



## Teismo praktikos rinkinys

TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. lapkričio 8 d.\*

„Apeliacinis skundas — Europos Sąjungos prekių ženklas — Paraiška įregistruoti vaizdinį prekių ženklą, apimančią žodinius elementus „compressor technology“ — Žodinių prekių ženklų KOMPRESSOR PLUS ir KOMPRESSOR savininko protestas — Dalinis atsisakymas įregistruoti — Reglamentas (EB) Nr. 207/2009 — 60 straipsnis — Reglamentas (EB) Nr. 216/96 — 8 straipsnio 3 dalis — „Ne pagrindinė“ apeliacija — Reglamentas (EB) Nr. 40/94 — 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Silpnas ankstesnių nacionalinių prekių ženklų skiriamasis požymis — Galimybė supainioti“

Byloje C-43/15 P

dėl 2015 m. vasario 3 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH**, įsteigta Miunchene (Vokietija), atstovaujama advokatų S. Biagosch ir R. Kunz-Hallstein,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

**Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO)**, atstovaujamai M. Fischer,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

**LG Electronics Inc.**, įsteigta Seule (Pietų Korėja),

procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (didžioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas K. Lenaerts, pirmininko pavaduotojas A. Tizzano, kolegijų pirmininkai M. Ilešič (pranešėjas), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal ir M. Vilaras, teisėjai A. Rosas, A. Borg Barthet, K. Jürimäe ir C. Lycourgos,

generalinis advokatas Y. Bot,

posėdžio sekretorius M. Aleksejev, administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2015 m. gruodžio 14 d. posėdžiui,

susipažinęs su 2016 m. kovo 1 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

\* Proceso kalba: vokiečių.

priima šį

### Sprendimą

- 1 Savo apeliaciniu skundu *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH* (toliau – BSH) prašo panaikinti 2014 m. gruodžio 4 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *BSH / VRDT– LG Electronics (compressor technology)* (T-595/13, nepaskelbtas Rink., toliau – skundžiamas sprendimas, EU:T:2014:1023), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2013 m. rugsėjo 5 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1176/2012-1), iš dalies pakeisto 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimu dėl klaidų ištaisymo (toliau – ginčijamas sprendimas), susijusio su protesto procedūra tarp *LG Electronics Inc.* (toliau – LG) ir BSH, panaikinimo.

### Teisinis pagrindas

#### *Teisės aktai dėl Europos Sąjungos prekių ženklo*

- 2 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), iš dalies pakeistas 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 422/2004 (OL L 70, 2004, p. 1; toliau – Reglamentas Nr. 40/94), buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 d. Taigi šiai bylai taikomos pastarojo reglamento procedūrinės nuostatos. Tačiau atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamos paraiškos įregistruoti pateikimo datą, t. y. 2008 m. lapkričio 24 d., kuri turi lemiamą reikšmę siekiant nustatyti taikomą materialinę teisę, šiai bylai taikomos Reglamento Nr. 40/94 materialinės nuostatos.
- 3 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“, kurio nepakeistas tekstas buvo pakartotas Reglamente Nr. 207/2009, 1 dalyje buvo nustatyta:

„Neregistruojami šie žymenys:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, sudaryti tikrai iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

<...>“

- 4 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio „Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai“, kurio nepakeistas tekstas buvo pakartotas Reglamente Nr. 207/2009, 1 dalyje buvo nustatyta:

„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; suklaidymo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

5 Reglamento Nr. 40/94 51 straipsnio „Absoliutūs negaliojimo pagrindai“, kuris atitinka Reglamento Nr. 207/2009 52 straipsnį, 1 ir 2 dalyse buvo numatyta:

„1. Padavus prašymą Tarnybai arba priešiškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu [prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia]:

a) jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų;

b) jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženkliui, buvo nesąžiningas.

2. Jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų reikalavimus, įregistravimo vis dėlto negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgyja skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.“

6 Reglamento Nr. 207/2009 59 straipsnis „Asmenys, turintys teisę paduoti apeliaciją ir būti apeliacinės procedūros šalimis“ yra šio reglamento VII dalyje „Apeliacijos“. Pagal šį straipsnį:

„Paduoti apeliaciją gali bet kuri klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis, kuriai priimtas sprendimas turi neigiamą reikšmę. <...>“

7 Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnyje „Apeliacijos terminai ir jos forma“, kuris yra toje pačioje VII dalyje, nustatyta:

„Apeliacija Tarnybai turi būti paduodama raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Apeliacija laikoma paduota tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. <...>“

8 Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio „Apeliacijų nagrinėjimas“ 2 dalyje įtvirtinta:

„Nagrinėdama apeliaciją, Apeliacinė taryba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per savo nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas [pateikti pastabas dėl kitų šalių ar jos pačios pranešimų].“

9 Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio „Skundai Teisingumo Teismui“ 1 ir 2 dalyse numatyta:

„1. Teisingumo Teismui galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2. Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.“

10 Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis „Sprendimus pagrindžiančių motyvų nurodymas“ yra šio reglamento IX dalyje „Procedūra“. Šiame straipsnyje nurodyta:

„Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktais tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.“

- 11 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 216/96, nustatančio Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklai ir dizainas) Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, 1996, p. 11; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 221), iš dalies pakeisto 2004 m. gruodžio 6 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2082/2004 (OL L 360, 2004, p. 8) (toliau – Reglamentas Nr. 216/96), 8 straipsnyje „Bylos nagrinėjimo tvarka“ numatyta:

„<...>

2. Nagrinėjant bylą *inter partes* tvarka, nepažeidžiant Reglamento 61 straipsnio 2 dalies, kartu su dokumentu, kuriame išdėstomi apeliacijos pagrindai, ir atsiliepimu į jį, gali būti pateiktas apelianto trumpas atsakymas, pateiktas per du mėnesius po to, kai jam buvo nusiųstas pranešimas apie atsiliepimą, ir atsakovo atsakymas, pateiktas per du mėnesius po to, kai jam buvo nusiųstas pranešimas apie apelianto atsiliepimą.

