



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2018 m. gegužės 29 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra – Žodinis Europos Sąjungos prekių ženklas SHERPA – Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas SHERPA – Dalinis registracijos pripažinimas negaliojančia – Ginčo Apeliacinėje taryboje dalykas – Prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis (dabar – Reglamento (ES) 2017/1001 47 straipsnio 2 dalis) – Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktas (dabar – Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 2 dalies a punktas) – Santykinis atmetimo pagrindas – Galimybė supainioti – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai)“

Byloje T-577/15

Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez, gyvenantis Erandio (Ispanija), atstovaujamas advokato M. Esteve Sanz,

ieškovas,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą J. Crespo Carrillo,

atsakovę,

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

Núcleo de comunicaciones y control, SL, įsteigta Madride (Ispanija), atstovaujama advokatų P. López Ronda, G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal ir E. Armero Lavie,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2015 m. liepos 17 d. EUIPO antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1135/2014-2), susijusio su registracijos pripažinimo negaliojančia procedūra tarp *Núcleo de comunicaciones y control* ir X. Uribe-Etxebarria Jiménez,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė I. Pelikánová, teisėjai P. Nihoul (pranešėjas) ir J. Svenningsen,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2015 m. spalio 1 d.,

susipažinęs su EUIPO atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2016 m. sausio 14 d.,

* Proceso kalba: ispanų.

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2016 m. vasario 12 d.,

atsižvelgęs į tai, kad byla perskirta pirmajai kolegijai ir naujam teisėjui pranešėjui,

atsižvelgęs į ieškovui ir EUIPO raštu pateiktus Teisingumo Teismo klausimus ir jų atsakymus į juos, pateiktus Bendrojo Teismo kanceliarijai atitinkamai 2016 m. gruodžio 16 ir 15 d.,

įvykus 2017 m. lapkričio 28 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2011 m. gegužės 26 d. ieškovas Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez pagal iš dalies pakeistą 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 78, 2009, p. 1) (panaikintas 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/1001 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (OL L 154, 2017, p. 1)) pateikė Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai (EUIPO) paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą.
- 2 Prašyta įregistruoti prekių ženklą, kuris yra žodinis žymuo SHERPA.
- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms prašyta registracijos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 9 ir 42 klasių. Prekių ženklo paraiškoje šios prekės ir paslaugos pagal kiekvieną iš nurodytų klasių atitinka tokį aprašymą:
 - 9 klasė: „Nešiojamieji ir judrūs skaitmeniniai įrenginiai telefoniniams skambučiams, faksimilėms, elektroniniams laiškam, vaizdo turiniui, trumposioms žinutėms, muzikai, audiovizualiniam ir multimedijos turiniui bei kitokiai skaitmeninei informacijai siųsti ir gauti; MP3 grotuvai ir kiti skaitmeniniai garso ir vaizdo skaitytuvai; nešiojamieji kompiuteriai, delniniai kompiuteriai, elektroninės užrašinės, elektroninės užrašų knygelės; magnetinės duomenų laikmenos; telefonai, mobilieji telefonai, kompiuterinių žaidimų aparatai, videotelefonai, fotoaparatai; radijo imtuvai; radijo siųstuvai; videokameros; kompiuterių aparatinė ir programinė įranga; programinė įranga ir programinė aparatinė įranga, t. y. operacinės sistemos programos, duomenų sinchronizavimo programos, asmeninių ir nešiojamųjų kompiuterių programinės įrangos taikymo sprendimų kūrimo programos; simbolių atpažinimo programinė įranga, telefoninio valdymo programinė įranga, nešiojamųjų telefonų programinė įranga; telefonuose esančios informacijos išrinkimo aparatinė ir programinė įranga; žinučių nukreipimo programinė įranga; žaidimų programinė įranga; asmeninės informacijos tvarkymo kompiuterinės programos; duomenų bazių tvarkymo kompiuterinė įranga; elektroninio pašto ir pranešimų siuntimo programinė įranga; duomenų bazių sinchronizavimo kompiuterinė įranga; kompiuterinė programinė įranga, skirta priėti prie informacijos, naršyti ir ieškoti informacijos internetinėse duomenų bazėse; aparatinė ir programinė įranga[,] leidžianti nustatyti ryšį su pasauliniais informaciniais kompiuterių tinklais; nešiojamųjų ir mobiliųjų skaitmeninių įrenginių dalys ir priedai; mobiliųjų telefonų dalys ir priedai; mobiliųjų telefonų dangteliai; nešiojamųjų telefonų dėklai; mobiliųjų telefonų dėklai iš odos arba odos pakaitalų; mobiliųjų telefonų dangteliai iš medžiagos arba tekstilės; elektriniai elementai ir baterijos; įkraunamos baterijos; įkrovikliai; elektrinių baterijų įkrovikliai; ausinės; stereofoninės ausinės; į ausis įkišamos ausinės; stereofoniniai garsiakalbiai; garsiakalbių sistemos; namų garsiakalbiai; asmeninių stereofoninių aparatų garsiakalbiai; mikrofonai; garso aparatūra automobiliams;

