigimo ir gamybos vietą.
- 121 Pirma, tiesa, kad, kaip ginčijamo sprendimo 119 punkte nurodė Apeliacinė taryba, tai, kad žodis „laguiole“ (lenktinis peilis) apibūdina peilius ir jų atžvilgiu neturi skiriamojo požymio, nebūtinai reiškia, kad šis žodis taip pat apibūdina kitas prekes nei peiliai ir jų atžvilgiu neturi skiriamojo požymio.
- 122 Tačiau šiuo klausimu reikia priminti, kad ši galimybės supainioti analizė susijusi tik su peilių ir stalo įrankių, taip pat dovanų ir suvenyrų, jeigu tai yra peiliai ar stalo įrankiai, gamybos ir pardavimo veikla (žr. šio sprendimo 74 punktą). Iš tiesų įstojusios į bylą šalies realiai vykdoma veikla beveik išimtinai susijusi su peilių sritimi, išskyrus kai kurias prekes, be peilių funkcijos, apimančias kitas funkcijas, o kitų prekių, būtent stalo įrankių, pardavimas tėra šalutinis ar net nereikšmingas. Tai matyti tiek išnagrinėjus įstojusios į bylą šalies 2001 m. sausio 1 d. kainų sąrašą nurodytas prekes, tiek perskaičius įvairius spaudoje publikuotus straipsnius, kurie įtraukti į įstojusios į bylą šalies pateiktą „press-book“, kiek jie aiškiai susiję su laikotarpiu iki 2001 m. lapkričio 20 d., ir kuriuose įstojusi į bylą šalis nuolat apibūdinama kaip peilių gamintoja, kurios specializacija – „Laguiole“ (lenktiniai peiliai) tipo peilių gamyba, bet neminima jokia kita vykdoma veikla. Nors tiesa, kad kai kuriuose straipsniuose kalbama apie įstojusios į bylą šalies vadovų ketinimą plėsti veiklą, kaip buvo nurodyta, ji neįrodė, kad iki 2001 m. lapkričio 20 d. šie ketinimai buvo įgyvendinti.
- 123 Tokiomis sąlygomis reikia daryti išvadą, kad žodis „Laguiole“ (lenktinis peilis) apibūdina visą įstojusios į bylą šalies veiklą, kuri svarbi nagrinėjant galimybę supainioti, ar net yra bendrinio pobūdžio.
- 124 Antra, reikia pritarti Apeliacinei tarybai, kuri priminė, kad žymens apibūdinamasis elementas vis dėlto gali būti dominuojantis arba vienas dominuojančių, jei, pavyzdžiui, kiti elementai yra taip pat apibūdinamieji arba, pasirodo, yra tokie pat silpni ar dar silpnesni. Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad tiesa, jog pats elementas „Forge de“ (metalurgijos gamykla) apibūdina įstojusios į bylą šalies vykdomą veiklą peilių ir stalo įrankių sektoriuose. Tačiau, priešingai tam, ką nusprendė Apeliacinė taryba, šis elementas nėra „semantiškai priklausomas nuo pavadinimo „Laguiole“ (lenktinis peilis), pagal kurį identifikuojama speciali gamykla“. Iš tiesų vietą ir vykdomą veiklą apibūdinantis elementas nėra svarbesnis už įsisteigimo pobūdį apibūdinantį elementą. Šiomis aplinkybėmis nėra įmanoma įmonės pavadinime *Forge de Laguiole*, kuris visas sudarytas iš apibūdinamųjų ar net bendrinio pobūdžio elementų, identifikuoti dominuojantį elementą įstojusios į bylą šalies veiklos ir (arba) įsisteigimo vietos atžvilgiu.
- 125 Trečia, kalbant apie vizualų palyginimą, reikia nurodyti, kad įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* sudarytas iš trijų žodžių, kurie sudaro penkiolikos raidžių visumą, o prekių ženkle LAGUIOLE yra tik aštuonios raidės. Akivaizdu, kad elementas „laguiole“ yra kiekviename žymenyje, dėl kurio kilo ginčas; tačiau minėtame įmonės pavadinime jis yra pabaigoje, todėl pradžios elementas „forge de“ sušvelnina šio dalinio tapatumo sukurtą vizualų išpūdį. Dėl šios priežasties reikia daryti išvadą, kad vizualus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas yra vidutinis.
- 126 Ketvirta, fonetiniu požiūriu reikia nurodyti, kad įmonės pavadinime *Forge de Laguiole* yra penki ar šeši skiemenys, o prekių ženkle LAGUIOLE – du ar trys, atsižvelgiant į tai, kaip žodis „laguiole“ (lenktinis peilis) tariamas. Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, dalinio tapatumo poveikį, vertinimai dėl vizualaus panašumo taikomi *mutatis mutandis*, todėl reikia daryti išvadą, kad fonetinis panašumas yra vidutinis.