3. Nagrinėjant bylą *inter partes* tvarka, atsakovas savo atsiliepime gali siekti ginčijamo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo tuo pagrindu, kuris nebuvo nurodytas apeliacijoje. Tokie pagrindai [reikalavimai] netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia bylos nagrinėjimą [atsisako apeliacijos].“

- 12 Jau pateikus šį apeliacinį skundą Reglamentas Nr. 207/2009 buvo iš dalies pakeistas 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2424 (OL L 341, 2015, p. 21); jis įsigaliojo 2016 m. kovo 23 d.

- 13 Šiame reglamente Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnis pervadintas „Apeliacijos terminas ir forma“ ir jo tekstas pakeistas šiuo tekstu:

„1. Apeliacija Tarnybai pateikiama raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos. Apeliacija laikoma pateikta tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. Ji pateikiama proceso kalba, kuria buvo priimtas sprendimas, dėl kurio teikiama apeliacija. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos pateikiamas rašytinis pareiškimas, kuriame nustatomi apeliacijos pagrindai.

2. Procedūrose *inter partes* atsakovas atsakydamas gali siekti sprendimo, kuriuo ginčijamas sprendimas būtų panaikintas ar pakeistas apeliacijoje nenurodytu pagrindu. Tokie pareiškimai netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia procedūras. Tokie pagrindai [reikalavimai] netenka galios, jeigu apeliantas nutraukia bylos nagrinėjimą [atsisako apeliacijos].“

#### *Sąjungos teisės aktai, susiję su nacionaliniais prekių ženklais*

- 14 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, 2008, p. 25) 3 straipsnio „Atsisakymo registruoti ir negaliojimo pagrindai“ 1 dalies b ir c punktuose nurodyta:

„Toliau išvardyti žymenys neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, registracija gali būti pripažinta negaliojančia:

<...>

b) prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių;

c) prekių ženklai, sudaryti tik iš tokių žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, arba kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

<...>“

## Faktinės bylos aplinkybės

- 15 2008 m. lapkričio 24 d. BSH pateikė EUIPO paraišką kaip Europos Sąjungos prekių ženklą įregistruoti šį vaizdinį žymenį:



- 16 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti (toliau – Nicos sutartis) 7, 9 ir 11 klasių. Ši paraiška buvo paskelbta 2009 m. vasario 2 d. *Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje Nr. 4/2009*.
- 17 2009 m. balandžio 30 d. LG, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą dėl nagrinėjamo prekių ženklo registravimo visoms minėtoje paraiškoje nurodytoms prekėms. Protestas buvo grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais:
- žodiniu prancūzišku prekių ženklu KOMPRESSOR, kuris buvo įregistruotas 2007 m. liepos 6 d. Nr. 73477434 ir žymi prie Nicos sutarties 7 klasės priskiriamus „drabužių skalbimo mašinas, dulkių siurblius, indų plovimo mašinas, elektrinius maišytuvus, elektros generatorius“ ir prie Nicos sutarties 11 klasės priskiriamus „dujines virykles, virtuvines virykles; oro kondicionierius, šaldytuvus, mikrobangų krosneles, ventiliacijos aparatus, oro valymo mašinas, elektrinius skrudintuvus, drėkintuvus, kišeninius žibintuvėlius, apšvietimui skirtus prožektorius, drabužių džiovintuvus“,
  - žodiniu ispanišku prekių ženklu KOMPRESSOR, kuris buvo įregistruotas 2007 m. rugsėjo 25 d. Nr. 2753286 ir žymi prie Nicos sutarties 7 klasės priskiriamus „elektrines skalbimo mašinas, elektrinius dulkių siurblius, automatinę indų plovimo įrangą, elektrinius maišytuvus, elektros generatorius“ ir prie Nicos sutarties 11 klasės priskiriamus „dujines virykles, krosnis, oro kondicionierius, elektrinius šaldytuvus (šaldiklius), mikrobangų krosneles, elektrinius ventiliatorius vėdinimo reikmėms, oro valymo įrenginius ir mašinas, elektrinius skrudintuvus, kambarinius ventiliatorius, elektrinius prožektorius ir drabužių džiovintuvus“,
  - žodiniu anglišku prekių ženklu KOMPRESSOR, kuris buvo įregistruotas 2007 m. gruodžio 7 d. Nr. 2444787 ir žymi prie Nicos sutarties 7 klasės priskiriamus „elektrines skalbimo mašinas; elektrinius dulkių siurblius; automatinę indų plovimo įrangą; elektrinius maišytuvus; elektros generatorius; visos šios prekės skirtos namų apyvokos reikmėms“, ir prie Nicos sutarties 11 klasės priskiriamus „dujines virykles; virykles (krosnis); mikrobangų krosneles; elektrinius ventiliatorius vėdinimo reikmėms; elektrinius skrudintuvus; apšvietimui skirtus prožektorius; elektrines drabužių džiovyklas; visos šios prekės skirtos namų apyvokos reikmėms“, ir
  - žodiniu Europos Sąjungos prekių ženklu KOMPRESSOR PLUS, kuris buvo įregistruotas 2012 m. rugpjūčio 23 d. Nr. 7282924 ir žymi prie Nicos sutarties 7 klasės priskiriamas „elektrines skalbimo mašinas; automatines indaploves namų apyvokos reikmėms“.