nešiojamųjų skaitmeninių įrenginių jungiamieji aparatai ir įkrovikliai; mašinos arba kompiuterio skaitomos elektroninės naudojimosi instrukcijos, skirtos naudoti kartu arba parduodamos kartu su visomis minėtomis prekėmis; visų minėtų prekių, išskyrus televizijos ar kitų programų pasirinkimo aparatus ir prietaisus, taip pat išskyrus visų rūšių prekes, naudojamas karinėms transporto priemonėms ir visureigiams (kariniams arba ne), ir visų rūšių karinės paskirties prekes, detalės arba sudedamosios dalys“;

- 42 klasė: „Mokslo paslaugos; pramoninės analizės ir tyrimų paslaugos; programinės ir aparatinės įrangos projektavimas ir kūrimas; konsultacijos audiovizualinės ir multimedijos programinės įrangos klausimais; paieškos sistemų, leidžiančių rasti informaciją telekomunikacijų tinkle, parūpinimas; programinių paslaugų teikimas (ASP), apimantis programinę įrangą, skirtą naudoti kartu su internetine muzikos abonento paslauga, programinę įrangą, leidžiančią naudotojams perskaityti ir programuoti muzikinį turinį ir susijusią su garso, vaizdo, teksto ir multimedijos pramogomis, ir programinę įrangą, apimančią turinio, susijusio su garso, vaizdo, teksto ir multimedijos pramogomis, įrašymą; laikinas parūpinimas internete nepakraunamos programinės įrangos, leidžiančios naudotojams programuoti garso, vaizdo, teksto ir kitos multimedijos turinį, įskaitant muziką, koncertus, vaizdo įrašus, radiją, televiziją, naujienas, sporto renginius, žaidimus, kultūrinius renginius, ir su pramogomis susijusias programas; interneto infrastruktūros parūpinimas per pasaulinį kompiuterinį tinklą, kad naudotojai galėtų programuoti garso, vaizdo, teksto ir kitos multimedijos turinį, įskaitant muziką, koncertus, vaizdo įrašus, radiją, televiziją, naujienas, sporto renginius, žaidimus, kultūrinius renginius, ir su pramogomis susijusias programas, kai jie yra transliuojami; paieškos sistemų, leidžiančių rasti informaciją pasauliniame telekomunikacijų tinkle, parūpinimas; paieškos sistemų naudojimas; konsultacijos ir kompiuterinė pagalba ištrinant informaciją iš kompiuterinių diskų, visos šios 42 klasės paslaugos visiškai nesusijusios su priegos (kompiuterinės programos) prie derybų platformų, skirtų atlikti ir įvykdyti sandorius, susijusius su vertybiniais popieriais ir kitais finansiniais instrumentais (išskyrus priegos prie interneto parūpinimą)“.
- 4 2011 m. liepos 20 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 135/2011, o 2012 m. balandžio 27 d. žymuo SHERPA kaip Europos Sąjungos prekių ženklas buvo įregistruotas numeriu 10000339.
- 5 2012 m. lapkričio 23 d. įstojusi į bylą šalis *Núcleo de comunicaciones y control, SL* pateikė EUIPO prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pagal Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punktą (dabar – Reglamento 2017/1001 60 straipsnio 1 dalies a punktą), siejamą su šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktais (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktai).
- 6 Šis prašymas susijęs su visomis prekėmis ir paslaugomis, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas; jis grindžiamas tuo, kad yra ankstesnis prekių ženklas, t. y. žodinis ispaniškas prekių ženklas SHERPA, kuris 1999 m. kovo 22 d. buvo įregistruotas numeriu 2187342 9 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „Informacijos apdorojimo sistemos ir, be kita ko, priežiūros ir kontrolės sistemos“.
- 7 Vykstant procedūrai Anuliavimo skyriuje ieškovas paprašė, kad įstojusi į bylą šalis įrodytų ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų. Šis prašymas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalimis (dabar – Reglamento 2017/1001 64 straipsnio 2 ir 3 dalys), pagal kurias Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas gali reikalauti įrodyti, kad penkerius metus iki prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų toje teritorijoje, kurioje jis saugomas.
- 8 Pateikus šį prašymą, įstojusi į bylą šalis pateikė dokumentus, kad įrodytų naudojimą iš tikrųjų.