127 Penkta, dėl conceptualaus palyginimo reikia nurodyti, kad, kaip teisingai teigė ieškovas, įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* asocijuojasi su Lagjolio komunoje (Prancūzija) esančiomis dirbtuvėmis, taip pat su dirbtuvėmis, kuriose gaminami *Laguiole* tipo peiliai. Prekių ženklas LAGUIOLE asocijuojasi tiek su minėta komuna, tiek su *Laguiole* tipo peiliais. Todėl Apeliacinė taryba teisingai konstatavo: kadangi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, susiję su tomis pačiomis koncepcijomis, t. y. miestu ir peiliu, conceptualiu požiūriu jie yra panašūs. Bendrojo Teismo vertinimu, conceptualaus panašumo lygis turi būti laikomas net dideliu.

Dėl įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* ryškaus skiriamąjo požymio dėl žinomumo visuomenėje

128 Ginčijamo sprendimo 130 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad dėl prestižo ar reputacijos, kurią dėl savo peilių kokybės įstočiusi į bylą šalis turi Prancūzijoje ir užsienyje, įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* turi didelę skiriamąją galią.

129 Ieškovas mano, kad bylos medžiagoje nėra duomenų, įrodančių tariamą įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* žinomumą, ir kad gerą reputaciją turi ne pavadinimas „*Forge de Laguiole*“, bet *Laguiole* tipo peilis.

130 VRDT tvirtina, kad įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* peilių srityje įgijo gerą reputaciją, o įstočiusi į bylą šalies teigia, kad ji labai gerai žinoma Prancūzijoje ir užsienyje.

131 Iš pradžių reikia priminti, kad Prancūzijos prekių ženklų teisė reglamentuojama direktyvomis dėl valstybių narių teisės aktų dėl prekių ženklų derinimo (1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92), pakeista 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25)). Todėl principas, kad kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, tuo didesnė galimybė supainioti, todėl prekių ženklai, pavyzdžiui, dėl žinomumo visuomenėje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamasis požymis yra ne toks ryškus (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktas; 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktas), taip pat taikomas su prekių ženklais susijusioje teisėje. Kaip matyti iš šio sprendimo 79 punkte cituotos teismo praktikos, šis principas taip pat taikomas Prancūzijos teisėje, kai reikia vertinti galimybę supainioti su įmonės pavadinimu, ir taip yra nuo direktyvų dėl valstybių narių teisės aktų dėl prekių ženklų derinimo įsigaliojimo.

132 Taigi reikia manyti, jog ryškesnio nei įprastas skiriamąjo požymio buvimas dėl to, kad rinkoje įmonės pavadinimas visuomenei žinomas, būtinai reiškia, jog šis įmonės pavadinimas žinomas bent jau didelei suinteresuotosios visuomenės daliai, nesant reikalavimo, kad jis būtinai turėtų gerą vardą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį. Negalima apskritai nustatyti, remiantis, pavyzdžiui, nustatyta procentine išraiška, susijusia su suinteresuotųjų asmenų žinojimu apie įmonės pavadinimą, jog jis turi ryškų skiriamąjį požymį. Tačiau reikia pripažinti, kad yra tam tikra tarpusavio priklausomybė tarp visuomenės žinojimo apie įmonės pavadinimą ir jo skiriamąjo požymio – juo daugiau įmonės pavadinimas žinomas tikslinei visuomenės daliai, juo stipresnis yra šio prekių ženklo skiriamasis požymis. Norint įvertinti, ar įmonės pavadinimas turi ryškų skiriamąjį požymį dėl to, kad yra žinomas visuomenei, reikia atsižvelgti į visas svarbias bylos aplinkybes, t. y. pirmiausia į atitinkamos bendrovės turimą rinkos dalį, jo naudojimo dažnumą, geografinį paplitimą ir naudojimo trukmę, įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl įmonės pavadinimo atskiria prekes ar paslaugas kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (pagal analogiją žr. šio sprendimo 23 punkte nurodyto Sprendimo *VITACOAT* 34 ir 35 punktus ir juose nurodytą teismų praktiką).

