



Teismo praktikos rinkinys

GENERALINIO ADVOKATO
PAOLO MENGOZZI IŠVADA,
pateikta 2014 m. sausio 23 d.¹

Byla C-591/12 P

**Bimbo, SA
prieš**

VRDT

„Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo BIMBO DOUGHNUTS paraiška — Ankstesnis žodinis prekių ženklas DOGHNUTS — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

1. Apeliaciniu skundu *Bimbo SA* (toliau – apeliantė) prašo panaikinti 2012 m. spalio 10 d. Sprendimą *Bimbo prieš VRDT – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)*² (toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė jos ieškinį dėl 2010 m. spalio 7 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo³, susijusio su protesto procedūra tarp *Panrico, SA* (toliau – *Panrico*) ir apeliantės (toliau – ginčijamas sprendimas).

I – Apeliacinio skundo pagrindai

2. Toliau pateikiama šio apeliacinio proceso pagrindų, išdėstytų skundžiamame sprendime, santrauka.

3. 2006 m. gegužės 25 d. apeliantė, remdamasi iš dalies pakeistu Reglamentu Nr. 40/94/EB⁴, pateikė VRDT paraišką, siekdama kaip Bendrijos prekių ženklą įregistruoti žodinį žymenį BIMBO DOUGHNUTS. Registracijos buvo prašyta peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 30 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „pyragai ir kepiniai, ypač spurgos“. Paraiška buvo paskelbta Bendrijos prekių ženklų biuletenyje 2006 m. spalio 16 d.

4. 2007 m. sausio 16 d. *Panrico*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl minėto prekių ženklo registracijos. Protestas buvo grindžiamas tuo, kad yra įvairių žodinių ir vaizdinių nacionalinių ir tarptautinių prekių ženklų, tarp kurių ir ispaniškas žodinis prekių ženklas DOGHNUTS, 1994 m. birželio 18 d. įregistruotas tos pačios 30 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „konditerijos <...> gaminiai <...>; apvalios spurgos <...>“. Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintais pagrindais.

1 — Originalo kalba: italų.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146). Nuo 2009 m. balandžio 13 d. Reglamentas Nr. 40/94 buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1).

5. 2009 m. gegužės 25 d. VRDT protestų skyrius protestą patenkino. VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba ginčijamu sprendimu patvirtino Protestų skyriaus atliktą analizę.

II – Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

6. Ieškiniu, kuris Bendrojo Teismo kanceliarijoje buvo gautas 2010 m. gruodžio 13 d., apeliante pirmiausia prašė pakeisti ginčijamą sprendimą ir įregistruoti prašomą prekių ženklą, o jeigu pirmasis reikalavimas nebūtų patenkintas – panaikinti minėtą sprendimą. Ieškinys buvo pagrįstas dviem pagrindais, kurių antrasis susijęs su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Pripažinęs, kad prašymas pakeisti ginčijamą sprendimą ir įregistruoti prašomą prekių ženklą yra nepriimtinas, ir atmetęs abu nurodytus ieškinių pagrindus, Bendrasis Teismas ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės jos pačios ir VRDT patirtas bylinėjimosi išlaidas. Dėl ieškinių antrojo pagrindo, kuriuo remdamasi ieškovė ginčijo Apeliacinės tarybos atliktą galimybės supainioti vertinimą, reikia pažymėti, jog, pirma, Bendrasis Teismas patvirtino, kad atliekant tokį vertinimą reikia atsižvelgti į atitinkamą visuomenę, kurią sudaro vidutiniai vartotojai ispanai, ir kad nagrinėjamos prekės yra tapačios. Antra, atlikdamas žymenų palyginimą Bendrasis Teismas atmetė ieškovės argumentą, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle esatis žodis „doughnuts“ turėtų būti laikomas apibūdinamuoju ir todėl Ispanijos visuomenei nėra skiriamasis (57–74 punktai), ir tvirtinimą, kad žodis „bimbo“ dominuoja prekių ženkle, kuris atitinka Ispanijoje gerą vardą turintį prekių ženklą (75–80 punktai). Šiuo klausimu Bendrasis Teismas paaiškino, kad net jeigu buvo patvirtintas geras prekių ženklo BIMBO vardas, todėl buvo pripažinta didesnė jį atitinkančio elemento reikšmė nurodytame žymenyje, to nepakanka, kad, vertinant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, būtų atsižvelgta tik į šią sudedamąją dalį, nes žodis „doughnuts“ bet kuriuo atveju negali būti laikomas nesvarbiu kalbant apie prašomo įregistruoti prekių ženklo sukurtą bendrą išpūdį. Trečia, Bendrasis Teismas pritarė Apeliacinės tarybos išvadai, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vidutiniškai panašūs vizualiai ir fonetiškai ir kad negalima atlikti conceptualaus jų palyginimo. Galiausiai siekdamas atsakyti į apeliančios argumentą, susijusį su sudedamosios dalies „bimbo“ dominavimu prašomame įregistruoti prekių ženkle, Bendrasis Teismas atliko visapusišką galimybės supainioti vertinimą ir remdamasis Teisingumo Teismo sprendimu *Medion*⁵ skundžiamo sprendimo 96 punkte paaiškino, kad „tapačių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir įregistruoto prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nelemiantis bendro sudėtinio žymens išpūdžio, išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją“. Tuo remdamasis Bendrasis Teismas nurodė, kad sudedamoji dalis „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, nes, pirma, „didelei atitinkamos visuomenės daliai, neturinčiai anglų kalbos žinių, jis yra vidutiniškai skiriamasis“ ir, antra, tokiems vartotojams jis nieko nereiškia, o prašomame įregistruoti prekių ženkle kartu su elementu „bimbo“ nesudaro „nedalomos visumos“ arba nepriklausomo „logiško vieneto“, dėl kurio aptariamoms prekėms galėtų būti identifikuojamos kaip „įmonės *Bimbo* pagamintos spurgos“ (97 punktas). Remdamasis tokiais paaiškinimais ir ypač atsižvelgdamas į ginčijamų prekių tapatumą, į nedidelį vartotojų pastabumą tokios prekių rūšies atžvilgiu ir į vizualų bei fonetinį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, Bendrasis Teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba buvo teisi, kai pripažino, kad šiuo atveju nėra galimybės supainioti.

5 — 2005 m. spalio 6 d. sprendimas (C-120/04, Rink. p. I-8551).

III – Procesas Teisingumo Teisme ir šalių reikalavimai

7. Dėl tokio sprendimo apeliantė pateikė apeliacinį skundą, jį Teisingumo Teismo kanceliarija gavo 2012 m. gruodžio 14 d. Apeliantė prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, patenkinti pirmojoje instancijoje pateikus reikalavimus, susijusius su ginčijamo sprendimo panaikinimu dėl to, kad jis buvo priimtas pažeidžiant Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas. VRDT ir *Panrico* prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Šalių atstovai buvo išklaustyti 2013 m. lapkričio 7 d. įvykusiame posėdyje.

IV – Dėl apeliacinio skundo

8. Apeliacinį skundą apeliantė grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Šį pagrindą sudaro dvi dalys. Pirmoji susijusi su tariama teisės klaida, kurią Bendrasis Teismas padarė, kai pripažino, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, ir klaidingai taikė Teisingumo Teismo praktiką, būtent minėtą Sprendimą *Medion*. Remdamasi antra dalimi apeliantė kaltina Bendrąjį Teismą tuo, kad atlikdamas visapusišką galimybės supainioti vertinimą jis neatsižvelgė į visas svarbias šios bylos aplinkybes.