- 18 2012 m. gegužės 3 d. EUIPO protestų skyrius iš dalies patenkino protestą, todėl atmetė paraišką įregistruoti nagrinėjamą Europos Sąjungos prekių ženklą šioms prekėms:
- Nicos sutarties 7 klasės prekėms: „Elektrinėms mašinoms bei įrangai namų apyvokos reikmėms ir virtuvei, priskirtoms prie 7 klasės, t. y. elektrinėms mašinoms ir prietaisams virtuvei, įskaitant smulkintuvus, plakiklius ir duonos smulkinimo aparatus, sulčiaspaudes, centrifugas, malūnus, pjovimo mašinas, elektra valdomus įrankius, konservų dėžučių atidarytuvus, peilių galastuvus ir aparatus ir įrangą gėrimams ir (arba) maisto produktams gaminti, siurblius gairiams gėrimams tiekti, skirtus naudoti su gėrimų šaldymo prietaisais; indaplovėms; 7 klasės patalynės ir drabužių apdorojimo mašinoms ir aparatams, įskaitant drabužių skalbimo mašinas, džiovikles; 7 klasės lyginimo presams ir mašinoms; elektrinei valymo įrangai namų apyvokos reikmėms, įskaitant elektrinius langų valymo prietaisus, elektrinius batų valymo aparatus ir dulkių siurblius, sausų ir drėgnų atliekų siurblius; visų minėtų 7 klasės gaminių detalėms, visų pirma vamzdžiams, vamzdeliams, dulkių filtrams ir dulkes filtruojantiems maišams, skirtiems visiems siurbliams“,
  - Nicos sutarties 9 klasės prekėms: „9 klasės elektriniams prietaisams ir įrankiams, t. y. elektriniams lygintuvams; virtuvinėms svarstyklėms“, ir
  - Nicos sutarties 11 klasės prekėms: „Šildymo, garų gaminimo ir valgio virimo įrenginiams, t. y. žarijų dubenims, kepimo krosnelėms su besisukančiu iešmu, viryklėms, kepimo krosnelėms su besisukančiu iešmu, duonos skrudintuvams, atšildymo ir karščio palaikymo aparatams, vandens šildytuvams, panardinamiesiems šildytuvams, automatiškai išylantiems virimo puodams, mikrobangų krosnelėms, vaflinėms (elektrinėms), kiaušinių virtuvams, traškučių gruzdintuvėms (elektrinėms); elektriniams arbatinukams ir kavinukams, ekspreso kavos aparatams, 11 klasės visiškai automatiniais kavos aparatams; šaldymo aparatams, t. y. šaldytuvams, šaldikliams, šaldymo spintoms, gėrimų atšaldymo aparatams, šaldytuvams-šaldikliams, šaldymo aparatams, ledo mašinoms ir aparatams; aparatams džiovinimo reikmėms, t. y. drabužių džiovintuvams, skalbinių džiovyklėms, rankų džiovintuvams, plaukų džiovintuvams; ventiliacijos aparatams, t. y. kambariniams ventiliatoriams, ištraukiamųjų gaubtų filtrams, įrangai ir ištraukiamųjų gaubtų dangčiams, oro kondicionavimo aparatams ir aparatams patalpų oro kokybei gerinti, patalpų oro drėkintuvams, dezodoravimo įrenginiams, patalpų dezodorantų dalytuvams (neasmeniniam naudojimui); oro valymo mašinoms; šilumos siurbliams; visų minėtų 11 klasės gaminių detalėms“.
- 19 EUIPO protestų skyrius nusprendė, kad kitos nurodytos prekės ir ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės yra nepanašios. Todėl jis atmetė LG protestą motyvuodamas tuo, kad nėra galimybės supainioti, kalbant apie šias prekes:
- Nicos sutarties 7 klasės prekes: „Elektrinius atliekų šalinimo prietaisus, t. y. atliekų šalintuvus ir atliekų presus“,
  - Nicos sutarties 9 klasės prekes: „Vonios svarstyklės; elektrinius folijų suvirinimo prietaisus; nuotolinio valdymo, signalizavimo ir kontrolės prietaisus (elektrinius / elektroninius) namų apyvokos reikmėms skirtoms mašinoms ir aparatams; įrašytas ir neįrašytas mašininio skaitymo duomenų laikmenas buitinės technikos reikmėms; elektrinius smulkių prekių automatų gėrimams arba maistui, pardavimo automatų; duomenų apdorojimo įrangą ir duomenų apdorojimo programas, skirtas buitiniams prietaisams valdyti ir naudoti; visų minėtų 9 klasės gaminių detales; 9 klasės detales 9 klasės elektriniams aparatams ir įrenginiams, t. y. elektriniams lygintuvams; virtuvės svarstyklės“, ir
  - Nicos sutarties 11 klasės prekes: „Infraraudonųjų spindulių lempas (išskyrus skirtas medicinos reikmėms); šildymo padėklus (ne medicinos reikmėms), elektrines antklodes (ne medicinos reikmėms); vandentiekio ir sanitarinę įrangą, visų pirma t. y. priedus garų, oro ir vandens tiekimo

įrenginiams; vandens šildytuvus, boilerius ir pratekamuosius vandens šildytuvus; plautuves; šilumos siurblius; visų nurodytų 11 klasės gaminių detales; mašininis pilstymo įtaisus (pilstymo prietaisai), skirtus atšaldytiems gėrimams įpilti ir naudojamus kartu su gėrimų atšaldymo prietaisais“.