- 9 2013 m. liepos 31 d. ieškovas pakeitė savo prekių ženklo paraišką; jis įterpė tokį apribojimą 9 klasės prekių sąrašo pabaigoje (toliau - apribojimas): „išskyrus priežiūros ir kontrolės sistemas ir priežiūrai ir kontrolei skirtas informacijos apdorojimo sistemas“.
- 10 2013 m. spalio 11 d. pastabose įstojusi į bylą šalis EUIPO nurodė, kad, nepaisant apribojimo, ji neatsiima prašymo pripažinti ginčijamo prekių ženklo registraciją negaliojančia.
- 11 2014 m. vasario 27 d. EUIPO anuliavimo skyrius priėmė sprendimą, kuriuo iš dalies patenkino įstojusios į bylą šalies prašymą pripažinti registraciją negaliojančia. Šiame sprendime jis nurodė, kad įstojusios į bylą šalies pateikti įrodymai patvirtina tai, jog ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas tik informacijos apdorojimo sistemoms ir pramonės procesų priežiūros ir kontrolės sistemoms.
- 12 2014 m. balandžio 25 d. ieškovas, remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais (dabar – Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniai), pateikė EUIPO apeliaciją dėl Anuliavimo skyriaus sprendimo.
- 13 Vykstant minėtai procedūrai, 2014 m. birželio 27 d. ieškovas pateikė pareiškimą, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai. Tą pačią dieną jis pateikė EUIPO kitą dokumentą pavadinimu „Papildomas pareiškimas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai“. Abu šie dokumentai buvo pateikti dar nepasibaigus atitinkamai nustatytam terminui.
- 14 2015 m. liepos 17 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Kadangi nė viena šalis neišreiškė prieštaravimų dėl Anuliavimo skyriaus atlikto ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo vertinimo, ji išanalizavo tik Reglamento Nr. 207/2009 53 straipsnio 1 dalies a punkto, siejamo su to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktais, taikymą.
- 15 Tai atlikdama Apeliacinė taryba apibrėžė visuomenę, į kurią reikia atsižvelgti vertinant prekių ženklus. Jos nuomone, ši apibrėžtis priklauso nuo atitinkamų prekių ir paslaugų. Tokią visuomenę 9 klasės prekių atveju sudaro plačioji visuomenė ir specialių žinių turinti visuomenė, o 42 klasės paslaugų atveju tik specialių žinių turinti visuomenė (skundžiamo sprendimo 26 punktas).
- 16 Dėl prekių ir paslaugų palyginimo pažymėtina, kad Apeliacinė taryba pritarė Anuliavimo skyriaus atliktam vertinimui, kad tam tikros ginčijamos 9 klasės prekės tapačios prekėms, žymimoms ankstesniu prekių ženklu ir priskiriamoms prie 9 klasės (ginčijamo sprendimo 32, 33 ir 34 punktai). Be to, kaip ir Anuliavimo skyrius, ji nusprendė, kad tam tikros kitos prekės, žymimos ginčijamu prekių ženklu ir priskiriamos prie 9 klasės, ir tam tikros paslaugos, žymimos tuo pačiu prekių ženklu ir priskiriamos prie 42 klasės, yra panašios į prekes, žymimas ankstesniu prekių ženklu (ginčijamo sprendimo 31, 36 ir 37 punktai).
- 17 Dėl žymenų palyginimo pažymėtina, jog Apeliacinė taryba pasikliovė šalių neginčytu Anuliavimo skyriaus vertinimu ir pripažino, kad jie yra tapatūs (ginčijamo sprendimo 39 punktas).
- 18 Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes Apeliacinė taryba nusprendė, kad egzistuoja dvigubas tapatumas: žymenys yra tapatūs ir dalis prekių, dėl kurių kilo ginčas, tapačios. Be to, ji nusprendė, kad egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, kitos dalies prekių ir paslaugų, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas ir kurios laikomos panašiomis, atveju (ginčijamo sprendimo 40–47 punktai).

Šalių reikalavimai

- 19 Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš EUIPO ir prireikus iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje.
- 20 EUIPO Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
- 21 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - patvirtinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 22 Pirmiausia reikia nurodyti, kad antruoju reikalavimu įstojusi į bylą šalis prašo Bendrojo Teismo priimti sprendimą, kuriuo patvirtinamas ginčijamas sprendimas.
- 23 Šiuo klausimu pažymėtina, kad, kadangi „ginčijamo sprendimo patvirtinimas“ prilygsta ieškinio atmetimui, šiuo reikalavimu iš esmės siekiama atmesti ieškinį, todėl jis sutampa su įstojusios į bylą šalies pirmuoju reikalavimu (žr. 2017 m. liepos 11 d. Sprendimo *Dogg Label / EUIPO – Chemoul (JAPRAG)*, T-406/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:482, 19 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 24 Ieškovas savo ieškinį dėl panaikinimo grindžia trimis pagrindais, susijusiais su, pirma, Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio 1 dalies, 64 straipsnio 1 dalies ir 76 straipsnio 1 dalies (dabar atitinkamai Reglamento 2017/1001 70 straipsnio 1 dalis, 71 straipsnio 1 dalis ir 95 straipsnio 1 dalis) pažeidimu, antra, Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalių, siejamų su to paties reglamento 42 straipsnio 2 ir 3 dalimis (dabar – Reglamento 2017/1001 47 straipsnio 2 ir 3 dalys) ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 22 taisykle (dabar – 2017 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/1430, kuriuo papildomas Reglamentas Nr. 207/2009 ir panaikinami [r]eglamentai Nr. 2868/95 ir (EB) Nr. 216/96 (OL L 205, 2017, p. 1)), pažeidimu, ir, trečia, Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų pažeidimu.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su atsisakymu nagrinėti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų

- 25 Remdamasis pirmuoju pagrindu ieškovas kaltina Apeliacinę tarybą tuo, kad ji neišanalizavo ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, nors turėjo tai padaryti pagal Reglamento Nr. 207/2009 63 straipsnio 1 dalį, 64 straipsnio 1 dalį ir 76 straipsnio 1 dalį.

26 Šis pagrindas grindžiamas dviem argumentų grupėmis.

Dėl pirmos argumentų grupės, susijusios su naudojimo iš tikrųjų nenagrinėjimu nepaisant aplinkybės, kad to buvo prašyta

27 Remdamasis pirma argumentų grupe ieškovas tvirtina, kad Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti naudojimą iš tikrųjų, nes atlikti tokį nagrinėjimą jis aiškiai prašė savo pareiškime, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai.

28 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis ginčija šios argumentų grupės pagrįstumą.

29 Pirmiausia reikia priminti, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nepatikrino Anuliavimo skyriaus atlikto ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų vertinimo pagrįstumo, kai nusprendė, kad šis vertinimas nebuvo ginčijamas per joje vykusią procedūrą (žr. šio sprendimo 14 punktą).

30 Be to, reikia nurodyti, jog tam, kad pagrįstų savo apeliaciją, ieškovas Apeliacinei tarybai pateikė du pareiškimus.

31 Pirmajame pareiškime jis nurodė sutinkantis su Anuliavimo skyriaus atlikto ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimu.

32 Antrajame pareiškime, kuris buvo pateiktas kaip „papildantis“ pirmąjį pareiškimą, ieškovas nurodė „esantis suinteresuotas tuo <...>, kad Apeliacinė taryba iš naujo išnagrinėtų, kaip jai ir priklauso padaryti, prašymą pripažinti registraciją negaliojančia pateikusio asmens pateiktą naudojimo įrodymą, kuris buvo ginčytas tiek, kiek susijęs su jam priklausančiu ankstesniu registruotu prekių ženklu, ir kuriuo pagrįstas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia, nes taip būtų patvirtinta, jog nebuvo įrodytas pakankamas prekių ženklo naudojimas, kuris pagrįstų tokį prašymą“, ir kad „papildomai taip būtų patvirtinta, kad prekių ženklas tik labai ribotai buvo naudotas konkrečiai prekei, visiškai nesusijusiai su preke ir paslaugomis, žymimomis ieškovo prekių ženklu“ (antrojo pareiškimo 2 ir 3 puslapiai).

33 Taip sukritikavęs Anuliavimo skyriaus atliktą ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų vertinimą, ieškovas šiame antrajame pareiškime išdėstė prieš tokį vertinimą nukreiptus kitokius argumentus (antrojo pareiškimo 3–8 puslapiai).

34 Remdamasis šiais argumentais jis nurodė, kad, jo nuomone, „negalima <...> daryti išvados, jog buvo įrodytas [ankstesnio] prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų“ (antrojo pareiškimo 8 puslapis).

35 Pirma, iš vis to matyti, kad, kaip nurodė EUIPO, savo antrajame pareiškime ieškovas išdėstė, kiek tai susiję su ankstesnio prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, poziciją, priešingą tai, kurios tuo pačiu klausimu jis laikėsi pirmajame pareiškime, nors antrasis dokumentas buvo pateiktas kaip „papildantis“ pirmąjį; tokiu apibūdinimu EUIPO buvo nurodyta, kad antrajame pareiškime pateikta informacija buvo skirta tik pirmajame pareiškime išreikštai pozicijai pagrįsti.

36 Antra, paaiškėjo, kad ieškovo pateiktame „papildomame pareiškime“ yra du tarpusavyje nesuderinami tvirtinimai: vienu ginčijamas, o kitu patvirtinamas Anuliavimo skyriaus atliktas vertinimas. Viena vertus, šio pareiškimo 2–8 puslapiuose ieškovas kritikavo Anuliavimo skyriaus poziciją, susijusią su naudojimu iš tikrųjų, kaip tai buvo nurodyta šio sprendimo 32–34 punktuose. Kita vertus, minėto pareiškimo 8 puslapyje jis nurodė, kad, „kaip <...> matyti iš pirmesnio pareiškimo, [jis pritaria] Anuliavimo skyriaus nuomonei, jog „prašymą pateikusio asmens pateikti naudojimo įrodymai

nepatvirtina, jog prekių ženklas buvo naudojamas visai šiai plačiai prekių kategorijai; jie patvirtina tai, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas tik „informacijos apdorojimo sistemoms ir pramonės procesų priežiūros ir kontrolės sistemoms”.