A – Dėl apeliacinio skundo vienintelio pagrindo pirmos dalies: klaidingas tvirtinimas, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę skiriamąją poziciją

1. Šalių argumentai

9. Apeliantė mano, jog remdamasis aplinkybe, kad tokiam elementui būdingas vidutinis skiriamasis požymis ir kad jis nieko nereiškia vidutiniam vartotojui ispanui, Bendrasis Teismas klaidingai, iš esmės automatiškai, nusprendė, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją. Todėl Bendrasis Teismas supainiojo vieno iš sudėtinio prekių ženklo elementų „skiriamąjį požymį“ ir „reikšmės nebuvimą“ su jo „nepriklausoma išskirtine pozicija“ šiame prekių ženkle ir taip minėtame Teisingumo Teismo sprendime *Medion* suformuluotą išimtį padarė bendra taisykle. Apeliantės nuomone, tokios „nepriklausomos išskirtinės pozicijos“ buvimas turi būti pripažįstamas kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant, kaip išplaukia iš paties žodžio „pozicija“ vartojimo, į kitų elementų, sudarančių sudėtinį prekių ženklą, savybes ir visas svarbias konkrečios bylos aplinkybes. Taigi toks vertinimas turėjo būti atliktas skundžiamame sprendime. Tačiau Bendrojo Teismo argumentais automatiškai atmetama tai, kad prekių ženklas, kurį sudaro du elementai, iš kurių vienas yra gerą vardą turintis prekių ženklas, o kitas – prekių ženklas, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis ir kuris nieko nereiškia atitinkamai visuomenei, gali sudaryti „nedalomą visumą“ arba „logišką vienetą“, o dėl to automatiškai taip pat būtų pripažinta antrojo elemento „nepriklausoma išskirtinė pozicija“. Be to, apeliantė nurodo, kad Bendrasis Teismas nepaaiškino skundžiamame sprendime pateiktų sąvokų „nedaloma visuma“ arba „logiškas vienetas“, taigi jos yra neaiškios. Jeigu remdamasis tokiomis sąvokomis Bendrasis Teismas norėjo pažymėti prašomo įregistruoti prekių ženklo elementų ryšį, apeliantė pažymi, kad vien aplinkybė, jog vienas ar keli sudėtinio prekių ženklo elementai nesusiję su kitais tokio prekių ženklo elementais, nebūtinai reiškia, kad minėti elementai užima „nepriklausomą išskirtinę poziciją“.

10. VRDT ir *Panrico* mano, kad aptariama apeliacinio skundo pagrindo dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta ir iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtina, nes ja siekiama, kad Teisingumo Teismas iš naujo išnagrinėtų faktines bylos aplinkybes.

2. Analizė

11. Mano nuomone, apeliančios argumentais, kurie nėra itin aiškūs, iš esmės keliami du susiję klausimai. Pirmas, nusprendžiamas, kad elemento nepriklausoma išskirtinė pozicija sudėtiniame prekių ženkle priklauso nuo jo skiriamąjo požymio ir to, kad jis nesudaro su kitais prekių ženklo elementais konceptualiai atskiros visumos, bet išsaugo nepriklausomumą, Bendrasis Teismas suklydo, nes elgėsi automatiškai ir neatliko visų svarbių šios bylos faktinių aplinkybių vertinimo. Antra, dėl tokio Bendrojo Teismo elgesio automatinio pobūdžio minėtas Sprendimas *Medion* tapo bendrai taikomu sprendimu, nors tai paneigiama pačiu sprendimo tekstu.

12. Nagrinėjant šiuos prieštaravimus, visų pirma reikia trumpai priminti Teisingumo Teismo argumentus minėtame Sprendime *Medion*, kurį šios bylos šalys aiškina bent jau iš dalies skirtingai (a papunktis). Vėliau paaiškinsiu, kaip šis sprendimas buvo aiškintas ir taikytas vėlesnėje Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo praktikoje (b papunktis), ir pabandysiu apibrėžti tikslią taikymo sritį (c papunktis). Galiausiai išnagrinėsiu apeliančios pateiktus argumentus (d papunktis).

a) Sprendimas *Medion*

13. Prašymu priimti prejudicinį sprendimą, dėl kurio buvo priimtas Sprendimas *Medion*, *Oberlandesgericht Düsseldorf* Teisingumo Teismo iš esmės klausė, ar Direktyvos Nr. 89/104/EEB (toliau – direktyva)⁶ 5 straipsnio 1 dalies antro sakinio b punktas, kurio turinys yra toks pats kaip ir Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto turinys, turi būti aiškinamas taip, kad tapačių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė supainioti ankstesnį vidutinį skiriamąjį požymį turintį prekių ženklą su vėlesniu sudėtinu (žodiniu arba žodiniu ir vaizdiniu) trečiosios šalies žymeniu, kurį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir ankstesnio prekių ženklo junginys, jeigu šis prekių ženklas, nors ir nelemiantis bendro sudėtinio žymens išpūdžio, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę poziciją. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas paaiškino, kad pagal *Bundesgerichtshof* praktiką, suformuotą remiantis vadinamąja *Prägetheorie* (sukurto išpūdžio teorija), vertinant ginčijamo žymens panašumą reikia remtis abiejų žymenų atskirai sukuriamu bendru išpūdžiu ir išaiškinti, ar bendrasis elementas apibūdina sudėtinį žymenį taip, kad kiti elementai, kuriant bendrą išpūdį, yra mažiau svarbūs. Remiantis tokia teorija galimybė supainioti būtų negalima tuo atveju, jei tapatus elementas darytų esminę įtaką bendram žymens išpūdžiui, ir nesvarbu, ar sudėtiniame žymenyje jis išsaugotų nepriklausomą išskirtinę poziciją. Ieškovė pagrindinėje byloje, kuri yra ankstesnio prekių ženklo LIFE, įregistruoto elektroniniams įrenginiams, savininkė, siekė, kad įmonei *Thomson* būtų uždrausta naudoti žymenį THOMSON LIFE tokioms pačioms prekėms. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas tvirtino, kad iš esmės dėl to, jog aptariamų prekių sektoriuje įprasta pavadinime pirmiausiai nurodyti gamintojo pavadinimą, elementas „thomson“ darytų esminę įtaką žymens THOMSON LIFE sukuriamam bendram išpūdžiui, nepaisant to, kad elementas „life“ yra vidutiniškai skiriamasis.

14. Paaiškinęs, kad „direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tuomet, kai dėl prekių ženklų arba jais žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali būti suklaidinta“, ir priminęs, kad, remiantis šia nuostata, galimybė suklaidinti yra tuomet, kai visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių⁷, Teisingumo Teismas nurodė teismų praktiką, pagal kurią tokios galimybės supainioti įvertinimas, „kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptuali nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti paremtas bendru išpūdžiu, kurį jie sukelia, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus <...>“⁸. Be to, šis teismas

6 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92).

7 — 25–27 punktai.