- 20 2012 m. birželio 26 d. BSH pateikė EUIPO apeliaciją siekdama, kad būtų panaikintas šios Tarnybos protestų skyriaus sprendimas. Be to, tai darydama BSH šiek tiek apribojo Nicos sutarties 7 klasės, dėl kurios prekių prašė įregistruoti prekių ženklą, prekių sąrašą.
- 21 Savo pastabose, pateiktose atsakant į 2012 m. spalio 31 d. dokumentą, kuriame išdėstomi apeliacijos pagrindai, LG teigia, kad tam tikros lygintinos prekės, kurios, kaip nusprendė EUIPO protestų skyrius, yra nepanašios, iš tiesų buvo panašios, todėl nagrinėjama paraiška įregistruoti turėjo būti taip pat atmesta dėl šių prekių. Be to, šiose pastabose nurodyta, jog siekiama, kad EUIPO protestų skyriaus sprendimas būtų pakeistas taip, kad ši paraiška įregistruoti būtų be išlygų atmesta.
- 22 2012 m. lapkričio 8 d. šios pastabos buvo išsiųstos BSH EUIPO sekretoriato faksu; šios Tarnybos pirmosios apeliacinės tarybos nurodymu BSH buvo pranešta apie tai, kad rašytinė procedūra baigta ir kad šios pastabos pateikiamos tik siekiant informuoti.
- 23 Ginčijamu sprendimu EUIPO pirmoji apeliacinė taryba atmetė BSH apeliaciją.
- 24 Šiuo sprendimu EUIPO pirmoji apeliacinė taryba iš dalies patenkino LG prašymą, kurį laikė „ne pagrindine“ apeliacija («*ancillary*» *appeal*) pagal Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį.
- 25 Visų pirma EUIPO pirmoji apeliacinė taryba nurodė, kad LG neginčijo protesto atmetimo, kiek jis susijęs su tam tikromis prekėmis, todėl šios Tarnybos protestų skyriaus sprendimas tapo galutinis, kiek juo leista šioms prekėms įregistruoti nagrinėjamą Europos Sąjungos prekių ženklą.
- 26 Kalbėdama apie atitinkamą visuomenę EUIPO pirmoji apeliacinė taryba nurodė, kad atitinkama teritorija apima Ispaniją, Prancūziją ir Jungtinę Karalystę, ir konstatavo, jog atitinkamą visuomenę sudaro, pirma, „elektrinių smulkių prekių automatų gėrimams arba maistui ir pardavimo automatų“ profesionalūs naudotojai ir, antra, pakankamai informuoti, protingai pastabūs ir nuovokūs kitų prekių vidutiniai vartotojai.
- 27 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo EUIPO pirmoji apeliacinė taryba nusprendė, kad egzistuoja vizualus, fonetinis ir konceptualus panašumas, todėl jie iš esmės panašūs.
- 28 Dėl prekių palyginimo pažymėtina, kad EUIPO pirmoji apeliacinė taryba, viena vertus, patvirtino šios Tarnybos protestų skyriaus vertinimą, susijusį su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimomis prekėmis, kurias šis laikė tapačiomis ar panašiomis, todėl patvirtino, kad egzistuoja galimybė supainioti šias prekes.
- 29 Kita vertus, EUIPO pirmoji apeliacinė taryba, kitaip nei šios Tarnybos protestų skyrius, nusprendė, kad Nicos sutarties 11 klasės „mašininiai pilstymo įtaisai (pilstymo prietaisai), skirti atšaldytiems gėrimams įpilti ir naudojami kartu su gėrimų atšaldymo prietaisais“, ir Nicos sutarties 9 klasės „9 klasės detalės 9 klasės elektriniams aparatams ir įrenginiams, t. y. elektriniams lygintuvams; virtuvėms svarstyklėms“, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, yra panašios į ankstesniais prekių ženklais žymimas prekes. Ji padarė išvadą, jog taip pat egzistuoja galimybė supainioti šias prekes, todėl panaikino EUIPO protestų skyriaus sprendimą, kiek juo buvo atmestas protestas dėl minėtų prekių.

## Procesas Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

- 30 2013 m. lapkričio 13 d. BSH Bendrojo Teismo kanceliarijai pateikė ieškinį, kuriuo siekė, kad būtų panaikintas ginčijamas sprendimas. Grįsdama savo ieškinį BSH nurodo vienintelį pagrindą – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimą.
- 31 Nors ir neginčijo EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos išvadų, kad nagrinėjamos prekės, įskaitant prekes, kurias EUIPO protestų skyrius pripažino nepanašiomis, tapachios ar panašios, o prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, apskritai panašūs, pateikdama šį vienintelį pagrindą BSH teigė, kad žymuo KOMPRESSOR apibūdina prekes, kuriose yra arba gali būti kompresorius, kaip antai dulkių siurblius, oro kondicionierius ir šaldytuvus, ir kad dėl to ankstesni nacionaliniai prekių ženklai turi „minimalų“ skiriamąjį požymį. BSH nurodė, kad, vertindama galimybę supainioti, EUIPO pirmoji apeliacinė taryba nepakankamai atsižvelgė į silpną minėtų prekių ženklų skiriamąjį požymį šioms prekėms. Iš tiesų dėl jo pakanka net mažų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumų, kad būtų pašalinta bet kokia galimybė supainioti.
- 32 Skundžiamu sprendimu Bendrasis Teismas atmetė šį vienintelį pagrindą, todėl ir visą ieškinį.

