



Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 14 d.*

„Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Vaizdinis prekių ženklas, vaizduojantis vilko galvą — Vaizdinių tarptautinių ir nacionalinių prekių ženklų, kuriuose yra žodiniai elementai „WOLF Jardin“ ir „Outils WOLF“, savininko protestas — Santykiniai atmetimo pagrindai — Grėsmė ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009—8 straipsnio 5 dalis — Vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas — Įrodinėjimo pareiga“

Byloje C-383/12 P

dėl 2012 m. rugpjūčio 8 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Environmental Manufacturing LLP, įsteigta Stoumarkete (Jungtinė Karalystė), atstovaujama solisitoriaus M. Atkins, advokato K. Shadbolt ir baristerio S. Malynicz,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

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

atsakovei pirmojoje instancijoje,

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

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas T. von Danwitz, teisėjai E. Juhász (pranešėjas), A. Rosas, D. Šváby ir C. Vajda,

generalinė advokatė J. Kokott,

posėdžio sekretorius M. Aleksejev, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2013 m. gegužės 29 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinės advokatės nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

* Proceso kalba: anglų.

priima šį

Sprendimą

- 1 Apeliaciniu skundu *Environmental Manufacturing LLP* (toliau – *Environmental Manufacturing*) prašo panaikinti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Environmental Manufacturing prieš VRDT-Wolf (Vilko galvos atvaizdas)* (T-570/10, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2010 m. spalio 6 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 425/2010-2, toliau – ginčijamas sprendimas), susijusio su protesto procedūra, panaikinimo.

Teisinis pagrindas

- 2 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d., buvo kodifikuotas ir panaikintas 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (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).
- 3 Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“ 1 dalies b punkte ir 5 dalyje nustatyta:

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

<...>

- b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

<...>

5. Be to, ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.“

- 4 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis suformuluotos lygiai taip pat kaip atitinkamos Reglamento Nr. 207/2009 nuostatos.

Ginčo aplinkybės

- 5 2006 m. kovo 9 d. *Environmental Manufacturing* pirmtakas pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą vilko galvą vaizduojantį vaizdinį žymenį, norėdamas prekiauti prekėmis ir paslaugomis, priskirtomis prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties

dėl prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 7 klasės ir atitinkančiomis tokį aprašymą: „Staklės profesionaliam ir pramoniniam medienos ir augalinių atliekų apdirbimui; medienos smulkinimo mašinos ir mašinos drožlėms profesionalioms ir pramonės reikmėms“.

- 6 Paskelbus paraišką 2006 m. rugsėjo 18 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 38/2006, bendrovė *Elmar Wolf* (toliau – *Elmar Wolf*) pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos minėtoms prekėms.
- 7 Protestas buvo grindžiamas keliais ankstesniais vaizdiniais prancūziškais ir tarptautiniais prekių ženklais. Protestui pagrįsti buvo nurodyti pagrindai, įtvirtinti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje.
- 8 2007 m. rugsėjo 24 d. *Environmental Manufacturing* pirmtakas perleido minėtą registracijos paraišką *Environmental Manufacturing*. 2007 m. spalio 2 d. *Environmental Manufacturing*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnis), paprašė, kad *Elmar Wolf* pateiktų ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymų. Todėl pastaroji pateikė dokumentų.
- 9 2010 m. sausio 25 d. VRDT protestų skyrius atmetė protestą, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu, motyvuodamas tuo, kad nėra jokios galimybės supainioti susijusių prekių ženklų. Protestų skyrius taip pat atmetė protestą, pagrįstą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, motyvuodamas tuo, kad *Elmar Wolf* neįrodė, jog buvo kaip nors pakenkta ankstesnių prekių ženklų geram vardui ar neteisėtai jais pasinaudota.
- 10 2010 m. kovo 23 d. *Elmar Wolf* pateikė apeliaciją dėl tokio sprendimo. Minėtas sprendimas buvo panaikintas ginčijamu sprendimu. Dėl Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies Antroji apeliacinė taryba nusprendė, kad ankstesni prekių ženklai trijose valstybėse narėse turi labai gerą vardą. Be to, ji nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai yra šiek tiek panašūs ir kad atitinkama visuomenė gali nustatyti ryšį tarp žymenų, atsižvelgdama į ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį bei gerą vardą ir nagrinėjamais prekių ženklais žymimų prekių panašumą. Galiausiai Apeliacinė taryba, remdamasi *Elmar Wolf* pateiktais argumentais, padarė išvadą, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu gali būti susilpnintas ankstesnių prekių ženklų išskirtinis įvaizdis ir neteisėtai pasinaudota jų skiriamuoju požymiu ar geru vardu.