- 133 Šiomis aplinkybėmis norint šioje byloje įrodyti, kad visuomenė žino įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*, būtina įrodyti, kad didelė atitinkamos visuomenės dalis, t. y. vidutiniai Prancūzijos vartotojai, žino šį įmonės pavadinimą.
- 134 Siekdama konstatuoti, ar dėl prestižo ir reputacijos, kurią įstojusi į bylą šalis tariamai turi Prancūzijoje, įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* turi didelę skiriamąją galią, Apeliacinė taryba rėmėsi jai pateiktoje bylos medžiagoje esančiais dokumentais, nurodytais ginčijamo sprendimo 63–66 punktuose.
- 135 Pirma, tai yra 2004 m. spalio mėn. prancūziškame ekonomikos žurnale publikuotas straipsnis, pavadintas „Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance“ („*Laguiole* – į madą atėję tradiciniai gaminiai“).
- 136 Šiuo klausimu pakanka priminti, kad tinkamas momentas vertinti, ar visuomenė žino įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*, yra prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo diena, t. y. 2001 m. lapkričio 20 d. Tačiau nagrinėjamame 2004 m. straipsnyje nėra jokios informacijos, leidžiančios patvirtinti, kad minėtą įmonės pavadinimą visuomenė žinojo iki 2001 m. lapkričio 20 d.
- 137 Antra, Apeliacinė taryba remiasi 1999 m. kovo 9 d. laišku, kurio data nurodyta klaidingai – 1999 m. kovo 20 d. Šiame laiške įstojusios į bylą šalies vadovas patvirtino „leidimą parengti naują formą, kuri leistų pagaminti daugiau geresnės kokybės gaminių“, ir nurodė finansines sąlygas.
- 138 Viena vertus, reikia nurodyti, kad 1999 m. kovo 9 d. laiško adresatas nebuvo aiškiai nustatytas. Kita vertus, kadangi Apeliacinė taryba rėmėsi šiuo laišku, kad pagrįstų savo išvadą, jog įstojusi į bylą šalis užmezgė santykius su žinomu restorano savininku, reikia pripažinti, kad jame užsimenama tik apie susirinkimą „dalyvaujant ponams [B. ir C.]“, o to nepakanka, kad būtų nustatytas atitinkamas restorano savininkas, ar patvirtintas realus jo ir įstojusios į bylą šalies bendradarbiavimas arba kokia nors tokio bendradarbiavimo forma.
- 139 Todėl 1999 m. kovo 9 d. laišku negali būti remiamasi norint bent netiesiogiai įrodyti, kad visuomenė žino įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*.
- 140 Trečia, ginčijamo sprendimo 65 punkte Apeliacinė taryba teigia, kad 1992 m. ir 1996 m. įstojusi į bylą šalis dėl savo prekių gavo daug apdovanojimų ir buvo pripažinta Europos ir tarptautiniu lygiu. Atsakydama į Bendrojo Teismo raštu pateiktą klausimą, VRDT nurodė, kad šiuo klausimu Apeliacinė taryba rėmėsi šio sprendimo 135 punkte minėtame straipsnyje nurodyta informacija, įstojusios į bylą šalies „kūrybos strategijos“ pristatymu, su kuriuo buvo galima susipažinti 2005 m. jos interneto svetainėje (VRDT vykusios procedūros medžiagos 234 puslapis), ir kitomis su įstojusia į bylą šalimi susijusiomis publikacijomis (VRDT vykusios procedūros medžiagos 169 puslapis).
- 141 VRDT vykusios procedūros medžiagos 169 puslapyje yra ištrauka iš italų kalba parašyto straipsnio be datos, kuriame užsimenama apie tai, kad įžymaus kūrėjo sukurtas peilis priklauso Niujorko modernaus meno muziejaus (*MoMA*) dizaino kolekcijai ir kad dėl „Vynininko“ modelio buvo skirtas 1996 m. Frankfurte vykusios parodos „Ambiente“ apdovanojimas „Design plus“.
- 142 Išsamesnis prizų ir apdovanojimų sąrašas nurodytas VRDT vykusios procedūros medžiagos 234 puslapyje pateikiamoje ištraukoje iš interneto svetainės, kurioje, be *MoMA* esančio peilio ir 1996 m. apdovanojimo „Design plus“, minimi 1991 m. „Grand prix français de l’objet design“ (Prancūzijos dizaino kūrinių didysis prizas) (nėra nurodyta dėl kokio kūrinio jis suteiktas), 1992 m. „Blade Magazine Award“ už žinomo architekto sukurtą modelį ir 1992 m. Europos dizaino prizas „už [įstojusios į bylą šalies] kūrybiškumą“, kurie visi taip pat cituojami ginčijamame sprendime.
- 143 Bendrasis Teismas mano, kad šie prizai ir apdovanojimai yra įstojusios į bylą šalies prekių, taigi jos įmonės pavadinimo, žinomumo visuomenėje įrodymai, nes prizų ir apdovanojimų suteikimas įmonei už jos prekes gali atkreipti plačiosios visuomenės dėmesį į šią įmonę. Tačiau reikia taip pat atsižvelgti į