## Apeliacinės bylos šalių reikalavimai

- 33 BSH Teisingumo Teismo prašo:
- panaikinti skundžiamą sprendimą,
  - panaikinti ginčijamą sprendimą,
  - nepatenkinus pirmesnių reikalavimų, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui ir
  - priteisti iš EUIPO abiejose instancijose patirtas bylinėjimosi išlaidas.
- 34 EUIPO Teisingumo Teismo prašo:
- atmesti apeliacinį skundą ir
  - priteisti iš BSH bylinėjimosi išlaidas.
- 35 2015 m. spalio 29 d. Teisingumo Teismas, remdamasis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 24 straipsnio antra pastraipa, pareikalavo Europos Komisijos dalyvauti teismo posėdyje, kad atsakytų į jo raštu pateiktus klausimus.

## Dėl apeliacinio skundo

- 36 Grįsdama savo apeliacinį skundą BSH remiasi dviem pagrindais, grindžiamais, pirma, Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnio pažeidimu ir, antra, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio dalies b punkto pažeidimu.

### *Dėl pirmojo (apeliacinio skundo) pagrindo*

- 37 Remdamasi pirmuoju pagrindu BSH priekaištauja, jog Bendrasis Teismas be jokios analizės patvirtino tai, kad ginčijamame sprendime EUIPO pirmoji apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalimi, 2012 m. spalio 31 d. LG atsiliepimą laikė „ne pagrindine“ apeliacija ir atsisakė registruoti ginčijamą prekių ženklą dar griežčiau nei šios Tarybos protestų skyrius. Tačiau LG



nepateikė apeliacijos, kuri atitiktų Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnyje numatytas sąlygas, o tai būtų vienintelis pagrindas, kuris būtų galėjęs pateisinti platesnės apimties paraiškos įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą atmetimą nei atmetimas pagal šio Protestų skyriaus sprendimą. Iš tiesų, anot BSH, kitaip, nei aiškino EUIPO pirmoji apeliacinė taryba, kadangi nėra tinkamo teisinio pagrindo Reglamente Nr. 207/2009, Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalis negali leisti kvestionuoti šios Tarnybos protestų skyriaus sprendimo dalies, kuri nebuvo ginčyta pagrindinėje apeliacijoje ir todėl įsigaliojo.

- 38 EUIPO pirmiausia mano, kad šis pagrindas nepriimtinas, nes pirmą kartą pateiktas apeliacinio skundo nagrinėjimo etape, o jeigu tai nebūtų pripažinta, jis bet kuriuo atveju nepagrįstas, nes pagal Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį leidžiama atsakovui savo atsiliepime reikšti reikalavimus dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo ar pakeitimo, kiek tai susiję su klausimu, kuris nebuvo iškeltas apeliacijoje.
- 39 Neginčijama, kad ginčijamame sprendime EUIPO pirmoji apeliacinė taryba atmetė BSH apeliaciją, kuria siekiama šios Tarnybos protestų skyriaus sprendimo panaikinimo, kiek juo buvo atmesta jos paraiška įregistruoti prekių ženklą tam tikroms nurodytoms prekėms, ir iš dalies patenkino LG prašymą, kurį laikė „ne pagrindine“ apeliacija pagal Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalį, kuriuo savo atsiliepime ji siekė pakeisti šį sprendimą, kad ši paraiška įregistruoti būtų atmesta taip pat kai kurioms prekėms, kurioms EUIPO protestų skyrius leido įregistruoti nagrinėjamą prekių ženklą. Taigi EUIPO pirmoji apeliacinė taryba pakeitė minėtą sprendimą BSH nenaudai, nes atsisakė registruoti šį prekių ženklą ir kitoms prekėms.
- 40 Vadinasi, EUIPO pirmoji apeliacinė taryba implicitiškai nusprendė, kad Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta antra teisių gynimo priemonė, kuri papildė įtvirtintąją Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnio redakcijoje, galiojusioje iki Reglamento 2015/2424 įsigaliojimo, ir kuri, netaikant šio 60 straipsnio sąlygų, leidžia atsakovui ginčyti sprendimo, dėl kurio pateikta pagrindinė apeliacija, dalį, kuri nenurodyta šioje apeliacijoje, ir šitai išplėsti apeliando apibrėžto ginčo dalyką.
- 41 Savo pirmuoju pagrindu BSH priekaištuoja, kad Bendrasis Teismas skundžiamame sprendime neišnagrinėjo, ar šis aiškinimas atitinka Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnį.
- 42 Tačiau akivaizdu, kad BSH nė viename proceso Bendrajame Teisme etape nesirėmė tariama minėto aiškinimo neatitiktimi Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsniui ar kuriai nors kitai Sąjungos teisės nuostatai. Iš tiesų savo ieškinį Bendrajam Teismui apeliante grindė vieninteliu pagrindu – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.
- 43 Atsižvelgiant į nusistovėjusią teismo praktiką, leisti šaliai Teisingumo Teisme pirmą kartą iškelti pagrindą ir argumentus, kurie nebuvo nurodyti Bendrajame Teisme, reikštų leisti jai pateikti Teisingumo Teismui, kurio jurisdikcija apeliaciniame procese yra ribota, nagrinėti platesnės apimties ginčą nei tas, kurį nagrinėjo Bendrasis Teismas. Apeliaciniame procese Teisingumo Teismas turi jurisdikciją tik ištirti pirmojoje instancijoje nagrinėtų pagrindų ir argumentų teisinius vertinimus (žr. visų pirma 2010 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo *Švedija ir kt. /API ir Komisija*, C-514/07 P, C-528/07 P ir C-532/07 P, EU:C:2010:541, 126 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 44 Reikia konstatuoti, kad argumentas, kurį šiuo klausimu per Teisingumo Teismo posėdį pateikė BSH, kad tik šis teismas turi vertinti Sąjungos teisę, ir tai yra priežastis, dėl kurios logiška tik jame kelti EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos pasirinkto Reglamento Nr. 216/96 8 straipsnio 3 dalies aiškinimo atitikties Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsniui klausimą, teisiškai nepagrįstas. Iš tiesų, kaip matyti iš SESV 256 straipsnio 1 dalies ir Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 1 ir 2 dalių, Bendrasis Teismas turi neribotą kompetenciją nagrinėdamas ieškinius dėl EUIPO apeliacinių tarybų sprendimų imtis priemonių dėl bet kokio šio reglamento pažeidimo, įskaitant jo 60 straipsnio pažeidimą.