8 — 27 ir 28 punktai.

nurodė, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką vidutinio nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus „yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant tokį vertinimą“ ir kad minėtas vartotojas „dažniausiai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių“⁹. Teisingumo Teismas nurodė ir tai, kad nagrinėjant, ar yra supainiojimo galimybė, „dvių prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu“; priešingai, šis palyginimas būtinas „nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo išpūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje“.

15. Sprendimo 30 punkte Teisingumo Teismas pridūrė:

„30. Tačiau įprastu atveju, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, ir, neatsižvelgiant į aplinkybę, kad viena ar kelios sudedamosios dalys gali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo išpūdyje, jokių būdu negalima paneigti, kad konkrečiu atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, apimančiame šios trečiosios šalies įmonės pavadinimą, net ir nebūdama dominuojantis elementas sudėtiniame žymenyje, išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją“.

16. Teisingumo Teismo nuomone, tokiu atveju dėl sudėtinio žymens sukurto bendro išpūdžio visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių, o tokiu atveju reikia pripažinti, kad yra galimybė supainioti¹⁰. Teisingumo Teismas pridūrė, kad jeigu galimybės supainioti buvimo patvirtinimas priklausytų nuo sąlygos, kad sudėtinio žymens sukurtame bendrame išpūdyje turi dominuoti iš ankstesnio prekių ženklo sudarytas elementas, ankstesnio prekių ženklo savininkas netektų direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos išimtinės teisės kiekvieną kartą, kai sudėtinį žymenį sudarytų šis ankstesnis prekių ženklas ir žinomas trečiosios šalies prekių ženklas, nes tokie elementai daugeliu atvejų dominuotų kalbant apie žymens sukurtą bendrą išpūdį¹¹.

b) Vėlesnis Sprendimo *Medion* taikymas

17. Atlikus teismų praktikos, vėlesnės už Sprendimą *Medion*, analizę visų pirma matyti, kad pirma to sprendimo motyvų dalis, t. y. 27–29 punktai, trumpai išdėstyti šios išvados 14 punkte, nuolat cituojama siekiant parodyti, kaip turi būti vertinama galimybė supainioti tuo atveju, kai vienas arba abu prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, sudaryti iš sudėtinių žymenų¹². Šiuo atžvilgiu minėtas sprendimas buvo aiškinamas, pirma, kaip patvirtinimas principo, pagal kurį galimybės supainioti buvimas turi būti nustatomas atlikus visapusišką vertinimą, grindžiamą, kiek tai susiję su žymenų panašumu, šių žymenų sukuriama *bendro išpūdžio* kriterijumi, ir, antra, kaip patvirtinimas to, ką jau

9 — Teisingumo Teismas citavo 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimą *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191), 1999 m. birželio 22 d. Sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819) ir 2004 m. balandžio 28 d. Nutartį *Matratzen Concord prieš VRDT* (C-3/03 P, Rink. p. I-3657).

10 — 31 ir 36 punktai.

11 — 32–34 punktai.

12 — Žr., be kita ko, 2013 m. vasario 21 d. Sprendimą *Seven for all mankind prieš Seven* (C-655/11 P, 71 ir 72 punktai), 2010 m. rugsėjo 2 d. Sprendimą *Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT* (C-254/09 P, Rink. p. I-7989, 43–45 punktai), 2009 m. liepos 16 d. Sprendimą *American Clothing Associates prieš VRDT ir VRDT prieš American Clothing Associates* (C-202/08 P ir C-208/08 P, Rink. p. I-6933, 61 punktas), 2007 m. birželio 12 d. *VRDT prieš Shaker* (C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 33, 35 ir 41 punktai), 2011 m. spalio 20 d. Nutartį *DTL prieš VRDT* (C-67/11 P, Rink. p. I-156, 39–41 punktai), 2010 m. sausio 15 d. Nutartį *Messer Group prieš Air Products and Chemicals* (C-579/08 P, Rink. p. I-2, 71 punktas) ir 2009 m. sausio 20 d. Nutartį *Sebirán prieš VRDT ir El Coto De Rioja* (C-210/08 P, Rink. p. I-6, 35 punktas). Kiek tai susiję su Pirmosios instancijos teismu, žr., be kita ko, 2007 m. gegužės 16 d. Sprendimą *Merant prieš VRDT – Focus Magazin verlag (FOCUS)* (T-491/04, Rink. p. II-0000, 43 ir 44 punktai).

yra nusprendęs Pirmosios instancijos teismas ir Teisingumo Teismas byloje *Matratzen*, t. y. kad būtinybė lyginti kiekvieną prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, vertinamą kaip visumą, „nerieškia, kad bendrame išpūdyje, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje palieka sudėtinis prekių ženklas, tam tikromis aplinkybėmis negali dominuoti vienas ar keli jo elementai“¹³.

18. Vėliau įvairiuose, ypač Bendrojo Teismo, sprendimuose būdavo remiamasi Sprendimo *Medion* 30–37 punktuose pateiktais argumentais, trumpai išdėstytais šios išvados 15 ir 16 punktuose, ir sąvoka „nepriklausoma išskirtinė pozicija“. Iš tokių sprendimų analizės visų pirma matoma tendencija šią Sprendimo *Medion* motyvų dalį taikyti net tik šiame sprendime aiškiai nurodytoms situacijoms, t. y., kaip jau buvo nurodyta, kai *esant tapačioms prekėms* trečioji šalis naudoja žymenį, kuris sudarytas iš *pakartoto* ankstesnio prekių ženklo, turinčio *savarankišką skiriamąjį požymį*, ir trečiosios šalies *įmonės pavadinimo* arba *prekių ženklo*, kurios savininkė ji yra¹⁴. Nepaisant kelių priešingų sprendimų¹⁵, iš pradžių Bendrojo Teismo sprendimuose¹⁶, o vėliau ir Teisingumo Teismo sprendimuose¹⁷ išdėstyta nuomonė, kad pagal analogiją iš minėtų Sprendimo *Medion* punktų galima suformuluoti „taisyklę“, taikytiną visais tais atvejais, kai ankstesnis prekių ženklas¹⁸ sudaro vėlesnio sudėtinio žymens elementą, net jeigu jis nėra pakartotas tapačiai¹⁹.

19. Sąvoka „nepriklausoma išskirtinė pozicija“ taip pat buvo plačiai aiškinta ir taikyta esant kitokioms aplinkybėms nei nurodytos byloje *Medion*, pavyzdžiui, ankstesnio vaizdinio prekių ženklo atveju²⁰. Net jeigu teismų praktikoje nepateikta tokios sąvokos apibrėžtis, ji siejama su galėjimu „suvokti“ arba „atpažinti“ ankstesnį prekių ženklą prašomame įregistruoti prekių ženkle, kuriame pirmasis prekių

13 — 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rink. p. II-4335, 34 punktas), minėta Nutartis *Matratzen Concord prieš VRDT* (32 punktas), minėtas Sprendimas *Medion* (29 punktas). Šiuo klausimu žr. 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą *Nestlé prieš VRDT* (C-193/06 P, Rink. p. I-114, 42 punktas) ir minėtą Sprendimą *VRDT prieš Shaker* (41 punktas).