- 37 Esant tokiai situacijai, Apeliacinė taryba nuspręstų už ieškovą, jei pasirinktų vieną iš nesuderinamų ieškovo pozicijų ir jei, taikydama dedukcinį metodą, nustatytų motyvus, kuriais, jos nuomone, grindžiamas prašymas. Remiantis jurisprudencija, ginčo ribas nustato ieškovas aiškiai ir tiksliai suformuluodamas prašymus ir argumentus. Vien ieškovo pateiktų dokumentų turi pakakti tam, kad Apeliacinė taryba suprastų, kodėl ieškovas jos prašo panaikinti arba pakeisti sprendimą (šiuo klausimu žr. 2010 m. balandžio 28 d. Sprendimo *Claro / VRDT – Telefónica (Claro)*, T-225/09, nepaskelbtas Rink., EU:T:2010:169, 28 punktą ir 2011 m. gegužės 16 d. Sprendimo *Atlas Transport / VRDT – Atlas Air (ATLAS)*, T-145/08, EU:T:2011:213, 41 punktą).
- 38 Per posėdį Bendrajame Teisme ieškovas nurodė, kad pirmajame pareiškime buvo pateikti pagrindiniai jo argumentai, tačiau jis turi būti laikomas tapusiu papildomu po to, kai buvo pateiktas antrasis pareiškimas, kuris, nors ir pateiktas kaip papildomas, smarkiai pakeitė ieškovo gynybos argumentus, nes prieš tai nenagrinėtas aspektas tapo pagrindiniu kritikos, kurią ši šalis išreiškė dėl skundžiamo sprendimo, dalyku.
- 39 Šiuo klausimu pažymėtina, kad, kaip per posėdį nurodė EUIPO, kurią šiuo klausimu palaikė įstojusi į bylą šalis, pareiškimai, kuriuos šalys pateikė EUIPO, turi būti joms pačioms suprantami pagal šio sprendimo 37 punkte nurodytą jurisprudenciją. Šiuo atveju pateikimo momentu ieškovo dokumentai neatitiko tokio reikalavimo, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 35–38 punktuose.
- 40 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba pagrįstai atmetė antrąjį ieškovo pareiškimą dėl jame esančio prieštaravimo ir atsižvelgdama į tai, kad šis pareiškimas buvo pateiktas tik kaip papildomas, nes ieškovas nurodė, jog pagrindiniai argumentai išdėstyti pirmajame pareiškime.
- 41 Dėl šių priežasčių pirma ieškovo argumentų grupė turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

Dėl antros argumentų grupės, susijusios su EUIPO instancijų funkcinio tęstinumu ir apeliacijos nagrinėjimu iš esmės

- 42 Remdamasis antra argumentų grupe ieškovas tvirtina, kad Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų net ir nesant atitinkamo prašymo. Jo nuomone, šis nagrinėjimas privalomas, nesvarbu, ar pateiktas toks prašymas, dėl EUIPO institucijų funkcinio tęstinumo principo ir dėl to, kad tokiomis aplinkybėmis pateiktai apeliacijai būdingas nagrinėjimas iš esmės. Iš šio principo ir šio nagrinėjimo pobūdžio matyti, kad apeliacinės tarybos savo sprendimus turi grįsti visomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, kurias šalys nurodė pirmojoje instancijoje.
- 43 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovo argumentus.
- 44 Šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad, remiantis jurisprudencija, prašymas įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų papildo procedūrą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia konkrečiu ir išankstiniu ankstesnio prekių ženklo naudojimo klausimu, kuris, jei jį iškėlė prekių ženklo savininkas, turi būti išspręstas iki to laiko, kada bus priimtas sprendimas dėl prašymo pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia (2010 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo *Inditex / VRDT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN)*, T-292/08, EU:T:2010:399, 31 punktą).
- 45 Šis konkretus ir išankstinis pobūdis atsiranda dėl to, kad išanalizavus naudojimą iš tikrųjų nusprendžiama, ar, nagrinėjant prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia, ankstesnis prekių ženklas gali būti laikomas įregistruotu nagrinėjamoms prekėms ir paslaugoms. Taigi ši analizė

nepatenka į paties prašymo pripažinti registraciją negaliojančia, susijusio su galimybe supainioti su šiuo prekių ženklu, nagrinėjimą (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo *OFTEN*, T-292/08, EU:T:2010:399, 33 punktą).