Bendrajame Teisme pareikštas ieškinys ir skundžiamas sprendimas

- 11 *Environmental Manufacturing* pateikė Bendrajam Teismui ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo. Ieškinį ji grindė dviem pagrindais, susijusiais su Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu ir to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.
- 12 Bendrasis Teismas skundžiamo sprendimo 16–24 punktuose atmetė pirmąjį pagrindą kaip nepagrįstą.
- 13 Dėl antrojo pagrindo skundžiamo sprendimo 47 punkte Bendrasis Teismas nurodė, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog atitinkama visuomenė gali nustatyti ryšį tarp abu prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, sudarančių žymenų.
- 14 Be to, skundžiamo sprendimo 48 ir 49 punktuose Bendrasis Teismas paaikšino, jog, kalbėdama apie susilpninimo riziką, *Environmental Manufacturing* nurodė, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas turi nurodyti ir įrodyti, jog vėlesnio prekių ženklo naudojimas paveiks ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių vartotojų elgesį arba yra rimta galimybė, kad taip atsitiks ateityje. Taip pat jis nurodė, jog *Environmental Manufacturing* tvirtina, kad Apeliacinė taryba šiuo atveju neišnagrinėjo tokio

poveikio, kad *Elmar Wolf* turėjo pateikti argumentų, konkrečiai paaiškinančių, kaip dėl susilpninimo ji patirtų žalos, ir kad vien užuominos apie susilpninimą nepakanka, kad būtų taikoma Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis.

15 Skundžiamo sprendimo 50–54 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė:

„50 <...> atmetimo pagrindu, susijusiu su susilpninimo rizika, kaip antai numatytu Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje, kartu su kitais minėtame straipsnyje numatytais santykiniais atmetimo pagrindais siekiama išsaugoti svarbiausią prekių ženklo funkciją – nurodyti kilmę. Kalbant apie susilpninimą reikia pažymėti, kad vykdyti šią funkciją trukdoma tada, kai susilpnėja ankstesnio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintas ar suteiktas minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenėje susilpnėjimą. Taip yra būtent tada, kai ankstesnis prekių ženklas, iš karto sukeldavęs asociacijų su prekėmis ar paslaugomis, kurioms jis registruotas, nebegali to padaryti ([2008 m. lapkričio 27 d.] Sprendimo *Intel Corporation*, [C-252/07, Rink. p. I-8823,] 29 punktas).

51 Iš šio [minėto] Sprendimo *Intel Corporation* matyti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas, kuris remiasi Reglamento Nr. 207/2007 8 straipsnio 5 dalimi suteikiama apsauga, turi pateikti įrodymų, kad, naudojant vėlesnį prekių ženklą, pakenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Šiuo tikslu ankstesnio prekių ženklo savininkas neturi įrodyti, kad konkrečiai ir realiai kenkiama jo prekių ženklui. Iš tikrųjų, jeigu numatoma, kad tokia žala atsiras dėl to, jog vėlesnio prekių ženklo savininkas naudosis savo prekių ženklu, ankstesnio prekių ženklo savininkas neturėtų privalėti laukti realaus jos atsiradimo, kad galėtų uždrausti prekių ženklo naudojimą. Bet kuriuo atveju ankstesnio prekių ženklo savininkas privalo įrodyti, kad yra veiksnų, leidžiančių daryti išvadą, jog egzistuoja rimta kenkimo ateityje galimybė ([minėto] Sprendimo *Intel Corporation* 37, 38 ir 71 punktai).

52 Taigi ankstesnio prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad yra nehipotetinė kenkimo ateityje galimybė <...>. Tokia išvada gali būti įrodyta ypač tikimybių analize pagrįstos loginės dedukcijos pagrindu ir atsižvelgiant į įprastą praktiką atitinkamoje verslo srityje bei visas kitas bylos aplinkybes <...>.

53 Tačiau negalima reikalauti, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas ne tik pateiktų šiuos įrodymus, bet ir įrodytų papildomą vėlesnio prekių ženklo atsiradimo poveikį vidutinio prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas, vartotojo ekonominiam elgesiui. Iš tiesų ši sąlyga nenumatyta nei Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje, nei [minėtame] Sprendime *Intel Corporation*.