14 — Kaip jau buvo nurodyta šios išvados 16 punkte, Sprendimo *Medion* 34 punkte Teisingumo Teismas, be situacijų, kai vėlesnį sudėtinį prekių ženklą sudaro prie trečiosios šalies įmonės pavadinimo pridėtas ankstesnis prekių ženklas, nurodė ir situacijas, kai pridedamąjį elementą sudaro (gerą vardą turintis) prekių ženklas, kurio savininkė yra pati trečioji šalis.

15 — Žr. 2011 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Procter & Gamble Manufacturing Cologne prieš VRDT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA)* (T-107/10, Rink. p. II-0000, 43 punktas) ir 2010 m. rugsėjo 13 d. Sprendimą *Procter & Gamble prieš VRDT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE)* (T-366/07, Rink. p. II-0000, 82 punktas).

16 — Šiuo klausimu žr. 2009 m. kovo 25 d. Sprendimą *L'Oréal prieš VRDT – Spa Monopole (SPA THERAPY)* (T-109/07, Rink. p. II-675, 19 punktas), 2013 m. kovo 7 d. Sprendimą *FairWild Foundation prieš VRDT – Wild (FAIRWILD)* (T-247/11, 49 punktas), 2012 m. gegužės 8 d. Sprendimą *Panzeri prieš VRDT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)* (T-348/10, Rink. p. II-0000, 33 punktas), 2010 m. kovo 25 d. Sprendimą *Nestlé prieš VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (T-5/08-T-7/08, Rink. p. II-1177, 60 punktas), 2011 m. gegužės 18 d. Sprendimą *Glenton España prieš VRDT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (T-376/09, Rink. p. II-0000, 34 punktas), 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimą *Grupo Osborne prieš VRDT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (T-169/10, 27 punktas), 2013 m. gegužės 17 d. Sprendimą *Rocket Dog Brands prieš VRDT – Julius-K9 (JULIUS K9)* (T-231/12, 30 punktas), 2008 m. gruodžio 2 d. Sprendimą *Harman International Industries prieš VRDT – Becker (Barbara Becker)* (T-212/07, Rink. p. II-3431, 37 ir 41 punktai) ir 2010 m. sausio 20 d. Sprendimą *Nokia prieš VRDT – Medion (LIFE BLOG)* (T-460/07, Rink. p. II-89, 73 punktas).

17 — Žr. 2010 m. sausio 22 d. Nutartį *ecoblue prieš VRDT* ir *Banco Bilbao Vizcaya Argentaria* (C-23/09 P, Rink. p. I-7, 45 punktas) ir 2011 m. vasario 15 d. Nutartį (C-353/09 P, Rink. p. I-12, 34 punktas). Atrodo, kad aiškinti Sprendimo *Medion* 30 ir paskesnius punktus kaip principo, pagal kurį vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, išimtį nusprendė ir generalinis advokatas P. Cruz Villalon savo išvados byloje *Becker prieš Harman International Industries* 53, 55 ir 56 punktuose (2010 m. birželio 24 d. Sprendimas C-51/09 P, Rink. p. I-5805); taip pat žr. prieš tai minėto sprendimo 34–39 punktus.

18 — Pakartotas visas, žr. 2013 m. gegužės 17 d. Bendrojo Teismo sprendimą *Rocket Dog Brands prieš VRDT – Julius-K9 (JULIUS K9)* (T-231/12, Rink. p. II-0000, 31 punktas) ir minėtą Sprendimą *Focus Magazin Verlag prieš VRDT – Editorial Planeta (FOCUS Radio)* (40 punktas). Netiesiogiai priešinga prasme žr. 2009 m. rugsėjo 16 d. Sprendimą *Offshore Legends prieš VRDT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert)* (T-305/07 ir T-306/07, Rink. p. II-0000, 86 punktas).

19 — Žr. minėtus sprendimus *Panzeri prieš VRDT* (33 punktas), *Nestlé prieš VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (60 punktas), *Glenton España prieš VRDT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (34 punktas), *Grupo Osborne prieš VRDT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (27 punktas). Priešingu aspektu žr. 2011 m. liepos 14 d. Sprendimą *Winzer Pharma prieš VRDT– Alcon (OFTAL CUSI)* (T-160/09, Rink. p. II-0000).

20 — Žr. minėtą Bendrojo Teismo sprendimą *Glenton España prieš VRDT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (54 punktas). Taip pat žr. 2009 m. rugsėjo 23 d. Sprendimą *Phildar prieš VRDT – Comercial Jacinto Parera (FILDOR)* (T-99/06, Rink. p. II-0000, 43 punktas), kuriame Bendrasis Teismas patvirtino, kad Apeliacinė taryba teisingai rėmėsi tokia sąvoka vertindama vaizdinio elemento svarbą, kiek tai susiję su ankstesnio prekių ženklo sukurtu bendru išpūdžiu.

ženklas arba jo elementas²¹ yra pakartotas²². Tačiau kitais atvejais ji buvo pripažinta taikytina „nepriklausomam, centriniam ir išpūdingam“ elementui²³, kuris „turi skiriamąjį požymį“²⁴, „yra pakankamai pritraukiantis dėmesį“²⁵ arba „nėra nesvarbus“ sudėtinio žymens sukurtame bendrame išpūdyje²⁶. Kalbant apie išskirtinumo, būtino tokiai pozicijai užimti, lygį, reikia pažymėti, kad teismų praktika šiuo klausimu itin nevienoda. Kai kuriuose sprendimuose buvo tvirtinama, kad vėlesniame sudėtiniame žymenyje pakartotas ankstesnis prekių ženklas tokia žymenyje negali užimti nepriklausomos išskirtinės pozicijos, jeigu minėtas prekių ženklas (jį pakartojantis vėlesnio žymens elementas) yra apibūdinamasis²⁷ arba turi silpną skiriamąjį požymį²⁸. Kituose sprendimuose buvo prieita prie priešingos išvados²⁹. Tačiau teismų praktikoje laikomasi tos pačios nuomonės, kad nepriklausomos išskirtinės pozicijos negali užimti vėlesnio žymens elementas, kuriuo pakartojamas ankstesnis prekių ženklas, jeigu jis kartu su kitais minėto žymens elementais sudaro logišką nepriklausomą visumą ir todėl praranda savo paties konceptualų nepriklausomumą³⁰.

20. Dėl pasekmių, kilusių dėl tvirtinimų, kad vėlesniame žymenyje esantis ankstesnis prekių ženklas išsaugo nepriklausomą išskirtinę poziciją, reikia pažymėti, kad kai kuriuose sprendimuose buvo automatiškai patvirtintas žymenų, dėl kurių kilo ginčas, *vizualus panašumas*³¹. Vis dėlto reikia didelio apdairumo visapusiškai vertinant, ar yra galimybė suklaidinti. Šiuo atžvilgiu buvo patikslinta, kad minėta galimybė neišplaukia vien iš aplinkybės, kad ankstesnis prekių ženklas užima aiškią išskirtinę, nors ir nedominuojančią, poziciją³²; tokia galimybė turi būti patvirtinta remiantis visomis svarbiomis bylos aplinkybėmis³³.

21 — Žr. 2011 m. balandžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą *United States Polo Association prieš VRDT – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.)* (T-228/09, 38 punktas), patvirtintą 2012 m. rugsėjo 6 d. Sprendimu *United States Polo Association prieš VRDT* (C-327/11 P, Rink. p. II-0000, kurio 51 ir 52 punktuose Teisingumo Teismas paaiškino, kad konkrečiu atveju Bendrasis Teismas netaikė Sprendimo *Medion*).