tai, kad reklama, pelnyta dėl šių apdovanojimų, svarbi tik tai visuomenės daliai, kuri domisi būtent dizainu, ir kad jos poveikis Prancūzijos plačiajai visuomenei, kuri šiuo atveju yra vienintelė svarbi (žr. šio sprendimo 77 punktą), yra nedidelis. Ši pastaba yra juo labiau aktuali, kalbant apie „Blade Magazine Award“, kurį skyrė Jungtinių Valstijų specialus žurnalas ir apie kurį žino tik Prancūzijos vartotojai, kurie domisi būtent peilių kolekcija.

- 144 Ketvirta, Apeliacinė taryba teikia nuorodą į „katalogą“, esantį „21 dokumente“, kurį įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT, kaip į įrodymą to, kad įstojusi į bylą šalis nuolat stengėsi išsiskirti savo prekių kokybe ir įvaizdžiu, visų pirma įdarbindama aukštos kvalifikacijos darbuotojus ir bendradarbiaudama su prestižiniais dizaineriais ir kūrėjais. Šiame dokumente iš tiesų užsimenama apie modelius, kurie buvo nupiešti dviejų žinomų partnerių arba sukurti bendradarbiaujant su jais.
- 145 Iš bylos medžiagos ir iš įstojusios į bylą šalies atsakymo į Bendrojo Teismo raštu pateiktą klausimą matyti, kad „21 dokumentas“ iš tiesų apima tris skirtingus dokumentus, t. y. nuo 1997 m. platinamą reklaminį leidinį, nuo 2004 m. platinamą reklaminį dokumentą ir 2000 m. išplatintą katalogą.
- 146 Kadangi nuoroda į žinomą restorano savininką teikiama tik 2004 m. reklaminiame dokumente ir jos nėra kituose dviejuose dokumentuose, šia nuoroda negali būti remiamasi siekiant įrodyti, kad 2001 m. lapkričio 20 d. buvo su juo bendradarbiaujama.
- 147 Tačiau įžymus kūrėjas nurodomas 2000 m. kataloge, ir tai patvirtina bendradarbiavimą su juo iki 2001 m. lapkričio 20 d. Be to, išanalizavus šio sprendimo 142 punkte pateiktą informaciją matyti, kad iki šios dienos buvo bendradarbiaujama su žinomu architektu.
- 148 Reikia daryti išvadą, jog dėl bendradarbiavimo su partneriais, kurie patys turi prestižą ir gerą reputaciją, į įstojusią į bylą šalį ir jos įmonės pavadinimą, kuriuo žymimos šios parduodamos prekės, gali atkreipti dėmesį bent dalis visuomenės, kuri žino atitinkamus partnerius. Vis dėlto šios aplinkybės nepakanka įrodyti, kad minėta įmonės pavadinimą žino apskritai plačioji visuomenė.
- 149 Penkta, Apeliacinė taryba cituoja 1999 m. gruodžio mėn. prancūziškame žurnale publikuotą straipsnį, pavadintą „Péril sur le mythe du couteau Laguiole“ (Pavojus *Laguiole* peilio mitui).
- 150 Apeliacinė taryba nusprendė, kad šis straipsnis yra „ypač informatyvus, kai kalbama apie [įmonės] pavadinimo *Forge de Laguiole* įgytą reputaciją iki [prekių ženklo LAGUIOLE] paraiškos pateikimo dienos“, nes jame patariama renkantis lenktinį peilį pasikliauti prekių ženklu. Tada straipsnyje minimi trys „prekių ženklai“, kurie laikomi turinčiais geriausią reputaciją, kurių vienas – įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimas, ir trumpai apibūdinama jo istorija ir raida.
- 151 Reikia konstatuoti, jog akivaizdu, kad šis straipsnis yra įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* žinomumo visuomenėje įrodymas, tačiau vien jo nepakanka tam įrodyti. Iš tiesų reikia atsižvelgti į tai, kad šiame straipsnyje įstojusi į bylą šalis ir dar du gamintojai nurodomi kaip turintys geresnę reputaciją nei kiti. Tačiau be kitos informacijos ši straipsnio autoriaus pateikta nuomonė neleidžia daryti išvadų dėl minėto įmonės pavadinimo žinomumo plačioje visuomenėje lygio, visų pirma nesant duomenų apie žurnalo, kuriame jis išspausdintas, tiražą ir platinimą.
- 152 Šešta, Apeliacinė taryba cituoja 1999 m. vasario mėn. nemokamame prancūziškame žurnale publikuotą straipsnį, pavadintą „L'Aveyron: un terroir en ébullition“ (Averonas. Sujudusi kaimo vietovė), kuriame teigiama, kad „*Laguiole* (lenktinis peilis), *made in Laguiole*, kurio rinkos dalis išaugo dvidešimt kartų, pradeda įgyti gerą vardą užsienyje“.
- 153 Šiuo klausimu reikia nurodyti, pirma, kad nagrinėjamas sakiny, kurį Apeliacinė taryba citavo ne visą, iš tiesų yra toks: „*Laguiole* (lenktinis peilis), „made in Laguiole“, kurio rinkos dalis išaugo dvidešimt kartų įsteigus vietines dirbtuvėles, pradeda įgyti gerą vardą užsienyje.“ Iš to matyti, kad nors šiame straipsnyje įstojusi į bylą šalis pristatoma aiškiai, Apeliacinės tarybos cituotas sakiny susijęs ne tik su įstojusios į