- 46 Iš to išplaukia, kad jeigu naudojimo iš tikrųjų klausimas nebuvo aiškiai suformuluotas Apeliacinėje taryboje, jis nėra teisės klausimas, kuris privalomai nagrinėjamas Apeliacinėje taryboje siekiant išspręsti jai pateiktą ginčą. Tokiomis aplinkybėmis šis klausimas turi būti laikomas nesudarančiu Apeliacinėje taryboje nagrinėjamo ginčo dalyko dalimi (žr. 2014 m. kovo 12 d. Sprendimo *El Corte Inglés / VRDT – Technisynthese (BTS)*, T-592/10, nepaskelbtas Rink., EU:T:2014:117, 21 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 47 Iš to matyti, kad, priešingai, nei tvirtina ieškovas, EUIPO instancijų funkcinis tęstinumas ir Apeliacinė tarybai pateiktai apeliacijai būdingas nagrinėjimas iš esmės nelemia to, kad Apeliacinė taryba automatiškai nagrinėtų klausimus, susijusius su ankstesnio prekių ženklo naudojimu iš tikrųjų, jei šių klausimų ieškovas aiškiai neiškėlė Apeliacinėje taryboje.
- 48 Todėl reikia atmesti antrą argumentų grupę ir, atsižvelgiant į atsakymą, susijusį su pirma argumentų grupe, visą pirmąją pagrindą.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su vertinimo klaida analizuojant įrodymus, skirtus tam, kad būtų patvirtintas ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų

- 49 Remdamasis antruoju pagrindu ieškovas tvirtina, kad, kiek tai susiję su ankstesnio prekių ženklo naudojimu, Anuliavimo skyriaus sprendime padaryta vertinimo klaida ir pažeista Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 2 dalis ir Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklė. Atsakydamas į per posėdį Bendrojo Teismo pateiktą klausimą ieškovas paaiškino, kad šis pagrindas susijęs ir su Reglamento Nr. 207/2009 57 straipsnio 2 ir 3 dalių, susijusių su ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų pateikimu per procedūrą dėl registracijos pripažinimo negaliojančia, pažeidimu.
- 50 Savo rašytiniuose dokumentuose ieškovas pažymi, kad šis pagrindas pateiktas kaip papildomas ir Bendrasis Teismas jį turėtų analizuoti tik jei būtų atmetas pirmiau nagrinėtas pirmasis pagrindas. Kadangi pirmasis pagrindas buvo atmetas šio sprendimo 48 punkte, reikia išnagrinėti antrąjį pagrindą. Remdamasis šiuo papildomu pagrindu ieškovas analizuoja įvairius dokumentus, kuriuos įstojusi į bylą šalis pateikė per procedūrą Anuliavimo skyriuje, ir prašo Bendrojo Teismo pripažinti, kad šie dokumentai neturi įrodomosios galios, reikalingos ankstesnio prekių ženklo naudojimui iš tikrųjų patvirtinti.
- 51 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis ginčija pagrindo priimtinumą ir pagrįstumą.
- 52 Šiuo klausimu primintina, kad pagal jurisprudenciją Bendrajam Teismui pateiktais ieškiniais, susijusiais su prekių ženklais, siekiama patikrinti EUIPO apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą. Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas negali iš naujo išnagrinėti faktinių aplinkybių, atsižvelgdamas į pirmą kartą jam pateiktus įrodymus (žr. 2015 m. balandžio 16 d. Sprendimo *Matratzen Concord / VRDT – KBT (ARKTIS)*, T-258/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:207, 46 punktą ir nurodytą jurisprudenciją).
- 53 Šiuo atveju neginčijama, kad Apeliacinė taryba savarankiškai ir išsamiai neišnagrinėjo įrodymų, kuriuos įstojusi į bylą šalis pateikė siekdama įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, ir kad ji neturėjo to daryti, jei ieškovas jai nepateikė aiškaus atitinkamo prašymo.
- 54 Iš to matyti, kad pagal šio sprendimo 52 punkte minėtą jurisprudenciją Bendrasis Teismas negali nagrinėti šių įrodymų ir kad reikia atmesti antrąjį pagrindą.

Dėl trečiojo pagrindo, susijusio su klaidomis, padarytomis vertinant prekių ir paslaugų tapatumą arba panašumą

- 55 Remdamasis trečiuoju pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų pažeidimu, ieškovas kaltina Apeliacinę tarybą tuo, kad ji padarė klaidų vertindama prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių ir paslaugų tapatumą arba panašumą.
- 56 Savo rašytiniuose dokumentuose ieškovas paaiškina, kad šis pagrindas pateiktas kaip dar labiau papildomas ir turi būti nagrinėjamas, jei ginčijamas sprendimas nebus panaikintas remiantis pirmuoju ir antruoju pagrindais. Kadangi pirmasis ir antrasis pagrindai buvo atmesti, reikia išanalizuoti šį trečiąjį pagrindą; pirmiausia reikia patikrinti Apeliacinės tarybos argumentus dėl atitinkamos visuomenės ir žymenų palyginimo.