22 — Žr., pavyzdžiui, minėtus Bendrojo Teismo sprendimus *Harman International Industries prieš VRDT – Becker (Barbara Becker)* (37 punktas) ir *FairWild Foundation prieš VRDT – Wild (FAIRWILD)* (50 punktas).

23 — Žr. minėtą Bendrojo Teismo sprendimą *Glenton España prieš VRDT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (54 punktas).

24 — Žr. minėtą Nutartį *Perfetti Van Melle prieš VRDT* (37 punktas).

25 — Minėtas Bendrojo Teismo sprendimas *Grupo Osborne prieš VRDT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (42 punktas).

26 — Žr., pavyzdžiui, minėtus sprendimus *Nestlé prieš VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (60–63 punktai) ir *Offshore Legends prieš VRDT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert)* (82–86 punktai).

27 — Žr., pavyzdžiui, 2007 m. lapkričio 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Gateway prieš VRDT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)* (T-434/05, Rink. p. II-0000, 49 punktas), patvirtintą Sprendimu C-57/08, ir 2011 m. vasario 17 d. Sprendimą *Formula One Licensing prieš VRDT – Global Sports Media (F1-LIVE)* (T-10/09, Rink. p. II-427, 51 punktas), kuri Teisingumo Teismas panaikino tiek, kiek jis susijęs su konstatavimu, kad ankstesnį prekių ženklą atitinkantis elementas yra apibūdinamasis, žr. 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimą *Formula One Licensing prieš VRDT* (C-196/11 P).

28 — Žr., pavyzdžiui, minėtą Bendrojo Teismo sprendimą *Grupo Osborne prieš VRDT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (42 punktas).

29 — Žr., pavyzdžiui, 2012 m. kovo 21 d. Bendrojo Teismo sprendimą *Volkswagen prieš VRDT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (T-63/09, 111 punktas), minėtą Sprendimą *Offshore Legends prieš VRDT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS en noir et blanc et OFFSHORE LEGENDS en bleu, noir et vert)* (82 punktas) ir (netiesiogiai) 2006 m. balandžio 27 d. Nutartį *L'Oréal prieš VRDT* (C-235/05 P, Rink. p. I-57, 32 punktas).

30 — Žr., pavyzdžiui, minėtus Bendrojo Teismo sprendimus *Procter & Gamble Manufacturing Cologne prieš VRDT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA)* (43 punktas), *Grupo Osborne prieš VRDT – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL)* (40 punktas), 2010 m. gegužės 19 d. Sprendimą *Ravensburger prieš VRDT – Educa Borrás (EDUCA Memory game)* (T-243/08, Rink. p. II-0000, 33–42 punktai), patvirtintą 2011 m. kovo 14 d. Nutartimi *Ravensburger prieš VRDT* (C-370/10 P, Rink. p. I-27), ir 2009 m. liepos 1 d. Sprendimą *Perfetti Van Melle prieš VRDT – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK)* (T-16/08, Rink. p. II-0000, a contrario, 44–48 punktai), patvirtintą minėta Nutartimi *Perfetti Van Melle prieš VRDT* (37 punktas).

31 — Minėti Bendrojo Teismo sprendimai *Panzeri prieš VRDT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport)* (33 punktas), *Nestlé prieš VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle)* (60 punktas) ir *Glenton España prieš VRDT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA)* (34 punktas).

32 — Minėti Bendrojo Teismo sprendimai *Volkswagen prieš VRDT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (109 punktas), *Gateway prieš VRDT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway)* (49 punktas), 2011 m. rugsėjo 9 d. sprendimai *BVR prieš VRDT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)* (T-197/10, Rink. p. II-0000, 61 punktas) ir *DRV prieš VRDT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)* (T-199/10, Rink. p. II-0000, 61 punktas).

33 — 2011 m. vasario 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas *Anncor prieš VRDT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (T-385/09, Rink. p. II-455, 49–50 punktai) ir minėtas Sprendimas *Volkswagen prieš VRDT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (113 punktas).

21. Galiausiai iš teismų praktikos nėra aišku, kokią reikšmę turi aplinkybė, kad prekių ženkle nurodomas gamintojo pavadinimas. Nors Sprendime *Medion* ir vėlesniuose sprendimuose remiamasi tuo, kad tokia nuoroda dėl savo funkcijos nurodyti prekių kilmę negali būti laikoma nereikšmingu elementu³⁴, todėl buvo pripažinta, kad ji yra potencialiai dominuojanti³⁵, kituose sprendimuose būtent dėl šios funkcijos ši nuoroda buvo laikoma antraeilės svarbos elementu³⁶.

c) Sprendimo *Medion* taikymo sritis

22. Pateikta trumpa teismų praktikos analizė rodo, kad sunku nustatyti realią Sprendimo *Medion* taikymo sritį ir apibrėžti šio sprendimo 30 punkte pavartotą sąvoką „nepriklausoma išskirtinė pozicija“. Net jeigu Teisingumo Teismo pavartota terminologija leidžia manyti, kad taip buvo bandyta įtvirtinti Sąjungos teismų praktikoje įtvirtintų principų, taikytinų vertinant supainiojimo galimybę, išimtį, tokio aiškinimo, mano nuomone, nepakanka. Prekių ženklų panašumo vertinimui taikytinų kriterijų diferencijavimas, kuris, kalbant apie atskirą sudėtinių prekių ženklų kategoriją, reiškia, jog nukrypstama nuo taisyklių, susijusių su visuomenės suvokimu apie prekių ženklus, mano nuomone, yra nepateisinamas. Konkrečiai kalbant, negali būti pateisinamas reikalavimas, Teisingumo Teismo aptartas Sprendimo *Medion* 33–35 punktuose, apsaugoti ankstesnį prekių ženklą nuo galimo trečiųjų asmenų uzurpavimo. Iš tikrųjų toks reikalavimas, net jeigu jis teisėtas, nesusijęs su galimybės supainioti vertinimu ir turi būti, kaip generalinis advokatas F. G. Jacobs nurodė savo išvadoje, pateiktoje byloje, kurioje buvo priimtas aptariamas sprendimas, grindžiamas kitomis nuostatomis nei tos, kurios nagrinėjamos šioje byloje³⁷.

23. Manau, kad Sprendimą *Medion* reikėtų aiškinti kitaip. Reikia prisiminti, kad aptariamas sprendimas buvo priimtas dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, o tokiu atveju faktines aplinkybes turi nustatyti prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas. Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas nepateikė nuomonės dėl galimybės supainioti buvimo konkrečiu atveju (ginčas buvo kilęs dėl prekių ženklų „Marken THOMSON LIFE“ ir LIFE), o tik atsakė į jam pateiktą klausimą ir remdamasis nacionalinio teismo pateiktais duomenimis paaiškino, kokie yra galimybės supainioti vertinimo kriterijai. Taigi aptariamam sprendimui iš esmės buvo tik patvirtinta, kad negalima *a priori* atmesti galimybės supainioti sudėtiniame prekių ženkle trečiosios šalies naudojamo ankstesnio prekių ženklo ir šio žymens, jeigu ankstesnis prekių ženklas, net jeigu ir nedominuojantis sudėtiniame prekių ženkle, užima tokią poziciją, dėl kurios atitinkama visuomenė manys, jog „sudėtiniu žymeniu ženklinamos prekės arba paslaugos priklauso šio prekių ženklo savininkui“³⁸.