bylą šalies prekėmis, bet su visais Lagjolio komunoje gaminamais peiliais. Antra, nagrinėjamame sakinyje kalbama apie šioje komunoje pagamintų peilių gerą vardą užsienyje, o ne apie įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* žinomumą Prancūzijos visuomenėje, kuri šioje byloje yra vienintelė svarbi (žr. šio sprendimo 133 punktą).

- 154 Šiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad nagrinėjamas straipsnis yra pirmiausia *Laguiole* tipo peilių, kurie gaminami „vietoje“ (dar reikia atsižvelgti į tai, kad, kaip konstatuota šio sprendimo 116 punkte nurodytoje teismo praktikoje, šio tipo peiliai taip pat seniai ir tradiciškai gaminami Tjero komunoje (Prancūzija)), gero vardo įrodymas, kuris yra tik šiek tiek susijęs su įmonės pavadinimu *Forge de Laguiole*.
- 155 Darant išvadą reikia pripažinti, jog Apeliacinės tarybos nurodyti dokumentai parodo tam tikras įstojusios į bylą šalies pastangas daryti reklamą ir pranešimus, kad plačioji Prancūzijos visuomenė apie ją žinotų ir kad ji išsiskirtų iš savo konkurentų kokybės ir prabangos įvaizdžiu. Kadangi šios pastangos buvo dedamos kelerius metus, regis, negalima atmesti tikimybės, kad įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* galėjo tapti šiek tiek žinomas visuomenei *Laguiole* tipo peilių srityje.
- 156 Tačiau reikia taip pat atsižvelgti į tai, kad kai kurie įrodymai, kuriais rėmėsi Apeliacinė taryba, susiję veikiau su apskritai *Laguiole* tipo peiliais nei su įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimu.
- 157 Be to, spaudoje publikuoti straipsniai, kuriais Apeliacinė taryba rėmėsi kaip įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* žinomumo visuomenėje įrodymais, susiję arba su žiniasklaida specialioje srityje, kaip antai šio sprendimo 135 punkte minėtas straipsnis, skirtas įmonių administravimo profesionalams, ir „Blade Magazine“, skirtas asmenims, kolekcionuojantiems daugiausia amerikietiškus peilius, arba su žiniasklaida, kurios paplitimo mastas nebuvo įrodytas, kaip antai šio sprendimo 149 punkte nurodytas straipsnis, arba su išimtinai reklaminio pobūdžio žurnalais, kurie dėl to gali mažiau patraukti skaitytojo dėmesį, kaip antai šio sprendimo 152 punkte minėtas straipsnis. Beje, dėl šios aplinkybės ši byla skiriasi nuo bylos, kurioje buvo priimtas 2010 m. gruodžio 16 d. Bendrojo Teismo sprendimas *Rubinstein ir L'Oréal / VRDT – Allergan (BOTOLIST ir BOTOCYL)*, T-345/08 ir T-357/08, neskelbiamas Rinkinyje, kuriuo VRDT rėmėsi pateikdama atsakymą į Bendrojo Teismo raštu pateiktus klausimus. Iš tiesų, nors tiesa, kad minėto sprendimo 50–53 punktuose Bendrasis Teismas rėmėsi spaudoje publikuotais straipsniais, kad nustatytų, jog nagrinėjama prekė plačiai aptariama žiniasklaidos priemonėse, tai buvo plačiai platinamos priemonės, turinčios gerą vardą tarptautiniu mastu.
- 158 Todėl nors dokumentai, į kuriuos atsižvelgė Apeliacinė taryba, žinoma, yra tam tikro įmonės pavadinimo *Forge de Laguiole* žinomumo visuomenėje įrodymai, jų nepakanka, kad jis būtų įrodytas be jokių abejonių. Šiuo klausimu reikia pabrėžti, kad galiausiai lemiamos yra ne įstojusios į bylą šalies pastangos daryti reklamą, kad padidintų savo žinomumą visuomenėje, bet realus visuomenės žinojimas, atsiradęs dėl šių pastangų, kuris vertinamas šio sprendimo 132 punkte cituotoje teismo praktikoje *VITACOAT* nustatytais kriterijais.
- 159 Tačiau ginčijamame sprendime nėra jokio įrodymo, patvirtinančio šių kriterijų egzistavimą šioje byloje, visų pirma kalbant apie Prancūzijos visuomenės dalį, kuri žino įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*, apie įstojusios į bylą šalies turimą dalį apskritai peilių rinkoje ar mažesnėje *Laguiole* tipo peilių rinkoje, apie įstojusios į bylą šalies investicijų reklamuojant savo įmonės pavadinimą visuomenei dydį, apie suinteresuotosios visuomenės, kuri identifikuoja prekes ir paslaugas kaip pagamintas įstojusios į bylą šalies dėl jos įmonės pavadinimo, dalį ar apie prekybos ir pramonės rūmų ar kitų nuo įstojusios į bylą šalies nepriklausomų profesinių asociacijų pareiškimus. Tokių įrodymų taip pat nėra kituose bylos medžiagoje esančiuose dokumentuose ir visų pirma įstojusios į bylą šalies pateiktuose dokumentuose.
- 160 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad 2001 m. lapkričio 20 d. įmonės pavadinimas *Forge de Laguiole* atsižvelgiant į peilius įgijo ryškesnį nei įprastas skiriamąjį požymį dėl to, kad apie jį žinojo Prancūzijos visuomenė.