- 45 Galiausiai, nors EUIPO per Teisingumo Teismo posėdį pripažino, kad ginčijamu sprendimu šios Tarnybos pirmoji apeliacinė taryba iš dalies patenkino LG „ne pagrindinę“ apeliaciją iš anksto nesuteikusi BSH galimybės pateikti dėl to galimų pastabų ir taip pažeisdama rungimosi principą, kuris formaliai įtvirtintas Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio 2 dalyje ir 75 straipsnio antrame sakinyje, vis dėlto, kadangi BSH visiškai neginčijo šios aplinkybės per procesą Bendrajame Teisme ir nepateikė net menkiausios kritikos dėl analizės, kurią atlikusi minėta taryba patenkino „ne pagrindinę“ apeliaciją, negalima priekaištauti Bendrajam Teismui, kad jis šio pažeidimo nenagrinėjo savo iniciatyva.
- 46 Šiomis aplinkybėmis pirmąjį apeliacinio skundo pagrindą reikia atmesti kaip nepriimtina.

*Dėl antrojo (apeliacinio skundo) pagrindo*

- 47 Remdamasi antruoju pagrindu BSH nurodo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimą ir priekaištuoja Bendrajam Teismui, kad, be kita ko, skundžiamo sprendimo 31 punkte jis rėmėsi klaidinga galimybės supainioti koncepcija, pagal kurią tam, kad būtų pagrįsta galimybė supainioti, pakanka dviejų prekių ženklų visiškai apibūdinamojo požymio sutapimo, o tai lemia visiškai apibūdinamosios nuorodos monopolizavimą, kuris draudžiamas pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus.
- 48 BSH teigimu, tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas yra lengvai atpažįstamas apibūdinamosios nuorodos variantas, o vėlesnis prekių ženklas apima pačią apibūdinamąją nuorodą, net dideli žymenų panašumai ir prekių, kurias žymi prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas negali leisti daryti išvados, kad egzistuoja galimybė supainioti, nes žymenų panašumai apima tik apibūdinamąsias nuorodas ir susiję tik su prekėmis, kurias apibūdina nuoroda. Iš tiesų visuomenė apibūdinamojoje nuorodoje neįžvelgs jokios kilmės nuorodos, bet orientuosis pagal likusius prekių ženklo elementus. Be to, pagal šį teiginį ankstesnio prekių ženklo apsaugos apimtis nėra apribota apskritai, bet tik, kiek tai susiję su pačia apibūdinamąja nuoroda, todėl ji lieka tokia pati, palyginti su kitomis panašiomis prekėmis ir kitais panašiais žymenimis.
- 49 Visų pirma EUIPO teigia, kad antrasis pagrindas nepriimtinas. Iš tiesų, viena vertus, iš apeliacinio skundo neaišku, kokie konkrečiai Bendrojo Teismo argumentai ginčijami. Kita vertus, BSH teiginiiais, kad Bendrasis Teismas netiksliai kvalifikavo ankstesnių nacionalinių prekių ženklų skiriamąjį požymio svarbą, siekiama naujo faktinių aplinkybių vertinimo. Jei tam nebūtų pritarta, EUIPO teigia, kad šis pagrindas yra nepagrįstas.

*Dėl priimtimumo*

- 50 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką remiantis SESV 256 straipsniu ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa apeliacinis skundas paduodamas tik dėl teisės klausimų. Todėl tik Bendrasis Teismas yra kompetentingas konstatuoti ir vertinti svarbias aplinkybes. Taigi šių faktinių aplinkybių vertinimas, išskyrus tuos atvejus, kai jos buvo iškreiptos, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme (žr., be kita ko, 2016 m. kovo 17 d. Sprendimo *Naazneen Investments / VRDT*, C-252/15 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2016:178, 59 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 51 Be to, iš Teisingumo Teismo procedūros reglamento 168 straipsnio 1 dalies d punkto matyti, kad apeliaciniame skunde turi būti aiškiai nurodytos sprendimo, kurį prašoma panaikinti, skundžiamos dalys ir teisiniai argumentai, konkrečiai pagrindžiantys šį prašymą (žr., be kita ko, 2014 m. rugsėjo 4 d. Sprendimo *Ispanija / Komisija*, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, 43 punktą ir 2015 m. kovo 5 d. Sprendimo *Ezz ir kt./Taryba*, C-220/14 P, EU:C:2015:147, 111 punktą). Šiuo klausimu Procedūros reglamento 169 straipsnio 2 dalyje patikslinta, kad pagrinduose ir teisiniuose argumentuose, kuriais remiamasi, tiksliai nurodomi ginčijami Bendrojo Teismo sprendimo motyvuojamosios dalies punktai

(2016 m. liepos 28 d. Sprendimo *Tomana ir kt. / Taryba ir Komisija*, C-330/15 P, nepaskelbto Rink., EU:C:2016:601, 34 punktą ir 2016 m. rugsėjo 20 d. Sprendimo *Mallis ir kt. / Komisija ir ECB*, C-105/15 P–C-109/15 P, EU:C:2016:702, 34 punktą).