54 Kalbant apie šio sprendimo 77 punkte minėto Sprendimo *Intel Corporation* 54 punktą, reikia pažymėti, jog iš žodžių „iš to išplaukia“ ir iš minėto sprendimo 81 punkto struktūros matyti, kad vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas, kuriuo [*Environmental Manufacturing*] remiasi grįsdama savo kaltinimą, nustatomas, kai ankstesnio prekių ženklo savininkui remiantis minėto sprendimo 76 punktu pavyksta įrodyti, kad susilpnėja šio prekių ženklo galėjimas identifikuoti prekes ar paslaugas, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintas ar suteiktas minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenėje susilpnėjimą.“

16 Skundžiamo sprendimo 56–65 punktuose Bendrasis Teismas patikrino, ar Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį ir minėtus principus.

- 17 Skundžiamo sprendimo 66 punkte Bendrasis Teismas padarė išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų pakenkta ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui, ir kad negali būti pritarta *Environmental Manufacturing* kaltinimui, susijusiam su būtinybe įrodyti ekonomines prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, susiejimo pasekmes.
- 18 Skundžiamo sprendimo 67 punkte Bendrasis Teismas nurodė: „kadangi Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeltos susilpninimo rizikos, nebereikia nagrinėti rizikos [ar *Environmental Manufacturing* neteisėtai pasinaudos ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu, ar geru vardu (parazitavimas)], kuria taip pat grindžiamas [ginčijamas] sprendimas“.
- 19 Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas kaip nepagrįstą atmetė antrąjį pagrindą ir visą ieškinį.

Šalių reikalavimai

- 20 Apeliaciniu skundu *Environmental Manufacturing* Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, priimti galutinį sprendimą dėl šio ginčo ir priteisti iš VRDT ir *Elmar Wolf* bylinėjimosi išlaidas.
- 21 VRDT Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš *Environmental Manufacturing* bylinėjimosi išlaidas.
- 22 *Elmar Wolf* Teisingumo Teismo prašo atmesti apeliacinį skundą ir, jei šis reikalavimas nebus patenkintas, grąžinti bylą Bendrajam Teismui, taip pat nurodyti *Environmental Manufacturing* padengti savo ir *Elmar Wolf* patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

- 23 Apeliacinį skundą *Environmental Manufacturing* grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

Šalių argumentai

- 24 *Environmental Manufacturing* nurodo, kad pagal minėtą Sprendimą *Intel Corporation* įrodyti, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia, jog turi būti įrodytas prekių, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, vidutinių vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimas dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimta galimybė, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje. Taigi toks įrodymas būtinas tam, kad būtų galima nustatyti ankstesnio prekių ženklo susilpninimą.
- 25 *Environmental Manufacturing* kaltina Bendrąjį Teismą nepareikalavus tokio įrodymo ir nusprendus, jog pakanka to, kad susilpnėja galimybė pagal ankstesnį prekių ženklą identifikuoti prekes, kurioms jis registruotas ir naudojamas, kaip pagamintas ar suteiktas minėto prekių ženklo savininko, nes vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenėje susilpnėjimą.
- 26 *Environmental Manufacturing* tvirtina, kad atlikdamas analizę Bendrasis Teismas neatsižvelgė į Teisingumo Teismo praktiką, pagal kurią poveikis vartotojų ekonominiam elgesiui daro poveikį jų komerciniams veiksams. *Environmental Manufacturing* nurodo, kad toks potencialus arba realus poveikis turi būti išanalizuotas nagrinėjant ieškinį, pareikštą remiantis Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalimi, ir kad, kadangi šis klausimas nebuvo nagrinėtas ir patvirtintas, Bendrasis Teismas turėjo atmesti argumentą dėl šioje nuostatoje nurodyto susilpninimo buvimo.