Dėl atitinkamos visuomenės

- 57 Vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į atitinkamos prekių kategorijos vidutinį vartotoją, pirmiausia įvertinant tai, kad šis vartotojas yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus ir kad jo pastabumas gali skirtis priklausomai nuo nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijos (žr. 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo *Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, 42 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 58 Ginčijamo sprendimo 26 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad 9 klasės prekių atveju suinteresuotąją visuomenę sudaro, pirma, plačioji visuomenė ir, antra, specialių žinių turinti visuomenė, kuri apima įmones, turinčias konkrečių profesinių žinių arba patirties. Tame pačiame punkte ji nurodė, kad 42 klasės paslaugos skirtos mokslinių ir techninių žinių turinčiai visuomenei, kurios pastabumas didesnis. Kadangi šių vertinimų ieškovas neginčijo ir kadangi jie pagrįsti, Bendrasis Teismas gali jiems pritarti.
- 59 Be to, ginčijamo sprendimo 25 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, o ieškovas to neginčijo, kad atitinkama teritorija yra Europos Sąjungos teritorija. Atsakydama į per posėdį pateiktą klausimą EUIPO pripažino, kad suklydo taip apibrėždama atitinkamą teritoriją, tačiau nurodė, kad ši klaida neturi įtakos ginčijamo sprendimo teisėtumui. Ieškovas tvirtino, kad minėta klaida gali turėti įtakos prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualaus panašumo vertinimui. Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad nors Apeliacinė taryba padarė klaidą, nes ankstesnis prekių ženklas yra ispaniškas, todėl atitinkama teritorija, į kurią reikia atsižvelgti, yra Ispanijos teritorija, ši klaida neturi įtakos ginčijamo sprendimo teisėtumui. Iš tikrųjų ji negali daryti įtakos prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus, fonetinio ar net konceptualaus panašumo vertinimui, nes prekių ženklai yra tapatūs, arba nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumo vertinimui, iš kurio nematyti, kad jis gali priklausyti nuo atitinkamos teritorijos; be kita ko, šiuo atveju taip nebuvo tvirtinama.

Dėl žymenų palyginimo

- 60 Šiuo atveju ginčijamo sprendimo 39 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, sudaryti tik iš žodžio „sherpa“, todėl jie yra tapatūs. Kadangi tai yra akivaizdu ir ieškovas to neginčijo, šiam tvirtinimui galima pritarti.

Dėl prekių ir paslaugų palyginimo

– *Dėl pirmos argumentų grupės, susijusios su 9 klasės prekių, žymimų ankstesniu prekių ženklu, ir 42 klasės paslaugų, žymimų ginčijamu prekių ženklu, panašumo vertinimu*

- 61 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, kad kai kurios 42 klasės paslaugos, nurodytos ieškovo pateiktoje registracijos paraiškoje, yra panašios į 9 klasės prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas.
- 62 Tokį vertinimą ieškovas ginčija dėl šių paslaugų: „konsultacijos audiovizualinės ir multimedijos programinės įrangos klausimais; paieškos sistemų, leidžiančių rasti informaciją telekomunikacijų tinkle, parūpinimas; paieškos sistemų, leidžiančių rasti informaciją pasauliniame telekomunikacijų tinkle, parūpinimas“.
- 63 Apeliacinės tarybos konstatuotą panašumą ieškovas kritikavo ir dėl šių paslaugų: „programinių paslaugų teikimas (ASP), apimantis programinę įrangą, skirtą naudoti kartu su internetine muzikos abonento paslauga, programinę įrangą, leidžiančią naudotojams perskaityti ir programuoti muzikinį turinį ir susijusią su garso, vaizdo, teksto ir multimedijos pramogomis, ir programinę įrangą, apimančią turinio, susijusio su garso, vaizdo, teksto ir multimedijos pramogomis, įrašymą; laikinas parūpinimas internete nepakraunamos programinės įrangos, leidžiančios naudotojams programuoti garso, vaizdo, teksto ir kitos multimedijos turinį, įskaitant muziką, koncertus, vaizdo įrašus, radiją, televiziją, naujienas, sporto renginius, žaidimus, kultūrinius renginius ir su pramogomis susijusias programas; interneto infrastruktūros parūpinimas per pasaulinį kompiuterinį tinklą, kad naudotojai galėtų programuoti garso, vaizdo, teksto ir kitos multimedijos turinį, įskaitant muziką, koncertus, vaizdo įrašus, radiją, televiziją, naujienas, sporto renginius, žaidimus, kultūrinius renginius, ir su pramogomis susijusias programas, kai jie yra transliuojami“.
- 64 Ieškovo nuomone, šios paslaugos nėra papildančios arba panašios į pramonines funkcijas turinčias programas, kurios parduodamos pažymėtos ankstesniu prekių ženklu, nes pirmosios, kitaip nei pastarosios, gali būti naudojamos tik vieno galutinio vartotojo.
- 65 Šiuo klausimu pažymėtina, kad, kaip nusprendė Apeliacinė taryba, pirmos grupės paslaugos, nurodytos šio sprendimo 62 punkte, papildė ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes, kurių atveju naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas.
- 66 Iš tikrųjų papildomas pobūdis išplaukia iš to, jog tam, kad ankstesniu prekių ženklu pažymėtos prekės galėtų būti naudojamos, turi būti naudojamos Apeliacinės tarybos nurodytos „programos“ ir „programinė įranga“. Lygiai taip pat šios „programos“ ir „programinė įranga“ neturi būti tiekiamos vartotojams nesant jų naudojimui reikalingų prekių, tarp kurių yra ir įstojusios į bylą šalies parduodamos priežiūros ir kontrolės sistemos, pažymėtos ankstesniu prekių ženklu, kurio naudojimas buvo įrodytas.
- 67 Šio vertinimo nekeičia tai, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės naudojamos pramonės procesuose, nes toks naudojimas pramonės procesuose reiškia tik tai, kad, kai jos naudojamos pramonėje, šiuo prekių ženklu žymimos priežiūros ir kontrolės prekės gali būti skirtos dideliame skaičiui vartotojų ir joms gali būti būdinga dinamika, panaši į tą, kuria pasižymi serijinė gamyba.
- 68 Tačiau tokio papildomo ryšio buvimas tarp prekių, parduodamų pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, ir paslaugų, pažymėtų ginčijamu prekių ženklu, netrukdo jų galimam panašumui, kadangi, remiantis jurisprudencija, panašumas turi būti vertinamas atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, kurios apibūdina atitinkamų prekių ir paslaugų santykį, įskaitant jų pobūdį, paskirtį, naudojimą, taip pat tai,