- 52 Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad savo antruoju pagrindu BSH visiškai neprašo iš naujo įvertinti aplinkybių, bet priekaištauja Bendrajam Teismui, kad neatsižvelgė į teisės principus, taikomus galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinimui, o tai yra teisės klausimas, kuris gali būti pateiktas Teisingumo Teismui apeliaciniame skunde (žr., be kita ko, 2015 m. gegužės 7 d. Nutarties *Adler Modemärkte / VRDT*, C-343/14 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2015:310, 32 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 53 Be to, iš BSH dokumentų aiškiai matyti, jog šis pagrindas pateikiamas dėl skundžiamo sprendimo 31 punkto, kuris parodo, kad Bendrasis Teismas neatsižvelgė į pačią galimybės supainioti esmę, kurią vertinant kiekvieno prekių ženklo, dėl kurių kilo ginčas, skiriamasis požymis turi būti neišvengiamai svarbiausias kriterijus.
- 54 Todėl antrąjį pagrindą reikia laikyti priimtinu.

Dėl esmės

- 55 Argumentai, susiję su galimybe supainioti, kuriuos BSH pateikė plėtodama vienintelį ieškinio Bendrajame Teisme pagrindą, kurie atitinka argumentus, kuriuos ji gina pateikdama antrąjį apeliacinio skundo pagrindą, buvo išnagrinėti būtent skundžiamo sprendimo 26–32 punktuose.
- 56 Taigi to sprendimo 26 ir 27 punktuose priminę teismo praktiką šioje srityje, minėto sprendimo 28 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad dėl prekių, dėl kurių EUIPO pirmoji apeliacinė taryba patenkino protestą, ji konstatavo, o BSH neginčijo, kad, pirma, nagrinėjamos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios ir, antra, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, iš dalies panašūs. Jis nurodė, kad šių išvadų kumuliacinio poveikio bet kuriuo atveju pakanka, kad būtų galima daryti išvadą, jog egzistuoja galimybė supainioti, net jeigu ankstesnių nacionalinių prekių ženklų skiriamasis požymis yra laikomas silpnu.
- 57 Skundžiamo sprendimo 29 punkte Bendrasis Teismas pridūrė, jog nagrinėdama galimybę supainioti EUIPO pirmoji apeliacinė taryba iš tiesų atsižvelgė į tai, kad, kalbant apie nagrinėjamas prekes, nei ankstesni nacionaliniai prekių ženklai, nei prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi ypatingo skiriamojo požymio. Tačiau ji priminė, kad pagal teismo praktiką net jei yra prekių ženklas, turintis silpną skiriamąjį požymį, visų pirma dėl žymenų ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo gali egzistuoti galimybė supainioti. Taip būtų, jei, kaip šioje byloje, nagrinėjamos prekės yra tapačios, o prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs.
- 58 Minėto sprendimo 31 punkte Bendrasis Teismas pabrėžė, kad jei būtų pritarta BSH argumentui, būtų neutralizuotas su prekių ženklų panašumu susijęs veiksnys su ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamuoju požymiu susijusio veiksnio naudai, o tai pastarajam suteiktų pernelyg didelę reikšmę. Todėl, kadangi ankstesnis prekių ženklas turi tik silpną skiriamąjį požymį, galimybė supainioti egzistuoja tik jei jis visiškai pakartotas prašomame įregistruoti prekių ženkle, taip sumažinant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį. Toks rezultatas neatitinka paties visapusio vertinimo, kurį turi atlikti kompetentingos valdžios institucijos pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, pobūdžio.
- 59 Todėl skundžiamo sprendimo 32 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad BSH argumentai dėl ankstesnių nacionalinių prekių ženklų silpno skiriamojo požymio negali paveikti EUIPO pirmosios apeliacinės tarybos išvados dėl galimybės supainioti egzistavimo.