Išvada dėl galimybės supainioti

- 161 Darant išvadą reikia nurodyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi tam tikrą vizualų ir fonetinį panašumą ir didelį conceptualų panašumą. Reikia atsižvelgti į tai, kad įmonės pavadinimui *Forge de Laguiole* būdingas skiriamasis požymis yra silpnas, nes jis sudarytas tik iš įstojusios į bylą šalies veiklą apibūdinančių elementų. Šio silpno skiriamojo požymio nekompensuoja suinteresuotojoje visuomenėje įgytas žinomumas.
- 162 Atsižvelgiant į prekių ženklą LAGUIOLE žymimų 8 klasės „įrankių ir padargų (rankinių)“ ir „šaukštų“ tapatumą įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu ir į 8 klasės „pjūklų, skustuvų, skutimosi peiliukų; nagų dildžių, žnyplių ir nagų žirklių“, 16 klasės „peilių popieriui pjaustyti“, 21 klasės „kamščiatraukių; butelių atidarytuvų“ ir 34 klasės „cigarų apipjaustymo įtaisų“ ir „pypkių valiklių“ didelį panašumo laipsnį įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu, reikia pripažinti, kad egzistuoja galimybė supainioti šį prekių ženklą ir įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*, nes suinteresuotoji visuomenė gali galvoti, kad šių prekių komercinė kilmė yra ta pati kaip ir įstojusios į bylą šalies parduodamų peilių ir stalo įrankių.
- 163 Be to, atsižvelgiant į prekių ženklą LAGUIOLE žymimų 8 klasės „manikiūro rinkinių, skutimosi reikmenų“ bei 21 klasės „skutimosi šepetėlių, tualetų reikmenų“ vidutinį panašumo laipsnį įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu, reikia pripažinti, kad egzistuoja galimybė supainioti šį prekių ženklą ir įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole*, nes suinteresuotoji visuomenė gali galvoti, kad šių prekių komercinė kilmė yra ta pati kaip ir įstojusios į bylą šalies parduodamų peilių ir stalo įrankių.
- 164 Tačiau, kadangi prekių ženklą LAGUIOLE žymimų 16 klasės „vokų“ panašumo laipsnis įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu yra silpnas, reikia pripažinti, kad šiuo atveju nėra galimybės supainioti, nes suinteresuotoji visuomenė negalvos, kad šių prekių komercinė kilmė yra ta pati kaip ir įstojusios į bylą šalies parduodamų peilių ir stalo įrankių.
- 165 Be to, kadangi visos kitos prekių ženklą LAGUIOLE žymimos prekės ir paslaugos nepanašios įstojusios į bylą šalies veiklos atžvilgiu, reikia pripažinti, kad šiuo klausimu nėra galimybės supainioti. Konkrečiai kalbant, reikia nurodyti, kad ginčijamo sprendimo 111 punkte Apeliacinė taryba klaidingai konstatavo, kad minėtu prekių ženklą žymimi spaudiniai (16 klasės albumai, knygos, almanachai, brošiūros, katalogai, kalendoriai, litografijos, plakatai) „dėl savo turinio“ gali lemti galimybę supainioti su įmonės pavadinimu *Forge de Laguiole*. Iš tiesų neaišku, kaip šiuo prekių ženklą žymimi „spaudiniai“, nepaisant jų pobūdžio ir turinio, gali suinteresuotajai visuomenei sukelti įspūdį, kad turi tą pačią komercinę kilmę kaip ir įstojusios į bylą šalies parduodami peiliai ir stalo įrankiai, jeigu būtų atmesta prielaida, jog šiuose spaudiniuose kalbama būtent apie įstojusios į bylą šalies prekes. Toks specifinis ir išskirtinis atvejis negalėtų pagrįsti galimybės supainioti visos prekių kategorijos atžvilgiu. Kitu atveju „spaudinių“ žymėjimas prekių ženklą, panašiu į kitą prekių ženklą, turi būti laikomas lemiančiu galimybę supainioti bet kokios šiuo kitu prekių ženklą žymimos prekės atžvilgiu.