- 27 VRDT pripažįsta, jog įrodyti, kad kenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį, reiškia įrodyti realų arba galimą prekių, kurioms ankstesni prekių ženklai įregistruoti, vidutinių vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą. Vis dėlto reikia nurodyti, kad vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas ir ankstesnio prekių ženklo tapatybės susilpnėjimas yra sąlygos, kurios nėra nei savarankiškos, nei kumuliacinės, ir kad iš tikrųjų jos sudaro tą patį reikalavimą.
- 28 VRDT mano, kad sąlyga, pagal kurią vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir jo žinomumo visuomenėje susilpnėjimą, nurodyta minėto Sprendimo *Intel Corporation* 29 ir 76 punktuose, yra paprasčiausia vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimo išraiška. Ji tvirtina, kad toks pasikeitimas įvyksta, kai, šio vartotojo suvokimu, gerą vardą turinčio prekių ženklo ekonominė vertė nukenčia dėl vėlesnio žymens naudojimo. Tam, kad būtų daroma įtaka vartotojo ekonominiam elgesiui, pakanka, kad šis vartotojas manytų, jog gerą vardą turintis prekių ženklas yra mažiau patrauklus, ne toks prestižinis arba mažiau ypatingas dėl to, kad naudojamas ginčijamas vėlesnis žymuo.
- 29 VRDT tvirtina, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas teisinga prielaida, jog „prekių, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas“ reiškia, kad, kaip šiuo atveju, turi būti įrodyta, jog „vėlesnio prekių ženklo naudojimas lemia ankstesnio prekių ženklo tapatybės ir poveikio visuomenės suvokimui susilpnėjimą“. Šis tvirtinimas yra paprasčiausias prielaidos paaiškinimas.
- 30 VRDT mano, kad tapatybės ir poveikio visuomenės suvokimui susilpnėjimas reiškia, kad daromas neigiamas poveikis gerą vardą turinčio prekių ženklo ekonominei vertei, ir kad visuomenės suvokimas bei jos „ekonominis elgesys“ yra dvi to paties medalio pusės. VRDT priduria, kad skundžiamo sprendimo 62 punkte pateikta išvada yra prekių, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai, vartotojų galimo ekonominio elgesio pasikeitimo, kuris tikėtinas dėl tuo pat metu naudojamo ginčijamo žymens, išraiška.
- 31 *Elmar Wolf* primena, jog ginčijamo sprendimo 36 ir 38 konstatuojamosiose dalyse Apeliacinė taryba nustatė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas galėtų lemti ankstesnio prekių ženklo susilpninimą ir nepagrįstą naudojimąsi juo. Ji nurodo, jog skundžiamo sprendimo 66 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas galėtų pakenkti ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui, tačiau dėl proceso ekonomiškumo neišnagrinėjo nepagrįsto pasinaudojimo šiuo skiriamuoju požymiu.
- 32 Dėl atsižvelgimo į tariamą papildomą ir skirtingą kriterijų, įtvirtintą minėtame Sprendime *Intel Corporation*, *Elmar Wolf* nurodo, jog Bendrasis Teismas teisingai tvirtino, kad neturi būti pritarta argumentui, susijusiam su būtinybe įrodyti ekonomines prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, sugretinimo pasekmes.
- 33 *Elmar Wolf* mano, kad aplinkybės, kuriomis grindžiama Teisingumo Teismo analizė minėtame Sprendime *Intel Corporation*, yra susijusios su tokia situacija, kai prekės arba paslaugos, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, yra nepanašios į prekes ar paslaugas, kurioms skirtas vėlesnis prekių ženklas, o ši byla susijusi su tapačiomis arba bent jau panašiomis prekėmis. Taigi minėtame Teisingumo Teismo Sprendime *Intel Corporation* įtvirtinti kriterijai šiuo atveju netaikytini.