24. Apskritai kalbant ir neatsižvelgiant į Teisingumo Teismo nagrinėjamos bylos aplinkybes, toks tvirtinimas reiškia, kad jeigu ankstesniam prekių ženklui tapatus arba į jį panašus sudėtinio žymens elementas, kuris, nepaisant to, jog nėra dominuojantis, ir to, kad jį gali nusverti kita žymens sudedamoji dalis, svariai prisideda prie tokio žymens sukuriama bendro išpūdzio, kurį įsimeina atitinkama visuomenė, į tokią sudedamąją dalį turi būti atsižvelgiama vertinant sudėtinio žymens ir ankstesnio prekių ženklo panašumą, o todėl ir vertinant galimybę supainioti. Taigi aptariamame sprendime neįtvirtinamos principų, kuriais grindžiamas toks vertinimas, išimtys, o veikiau bandoma, mano nuomone, sušvelninti prieš tai priimtus sprendimus, ypač byloje *Matratzen Concord prieš*

34 — 2012 m. gruodžio 7 d. Bendrojo Teismo sprendimas *A. Loacker prieš VRDT – Editrice Quadratum (QUADRATUM)* (T-42/09, Rink. p. II-0000, 34 ir 35 punktai).

35 — Žr. minėtą Sprendimą *Medion* (34 punktas).

36 — Žr. 2006 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Camper prieš VRDT – JC (BROTHERS by CAMPER)* (T-43/05, Rink. p. II-0000, 65 ir paskesni punktai).

37 — Pavyzdžiui, dėl nacionalinės teisės nuostatų dėl nesąžiningos konkurencijos žr. generalinio advokato F. G. Jacobs išvados 40 punktą.

38 — Minėtas Sprendimas *Medion* (36 punktas).

VRDT, kuriuos būtų galima laikyti griežtos *Prägetheorie* taikymo pavyzdžiais³⁹. Tokį Sprendimo *Medion* aiškinimą patvirtina Sprendimas VRDT prieš *Shaker*⁴⁰, kuriame Teisingumo Teismas siekdamas, kaip nurodyta tame sprendime minėtoje generalinės advokatės J. Kokott išvadoje, panaikinti prieštaravimą tarp šių sprendimų ir Sprendimo *Medion*, paaiškino, kad net jeigu negalima atmesti, kad tam tikromis aplinkybėmis viena ar kelios sudėtinio prekių ženklo sudedamosios dalys gali dominuoti prekių ženklo sukuriame bendrame išpūdyje, „[dviejų prekių ženklų] panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nežymios“⁴¹. Toks paaiškinimas buvo patvirtintas vėlesnėje teismų praktikoje⁴².

25. Šiuo atžvilgiu reikia paaiškinti du dalykus. Pirma, tvirtinimas, kad vertinant dviejų prekių ženklų, iš kurių vieną sudaro keli elementai, tarp kurių yra ir tapačiai arba panašiai pakartotas vienintelis kito prekių ženklo elementas, panašumą į bendrą elementą reikia atsižvelgti ir tada, kai jis nėra antraeilis sudėtinio prekių ženklo sukuriame bendrame išpūdyje, tačiau ir nedominuoja, nereiškia, kad galima nukrypti nuo atitinkamo visuomenės suvokimo apie prekių ženklą kriterijų, kuriems teismų praktikoje buvo suteiktas teisiųjų parametru pobūdis. Pirmasis iš tokių parametru, kuris patvirtintas nusistovėjusioje teismų praktikoje ir kuriuo grindžiamas pats Sprendimas *Medion*, yra toks, kad vidutinis vartotojas dažniausiai prekių ženklą suvokia kaip *visumą* ir nenagrinėja įvairių jo detalių⁴³. Iš šios taisyklės išplaukia, kad prekių ženklo sudedamųjų dalių ir jų reikšmės šiam prekių ženklui *analizė* skirta tam, kad atliekant *visapusišką vertinimą* būtų nustatytas jo sukuriamas bendras išpūdis, kurį gali įsiminti vartotojas ir kuris gali lemti jo vėlesnį apsisprendimą pirkti. Toks visapusiškas vertinimas būtinas ir tais atvejais, kai prekių ženklus sudaro daugiau skiriamųjų elementų, kurie konkuruoja tarpusavyje, tačiau kiekvienas atskirai nelemia prekių ženklo sukuriamo bendro išpūdžio. Be to, toks vertinimas būtinas esant Sprendime *Medion* aprašytoms aplinkybėms, t. y. tuo atveju, kai trečiosios šalies žymenyje ankstesnis prekių ženklas yra šalia šios trečiosios šalies įmonės pavadinimo⁴⁴. Apskritai svarbu yra ne tai, kokią poziciją vėlesniame žymenyje užima elementas, kuriuo pakartojamas ankstesnis prekių ženklas, bet tai, ar minėtame žymenyje visuomenė gali suvokti jį kaip nepriklausomą ir įsiminti.

26. Kad ir kokią poziciją ankstesnis prekių ženklas užimtų vėlesnio žymens kuriamame bendrame išpūdyje, apie galimybės supainioti egzistavimą negalima spręsti abstrakčiai; ji turi būti vertinama atsižvelgiant į visus konkrečioje byloje svarbius veiksnius, pavyzdžiui, be žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus, fonetinio ir conceptualaus panašumo, turi būti atsižvelgiama į nagrinėjamų prekių ir paslaugų pobūdį, pardavimo metodus, didesnę ar mažesnę visuomenės dėmesingumo lygį ir jos įpročius atitinkamame sektoriuje⁴⁵. Net jeigu ankstesnis prekių ženklas prašomame įregistruoti prekių ženkle išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją, tai neleidžia automatiškai daryti išvados, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis⁴⁶. Ankstesnio prekių ženklo apsaugos reikalavimas nereiškia, kad galima neatlikti tokios rizikos vertinimo, kaip, be kita ko, aiškiai išplaukia, mano nuomone, iš Sprendimo *Medion* 31 ir 36 punktų.

39 — Minėto Sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* 33 punkte, kurį generalinis advokatas F. G. Jacobs nurodė savo išvadoje byloje *Medion*, Bendrasis Teismas patvirtino, kad „sudėtinis prekių ženklas ir kitas prekių ženklas gali būti laikomi panašiais, tik jeigu jų bendra sudėtinė dalis yra dominuojantis sudėtinio prekių ženklo sukurto bendro išpūdžio elementas“, tačiau čia pat nurodė, kad „tai nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu“; „atvirkščiai, ši palyginimą būtina naudoti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą“, tačiau „tai nereiškia, kad bendro išpūdžio, kurį atitinkamos visuomenės atmintyje paliko sudėtinis prekių ženklas, negali lemti vienas ar keli jo elementai“ (34 punktas).

40 — Minėtas 12 išnašoje.

41 — Žr. 42 punktą. Šį principą galima išvelgti sąvokos „dominuojantis elementas“ apibrėžtyje, pateiktoje minėto Bendrojo Teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* 34 punkte.