- 166 Vadinas, reikia pripažinti vienintelį pagrindą priimtinu ir panaikinti ginčijamą sprendimą, kiek juo Apeliacinė taryba konstatavo, jog yra galimybė supainioti įmonės pavadinimą *Forge de Laguiole* ir prekių ženklą LAGUIOLE, kalbant apie kitas prekes nei 8 klasės „įrankiai ir padargai (rankiniai); šaukštai; pjūklai, skustuvai, skutimosi peiliukai; skutimosi reikmenys; nagų dildės ir žnyplės, nagų žirklys; manikiūro rinkiniai“, 16 klasės „peiliai popieriui pjaustyti“, 21 klasės „kamščiatraukiai; butelių atidarytuvai“ ir „skutimosi šepetėliai, tualetų reikmenys“ ir 34 klasės „cigarų apipjaustymo įtaisai“ ir „pypkių valikliai“.
- 167 Likusią ieškinio dalį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 168 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Be to, pagal to paties straipsnio 3 dalies pirmą pastraipą, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, Bendrasis Teismas gali paskirstyti išlaidas šalims.
- 169 Šioje byloje VRDT ir įstojusi į bylą šalis iš dalies pralaimėjo bylą, nes reikia panaikinti dalį ginčijamo sprendimo pagal ieškovo reikalavimus. Tačiau ieškovas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ne iš VRDT, bet iš įstojusios į bylą šalies.
- 170 Šiomis aplinkybėmis įstojusi į bylą šalis turi padengti ketvirtadalį ieškovo bylinėjimosi išlaidų ir tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas padengia atitinkamai ketvirtadalį įstojusios į bylą šalies ir VRDT bylinėjimosi išlaidų ir tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų. Galiausiai VRDT padengia tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2011 m. birželio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 181/2007-1), kiek juo žodinio Bendrijos prekių ženklo LAGUIOLE registracija pripažįstama negaliojančia, kalbant apie kitas prekes nei 8 klasės „įrankiai ir padargai (rankiniai); šaukštai; pjūklai, skustuvai, skutimosi peiliukai; skutimosi reikmenys; nagų dildės ir žnyplės, nagų žirklys; manikiūro rinkiniai“, 16 klasės „peiliai popieriui pjaustyti“, 21 klasės „kamščiatraukiai; butelių atidarytuvai“ ir „skutimosi šepetėliai, tualetų reikmenys“ ir 34 klasės „cigarų apipjaustymo įtaisai“ ir „pypkių valikliai“.**
2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**
3. ***Forge de Laguiole SARL* padengia ketvirtadalį ieškovo ir tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų.**
4. **Gilbert Szajner padengia ketvirtadalį *Forge de Laguiole*, ketvirtadalį VRDT ir tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų.**
5. **VRDT padengia tris ketvirtadalius savo bylinėjimosi išlaidų.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Paskelbta 2014 m. spalio 21 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.