Teisingumo Teismo vertinimas

- 34 Pagal Teisingumo Teismo praktiką įrodyti, jog dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo kenkiama arba gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reiškia įrodyti prekių ar paslaugų, kurioms ankstesnis prekių ženklas registruotas, vidutinių vartotojų ekonominio elgesio pasikeitimą dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo arba rimtą galimybę, kad toks pasikeitimas įvyks ateityje (minėto Sprendimo *Intel Corporation* 77, 81 punktai ir rezoliucinės dalies 6 punktas).
- 35 Minėto Sprendimo *Intel Corporation* 77 punktas pradedamas žodžiais „[i]š to išplaukia, kad“ ir jame iš karto pradedama nagrinėti galimybės identifikuoti pagal ankstesnį prekių ženklą ir tapatybės susilpnėjimo klausimas, o tai gali būti laikoma paprasčiausiu pirmesnio punkto paaiškinimu. Tačiau tas pats tekstas atskirai patektas ir minėto sprendimo 81 punkte, ir rezoliucinėje dalyje. Tai, kad jis yra minėto sprendimo rezoliucinėje dalyje, rodo jo svarbą.
- 36 Minėtos teismo praktikos formuluotė yra aiški. Iš jos išplaukia, kad neįrodžius, jog ši sąlyga įvykdyta, kenkimas arba galimas kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, numatytas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalyje, negali būti konstatuotas.
- 37 Žodžių junginiu „vidutinio vartotojo ekonominio elgesio pasikeitimas“ iškeliamą objektyvi sąlyga. Šis pasikeitimas neišplaukia vien iš subjektyvių elementų, kaip antai vartotojų suvokimas. Vien aplinkybės, kad šie vartotojai pastebi, jog yra naujas, į ankstesnį žymenį panašus žymuo, nepakanka, kad būtų nustatytas kenkimas arba galimas kenkimas ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį, nes šis panašumas jų neklaidina.
- 38 Taigi skundžiamo sprendimo 53 punkte Bendrasis Teismas neišnagrinėjo minėtame Sprendime *Intel Corporation* nurodytos sąlygos, todėl padarė teisės klaidą.
- 39 Skundžiamo sprendimo 62 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad „tai, jog konkurentai naudoja tam tikra prasme panašius žymenis tapačioms arba panašioms prekėms, kliudo atitinkamai visuomenei iš karto susieti nagrinėjamus žymenis ir prekes, dėl to gali būti pakenkta galimybei pagal ankstesnį prekių ženklą identifikuoti prekes, kurioms jis buvo įregistruotas, kaip pagamintas minėto prekių ženklo savininko“.
- 40 Tačiau minėtame Sprendime *Intel Corporation* Teisingumo Teismas aiškiai išreiškė būtinybę reikalauti svaresnių įrodymų, kurie leistų konstatuoti kenkimą arba galimą kenkimą ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalį.
- 41 Pritarimas Bendrojo Teismo pasiūlytam kriterijui, be kita ko, lemtų tai, kad ūkio subjektai neteisėtai pasisavintų tam tikrus žymenis, o tai pakenktų konkurencijai.
- 42 Pagal Reglamentą Nr. 207/2009 ir Teisingumo Teismo praktiką nereikalaujama pateikti realios žalos įrodymų; pripažįstama rimta tokios žalos rizika, leidžianti pasinaudoti loginėmis išvadomis.
- 43 Vis dėlto tokios išvados neturi išplaukti iš paprasčiausių prielaidų; skundžiamo sprendimo 52 punkte Bendrasis Teismas citavo ankstesnį savo sprendimą ir pats nurodė, kad tokios išvados gali būti grindžiamos „tikimybių analize, atsižvelgiant į įprastą praktiką atitinkamoje verslo srityje bei visas kitas bylos aplinkybes“.
- 44 Tačiau Bendrasis Teismas nepritaikė sankcijos už tokios analizės neatlikimą ir taip pažeidė savo paties sprendime minėtą teismų praktiką.
- 45 Dėl *Elmar Wolf* argumento, kad kriterijus, kurį Teisingumo Teismas įtvirtino minėtame Sprendime *Intel Corporation*, yra susijęs su prekėmis arba paslaugomis, nepanašiomis į prekes ir paslaugas, kurioms skirtas vėlesnis prekių ženklas, ir todėl netaikytinas šiuo atveju, pakanka nurodyti, kad teismų

praktika, įtvirtinta šio sprendimo 77, 81 punktuose ir rezoliucinės dalies 6 punkte, dėl savo bendro pobūdžio formuluotės neturėtų būti aiškinama kaip taikytina tik tokioms faktinėms aplinkybėms, kai prekės arba paslaugos nepanašios į prekes arba paslaugas, kurioms skirtas vėlesnis prekių ženklas.

- 46 Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad apeliacinis skundas yra pagrįstas.
- 47 Todėl reikia panaikinti skundžiamą sprendimą.
- 48 Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmą pastraipą, jeigu Teisingumo Teismas panaikina Bendrojo Teismo sprendimą, jis gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti, arba grąžina bylą Bendrajam Teismui, kad šis priimtų sprendimą.
- 49 Šioje byloje netenkinamos sąlygos, kad Teisingumo Teismas galėtų pats priimti galutinį sprendimą dėl šio ginčo.
- 50 Todėl reikia grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.

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

- 1. Panaikinti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Environmental Manufacturing prieš VRDT – Wolf (Vilko galvos atvaizdas)* (T-570/10).**
- 2. Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.**
- 3. Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.**

Parašai.