42 — Žr., pavyzdžiui, minėtus sprendimus *Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT* (56–57 punktai), *Nestlé prieš VRDT* (41–43 punktai) ir *DTL prieš VRDT* (41 punktas).

43 — Žr. minėtus sprendimus *SABEL* (23 punktas), *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (25 punktas) ir *Medion* (28 punktas).

44 — Žr. 2011 m. birželio 29 d. Nutartį *adp Gauselmann prieš VRDT* (C-532/10 P, Rink. p. I-94, 43 punktas) ir 2010 m. lapkričio 23 d. Nutartį *Enercon prieš VRDT* (C-204/10 P, Rink. p. I-156, 23–26 punktai).

45 — Žr. minėtą Sprendimą *SABEL* (22 punktas) ir minėtą Bendrojo Teismo sprendimą *Ancco prieš VRDT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (50 punktas).

46 — Šiuo klausimu žr. minėtus Bendrojo Teismo sprendimus *Ancco prieš VRDT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT)* (49 punktas), *L'Oréal prieš VRDT – Spa Monopole (SPA THERAPY)* (29 punktas) ir *Volkswagen prieš VRDT – Suzuki Motor (SWIFT GTi)* (113 punktas), taip pat žr. *Becker prieš Harman International Industries* (40 punktas).

27. Remdamasis išdėstytais principais išnagrinėsiu priekaištus, apeliančiąs pateiktus apeliacinio skundo vienintelio pagrindo pirmoje dalyje.

d) Priekaištų analizė

28. Visų pirma apeliančią tvirtina, jog Bendrasis Teismas išvadą, kad elementas „doughnuts“ prašomame įregistruoti žymenyje užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, kaip tai suprantama pagal Sprendimą *Medion*, padarė neįvertinęs visų šios bylos aplinkybių. Pažymėtina, kad skundžiamo sprendimo 96 ir 97 punktai, su kuriais susiję nagrinėjami priekaištai, yra atsakymas į apeliančiąs argumentą, kad elementas „bimbo“ dominuoja prašomame įregistruoti prekių ženkle. Tokiomis aplinkybėmis minėtuose punktuose pateikta nuoroda į Sprendimą *Medion* turi būti aiškinama kaip rėmimasis šiame sprendime įtvirtintu principu, pagal kurį galimybės supainioti buvimo pripažinimas nepriklauso nuo to, kad sudėtinio žymens sukurtame bendrame išpūdyje dominuoja ta jo dalis, kurią sudaro ankstesnis prekių ženklas⁴⁷. Kitaip tariant, Bendrasis Teismas norėjo paaiškinti, jog net jeigu reikėtų pripažinti, kad elementas „bimbo“ yra dominuojantis, kaip nurodo apeliančiąs, to nepakaktų, kad būtų paneigta elemento „doughnuts“ svarba vertinant galimybę supainioti. Prie tokios išvados Bendrasis Teismas priėjo ir skundžiamo sprendimo 81 punkte, kuriame jis nurodė, kad į šį elementą reikia atsižvelgti lyginant aptariamus žymenis, nes jo neįmanoma nepastebėti, kiek tai susiję su prašomo įregistruoti prekių ženklo sukurtu bendru išpūdžiu.

29. Nemanau, kad Bendrasis Teismas suklydo, kai skundžiamo sprendimo 97 punkte elemento „doughnuts“ prašomame įregistruoti prekių ženkle užimamą nepriklausomą išskirtinę poziciją susiejo su jo išskirtinumo lygiu ir aplinkybe, kad su kitu tokio prekių ženklo elementu jis nesudaro konceptualiai atskiros visumos. Pirmą, šis punktas turi būti aiškinamas atsižvelgiant į Bendrojo Teismo konstatavimus, susijusius su elemento „doughnuts“ galėjimu pritraukti visuomenės dėmesį ir būti jos suvoktam kaip nepriklausomam, taip pat jo galėjimu daryti įtaką prekių ženklo sukuriamam bendram išpūdžiui (būtent 79–81, 85, 86 ir 92 punktai). Antra, kaip bus matyti nagrinėjant apeliacinio skundo vienintelio pagrindo antrą dalį, išvados, kad yra galimybė supainioti, Bendrasis Teismas nepadarė automatiškai, remdamasis konstatavimu, kad minėtas elementas užima išskirtinę ir nepriklausomą poziciją.

30. Dėl antrojo priekaišto, kad Bendrasis Teismas per daug išplėtė Sprendimo *Medion* taikymo sritį, reikia pažymėti, kad jis grindžiamas minėto sprendimo aiškinimu, kuris skiriasi nuo pateikiamo šioje išvadoje, todėl yra pagrįstas teisiškai klaidinga prielaida.

31. Atsižvelgdamas į visa tai, kas išdėstyta, siūlau Teisingumo Teismui atmesti apeliacinio skundo vienintelio pagrindo pirmą dalį kaip nepagrįstą.

B – Dėl apeliacinio skundo pagrindo antros dalies: vertinant galimybę supainioti nebuvo atsižvelgta į visas svarbias bylos aplinkybes

1. Šalių argumentai

32. Pirmą, apeliančią nurodo, kad savo išvadą dėl galimybės supainioti buvimo Bendrasis Teismas grindė tik konstatavimu, kad elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, ir neatsižvelgė į kitus susijusius veiksnius, ypač aplinkybę, kad elementas „bimbo“ yra ne tik įmonės pavadinimas, bet ir gerą vardą Ispanijoje turintis prekių, kurioms prašoma registracijos, ženklas, kad elementas yra prašomo įregistruoti prekių ženklo pradžioje, kad ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį, ir į aplinkybę, kad ankstesnis prekių ženklas prašomame įregistruoti prekių ženkle

47 — Žr. minėtą Sprendimą *Medion* (32 punktas).

nepakartotas tapačiai. Apeliantės nuomone, dėl aplinkybės, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo pirmas elementas yra gerą vardą turintis prekių ženklas, turėtų būti atmesta galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, kaip Teisingumo Teismas patvirtino minėtame Sprendime *Becker prieš Harman International Industries*.

33. Antra, apeliantė nurodo, kad skundžiamas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas, nes Bendrasis Teismas nepaaiškino, dėl kokios priežasties tam tikra visuomenė turėtų nežinoti sudėtinio prekių ženklo pirmo elemento, kuris identifikuoja aptariamas labai gerai žinomos kilmės prekes, ir manytų, kad šias prekes pagamino ankstesnio prekių ženklo savininkas arba ekonomiškai susijusios įmonės.

34. Trečia, apeliantė pažymi, kad aplinkybės, kuriomis Teisingumo Teismas priėmė Sprendimą *Medion*, skiriasi nuo šios bylos atvejo; priešingai nei elektroninių prietaisų sektoriuje, šiuo atveju būtų keista, jei konkuruojančios įmonės būtų ekonomiškai susijusios.

35. VRDT ir *Panrico* mano, kad apeliantės argumentai yra iš dalies nepriimtini ir iš dalies akivaizdžiai nepagrįsti.

2. Analizė

36. Nors ir pritariu apeliantės prielaidoms, kad pagal Sprendimą *Medion* neleidžiama nukrypti nuo sudėtinio prekių ženklo sukuriama bendro išpūdzio kriterijaus ir atmesti visapusiško galimybės supainioti vertinimo, tačiau nepagrįstais laikau jos priekaištus, pateikiamus šioje jos apeliacinio skundo vienintelio pagrindo dalyje.