- 60 Taigi ši galimybės supainioti vertinimą Bendrasis Teismas atliko be jokių teisės klaidų.
- 61 Iš tiesų reikia nurodyti, jog kai Teisingumo Teismas atmetė argumentą, panašų į remiantis antruoju apeliacinio skundo pagrindu BSH pateiktą argumentą, jis jau kelis kartus buvo nusprendęs, kad nors atliekant visapusi galimybės supainioti vertinimą reikia atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, jis yra tik vienas iš tų elementų, kurie svarbūs atliekant šį vertinimą (žr., be kita ko, 2012 m. lapkričio 29 d. Sprendimo *Hrbek / VRDT*, C-42/12 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2012:765, 61 punktą ir 2014 m. spalio 2 d. Sprendimo *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz / VRDT*, C-91/14 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2014:2261, 22 punktą).
- 62 Be to, žinoma, kad galimybė supainioti yra tuo didesnė, kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, bet tokia galimybė nėra atmetama, kai ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra silpnas (žr., be kita ko, 2015 m. lapkričio 19 d. Nutarties *Fetim / VRDT*, C-190/15 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2015:778, 40 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 63 Todėl net jei nagrinėjamas ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį, Bendrasis Teismas gali manyti, kad egzistuoja galimybė supainioti, visų pirma dėl žymenų ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo (žr., be kita ko, 2014 m. spalio 2 d. Nutarties *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz / VRDT*, C-91/14 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2014:2261, 24 punktą ir jame minėtą teismo praktiką ir 2015 m. gegužės 7 d. Nutarties *Adler Modemärkte / VRDT*, C-343/14 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2015:310, 59 punktą).
- 64 Taigi skundžiamo sprendimo 31 punkte pateiktais Bendrojo Teismo vertinimais, kuriais remdamasis jis atmetė BSH teiginį ir kurie ginčijami remiantis antruoju pagrindu, iš tiesų tik primenama nusistovėjusi Teisingumo Teismo praktika, pagal kurią šis teiginys neatitinka paties visapusio vertinimo, kurį kompetentingos institucijos turi atlikti pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, pobūdžio, nes, kitaip, nei teigia apeliante, juo būtų neutralizuotas su prekių ženklų panašumu susijęs veiksnys su ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamuoju požymiu susijusio veiksnio naudai (šiuo klausimu žr. 2007 m. kovo 15 d. Sprendimo *T.I.M.E. ART / VRDT*, C-171/06 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2007:171, 41 punktą ir 2015 m. lapkričio 19 d. Sprendimo *Fetim / VRDT*, C-190/15 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2015:778, 46 punktą ir jame minėtą teismo praktiką).
- 65 Dėl šiuo klausimu BSH pateikto argumento, kad ši teismo praktika klaidinga, nes ji lemtų visiškai apibūdinamojo pobūdžio nuorodos monopolizavimą, reikia konstatuoti, kad tokio monopolizavimo išvengiama ne pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, bet pagal šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktus, 51 straipsnį ir Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus.
- 66 Visų pirma dėl ankstesnių nacionalinių prekių ženklų Teisingumo Teismas jau nurodė, jog iš Sąjungos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimo ir iš aplinkybės, kad pastarųjų registracija nepriskirtina EUIPO kompetencijai ir jų atžvilgiu Bendrasis Teismas neturi įgaliojimų vykdyti teisminės priežiūros, išplaukia, kad per protesto dėl paraiškos įregistruoti Sąjungos prekių ženklą procedūrą negali būti ginčijamas nacionalinių prekių ženklų registracijos galiojimas. Todėl per tokią protesto procedūrą negalima konstatuoti, atsižvelgiant į žymenį, tapatų valstybėje narėje saugomam prekių ženklui, absoliutaus atmetimo pagrindo, kaip antai apibūdinamojo požymio ir skiriamąjo požymio nebuvimo, numatyto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b ir c punktuose ir Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b ir c punkte (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimo *Formula One Licensing / VRDT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 40 ir 41 punktus).
- 67 Iš to išplaukia, jog, taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, turi būti pripažinta, kad nacionalinis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas dėl Sąjungos prekių ženklo registracijos, turi tam tikro laipsnio skiriamąjį požymį (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimo *Formula One Licensing / VRDT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 47 punktą).

- 68 Todėl darant prielaidą, kad ankstesnis nacionalinis prekių ženklas iš tiesų apibūdina kai kurias prekes, kurioms jis buvo įregistruotas, ir kad dėl jo apsaugos nepagrįstai monopolizuojama nagrinėjama apibūdinamoji nuoroda, reikia vengti tokių pasekmių ne taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, pagal kurį iš esmės šioms prekėms neteikiama apsauga, pagal šią nuostatą teikiama ankstesniems prekių ženkams, bet vykdant registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą, pradėtą atitinkamoje valstybėje narėje pagal Direktyvos 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b ir c punktus (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimo *Formula One Licensing / VRDT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, 45 punktą).
- 69 Šiomis aplinkybėmis reikia atmesti kaip neveiksmingą BSH argumentą, kad Teisingumo Teismas 2011 m. lapkričio 10 d. Sprendime *LG Electronics / VRDT* (C-88/11 P, nepaskelbtas Rink., EU:C:2011:727) patvirtino EUIPO atsisakymą registruoti kaip Sąjungos prekių ženklą žymenį KOMPRESSOR PLUS dulkių siurbliams, nes šis žymuo yra visiškai apibūdinamasis. Iš tiesų šiuo sprendimu nepaneigiamas nacionalinių prekių ženklų, kuriais rėmėsi LG grįsdama savo protestą, registracijos galiojimas.
- 70 Galiausiai, priešingai tam, ką teigia BSH, negalima iš anksto visais atvejais atmesti galimybes, jog tuo atveju, kai prašomame prekių ženkle pakartojamas šiek tiek pakeistas ankstesnio nacionalinio prekių ženklo žymuo, kurio skiriamasis požymis nėra stiprus, vartotojai gali daryti prielaidą, kad šie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumai atspindi prekių pobūdžio skirtumus arba atsirado dėl rinkodaros sumetimų, tačiau nerodo skirtingos komercinės kilmės, todėl gali būti galimybė suklaidinti visuomenę (šiuo klausimu žr. 2006 m. balandžio 27 d. Nutarties *L'Oréal / VRDT*, C-235/05 P, nepaskelbta Rink., EU:C:2006:271, 45 punktą).
- 71 Taigi Bendrasis Teismas nepadarydamas teisės klaidos galėjo šioje byloje atskirai įvertinęs faktines aplinkybes nuspręsti, kad egzistuoja tokia galimybė supainioti ankstesnius nacionalinius prekių ženklus ir prašomą įregistruoti prekių ženklą.
- 72 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, kad antrasis pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas, todėl turi būti atmestas ir visas apeliacinis skundas.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 73 Pagal Procedūros reglamento 184 straipsnio 2 dalį, jeigu apeliacinis skundas yra nepagrįstas, bylinėjimosi išlaidų klausimą sprendžia Teisingumo Teismas.
- 74 Pagal šio reglamento 138 straipsnio 1 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 184 straipsnio 1 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo.
- 75 Kadangi EUIPO reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš BSH ir ši bylą pralaimėjo, ji padengia bylinėjimosi išlaidas.

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

#### **1. Atmesti apeliacinį skundą.**

#### **2. Priteisti iš *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH* bylinėjimosi išlaidas.**

Parašai.