Turinys

Ginčo aplinkybės	2
Šalių reikalavimai	4
Dėl teisės	4
1. Dėl dokumentų, pirmą kartą pateiktų Bendrajame Teisme	4
2. Dėl esmės	6
Dėl įmonės pavadinimo „Forge de Laguiole“ teikiamos apsaugos apimtys	8
Dėl iki prekių ženklo LAGUIOLE paraiškos pateikimo dienos įstojusios į bylą šalies realiai vykdytos veiklos	10
Dėl galimybės supainioti	13
Dėl ekonomikos sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas Forge de Laguiole ir prekių ženklas LAGUIOLE, panašumo	13
– Dėl ryšio tarp 8 klasės „pjūklų, skustuvų, skutimosi peiliukų; nagų dildžių ir žnyplių, nagų žirklių“ ir „manikiūro rinkinių, skutimosi reikmenų“, 16 klasės „peilių popieriui pjaustyti“ ir 21 klasės „skutimosi šepetėlių, tualetų reikmenų“ ir įstojusios į bylą šalies veiklos	14
– Dėl 8 klasės „įrankių ir padargų (rankinių)“ ir „atsuktuvų“	14
– Dėl 8 klasės „šaukštų“	15
– Dėl 21 klasės „virtuvės reikmenų ir stiklinių, porcelianinių ir keraminių stalo indų; stalo indų ne iš brangiųjų metalų; kamščiatraukų; butelių atidarytuvų, metalinių dėžučių popierinėms servetėlėms; smėlio laikrodžių“ ir 14 klasės „namų apyvokos ir virtuvės reikmenų ir indų iš brangiųjų metalų; stalo indų iš brangiųjų metalų“	15
– Dėl 14 klasės „brangiųjų metalų ir jų lydinų“, „brangakmenių“ ir „dėžučių, žvakidžių“	15
– Dėl 18 klasės „odos ir odos pakaitalų“, „lagaminų ir kelioninių krepšių“ ir „dėžių“	16
– Dėl 16 klasės „mokyklinių raštinės reikmenų; pieštukų, pieštukų su įdedama šerdele, trintukų; vokų; segtuvų; albumų, knygų, almanachų, brošiūrų, sąsiuvininių, katalogų; kalendorių, litografijų, plakatų“	16
– Dėl įvairių 14, 18 ir 20 klasių prekių, laikomų „dovanomis“	17
– Dėl 28 klasės „golfo pirštinių“ ir „sporto reikmenų“, 14 klasės „dėklų cigarams“ ir 34 klasės „degtukų, žiebtuvėlių rūkantiesiems; cigarų ir cigarečių dėžučių ne iš brangiųjų metalų; cigarų apipjaustymo įtaisų; pypkių; pypkių valiklių“	17
– Dėl 38 klasės paslaugų	18
– Išvada dėl panašumo tarp ekonomikos sektorių, kuriuos apima įmonės pavadinimas Forge de Laguiole ir prekių ženklas LAGUIOLE	18
Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo	18

Dėl įmonės pavadinimo Forge de Laguiole ryškaus skiriamojo požymio dėl žinomumo visuomenėje	20
Išvada dėl galimybės supainioti	24
Dėl bylinėjimosi išlaidų	25