37. Nagrinėjant visą skundžiamą sprendimą, o ne atskiras jo dalis, kaip siūlo apeliantė, matyti, jog išvadą, kad yra galimybė supainioti, Bendrasis Teismas padarė remdamasis ne tik konstatavimu, jog elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją prašomame įregistruoti prekių ženkle; visapusišką vertinimą jis atliko atsižvelgdamas į visus svarbius veiksnius, kaip reikalaujama pagal skundžiamo sprendimo 51 punkte jos paties nurodytą teismų praktiką.

38. Priešingai, nei nurodo apeliantė, lygindamas nagrinėjamus prekių ženklus Bendrasis Teismas atsižvelgė ir į patvirtintą prekių ženklo BIMBO gerą vardą ir į tai, kad šis prekių ženklas sudaro pirmą iš dviejų prašomo įregistruoti prekių ženklo elementų. Nors Bendrasis Teismas neatmetė galimybės, jog aplinkybė, kad sudėtinio žymens elementą sudaro gerą vardą turintis prekių ženklas, gali būti svarbi vertinant tokio žymens sudedamųjų dalių santykinę reikšmę, tačiau patikslino, jog tai nereiškia, kad lyginant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, reikia automatiškai atsižvelgti tik į šį vienintelį elementą, jeigu matyti, kad kitos žymens sudedamosios dalys negali būti nepastebėtos, kiek tai susiję su jo sukurtu bendru išpūdzium⁴⁸. Antra, skundžiamo sprendimo 80, 83 ir 84 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad nors prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „doughnuts“ yra po elemento „bimbo“, jis gali pritraukti Ispanijos visuomenės dėmesį dėl savo ilgumo ir ispanų kalboje neįprastos priebalsių „ghn“ sekos, todėl į jį turi būti atsižvelgiama vertinant vizualų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą. Taigi tai yra faktinio pobūdžio vertinimai, kurių Teisingumo Teismas neatlieka nagrinėdamas apeliacinį skundą.

39. Be to, priešingai, nei nurodo apeliantė, Bendrasis Teismas atsižvelgė į aplinkybę, kad ankstesnis prekių ženklas nebuvo tapačiai pakartotas prašomame įregistruoti prekių ženkle, ir 82 punkte pažymėjo, kad vienintelis skirtumas yra susijęs su trečia santykinai ilgo žodžio raide. Bendrasis Teismas nurodė, kad toks skirtumas nedaro didelės įtakos nei aptariamo žodžio ilgumui, nei jo tarimui.

48 — 77 ir 78 punktai.

40. Dėl tvirtinimo, kad elementas „bimbo“ yra ne tik įmonės pavadinimas, bet ir Ispanijoje nagrinėjamų prekių gerą vardą turintis prekių ženklas, reikia nurodyti, jog apeliante nepadarė jokios konkrečios iš to išplaukiančios teisinės išvados. Nors taip ji bandė atskirti aptariamą situaciją nuo situacijos byloje *Medion*, reikia pažymėti, kad minėtoje byloje priimto sprendimo struktūrai visiškai nesvarbi aplinkybė, kad ankstesnis prekių ženklas naudojamas trečiajai šaliai priklausančiame sudėtiniame žymenyje kartu su jos įmonės pavadinimu arba jai priklausančiu prekių ženklu. Iš tikrųjų, pirma, minėto sprendimo 36 punkte Teisingumo Teismas šias situacijas prilygino viena kitai ir, antra, remdamasis prašymą priimti prejudicinį sprendimą patekusio teismo paaiškinimais, nurodė, kad nagrinėjamų prekių rinkoje įprasta įmonės pavadinimą įtraukti į prekių ženklą; dėl to įmonės pavadinimas prarado savo tipinę, kaip įmonę identifikuojančio žymens, paskirtį ir tapo prekę identifikuojančiu elementu⁴⁹.

41. Atlikdamas visapusišką galimybės supainioti vertinimą Bendrasis Teismas atsižvelgė į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus ir fonetinio panašumo lygį, kuris laikytinas vidutiniu, prekių tapatumą (91 punktas), vidutinį ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį (92 punktas) (95–97 punktai), aptariamų prekių pobūdį ir veikia žemą visuomenės pastabumo lygį išigijimo momentu (99 punktas). Remdamasis visais šiais veiksniais, ypač vidutiniu vaizdiniu bei fonetiniu žymenų panašumu ir prekių tapatumu, Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad yra galimybė supainioti.

42. Tokiomis aplinkybėmis manau, kad negalima Bendrajam Teismui priekaištauti dėl to, kad jis automatiškai pripažino galimybę supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, remdamasis tuo, kad buvo konstatuota, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle elementas „doughnuts“ užima nepriklausomą išskirtinę poziciją, kaip ir dėl to, kad jis neatliko visapusiško galimybės supainioti vertinimo.

43. Reikia atmesti ir priekaištą, kad skundžiamas sprendimas yra nepakankamai motyvuotas. Bendrojo Teismo motyvai, dėl kurių jis atmetė apeliante argumentą, susijusį su tuo, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle dominuojančią poziciją tariamai užima žodis „bimbo“, išplaukia, be kita ko, iš skundžiamo sprendimo 95–97 punktų ir to paties sprendimo 76–81 punktų.

44. Galiausiai, apeliante argumentas, kad Sprendimas *Medion* netaikytinas šiam atvejui dėl skirtingų prekybos tradicijų pramoginių elektroninių prietaisų ir konditerijos sektoriuose, mano nuomone, yra nepagrįstas. Iš tikrųjų, priešingai, nei tvirtina apeliante, iš sprendimo ir išvados nematyti, kad įmonių, veikiančių nagrinėjamoje rinkoje, ekonominiai santykiai yra pagrindinės bylos faktinių aplinkybių, kurias išdėstė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, dalis. Atvirkščiai, kaip jau buvo minėta šios išvados 40 punkte, šis teismas nurodė, kad aptariamame prekybos sektoriuje, kiek tai susiję su pavadinimais, didžiausias dėmesys skiriamas gamintojo pavadinimui, kuris priešingu atveju, kalbant apie sudėtinio prekių ženklo sukurtą bendrą išpūdį, būtų nustumtas į antrą planą, nes paprastai visuomenė prekės žymėjimą identifikuoja pagal kitą žymens sudedamąją dalį⁵⁰. Vadinamųjų prekybos tradicijų, į kurias, jeigu jos būtų įrodytos, turėtų būti atsižvelgta kaip į svarbų veiksnių bendrai vertinant galimybės supainioti riziką, egzistavimo apeliante neįrodė ir juo nesirėmė kalbėdama apie aptariamų prekių rinką.

45. Remdamasis visais pateiktais paaiškinimais siūlau Teisingumo Teismui atmesti kaip nepagrįstą ir apeliacinio skundo vienintelio pagrindo antrą dalį.

V – Išvada

46. Remdamasis pateiktais paaiškinimais siūlau Teisingumo Teismui atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliante bylinėjimosi išlaidas.

49 — Žr. minėtą generalinio advokato F. G. Jacobs išvadą (9 ir 10 punktai).

50 — Žr. minėtą generalinio advokato F. G. Jacobs išvadą (8–10 punktai).