ar jos tarpusavyje konkuruoja, ar vienos kitas papildo (žr. 2007 m. liepos 11 d. Sprendimo *El Corte Inglés / VRDT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños)*, T-443/05, EU:T:2007:219, 37 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

- 69 Taigi prekių ir paslaugų papildomumas, t. y. aplinkybė, kad vienos yra naudojamos suderintos arba susietos su kitomis, atitinkamai visuomenei gali sudaryti įspūdį, kad šios prekės ir šios paslaugos yra panašios.
- 70 Šiuo atveju reikia pritarti Apeliacinės tarybos atliktam panašumo konstatavimui, pagrįstam papildomu pobūdžiu, atsižvelgiant į atitinkamų prekių ir paslaugų kompleksiskumą ir į tai, kad net ir specialių žinių turinčiai visuomenei sunku atskirti tai, kas yra įrenginiai, o kas yra programa arba programinė įranga, nes ir vieni, ir kiti skirti veikti kartu.
- 71 Dėl antros paslaugų, nurodytų šio sprendimo 63 punkte, grupės pažymėtina, kad jos gali būti laikomos panašiomis net jeigu jos tik šiek tiek panašios į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes, kaip nusprendė Apeliacinė taryba, nes šias paslaugas gali teikti tos pačios įmonės ir jos skirtos tai pačiai visuomenei.
- 72 Dėl šių priežasčių Apeliacinė taryba pagrįstai manė, kad atitinkamos paslaugos panašios į prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas ir kurioms naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas.
- *Dėl antros argumentų grupės, susijusios su 9 klasės prekių, žymimų ankstesniu prekių ženklu, ir 9 klasės prekių, žymimų ginčijamu prekių ženklu, panašumo vertinimu*
- 73 Dėl 9 klasės prekių palyginimo Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime nusprendė, kad prekės, kurios žymimos ginčijamu prekių ženklu, yra tapačios prekėms, žymimos ankstesniu prekių ženklu: „kompiuterių aparatinė ir programinė įranga; programinė įranga ir programinė aparatinė įranga, t. y. operacinės sistemos programos, duomenų sinchronizavimo programos, asmeninių ir nešiojamųjų kompiuterių programinės įrangos taikymo sprendimų kūrimo programos; simbolių atpažinimo programinė įranga, telefoninio valdymo programinė įranga, nešiojamųjų telefonų programinė įranga; telefonuose esančios informacijos išrinkimo aparatinė ir programinė įranga; žinučių nukreipimo programinė įranga; žaidimų programinė įranga; asmeninės informacijos tvarkymo kompiuterinės programos; duomenų bazių tvarkymo kompiuterinė įranga; elektroninio pašto ir pranešimų siuntimo programinė įranga; duomenų bazių sinchronizavimo kompiuterinė įranga; kompiuterinė programinė įranga, skirta prieiti prie informacijos, naršyti ir ieškoti informacijos internetinėse duomenų bazėse; aparatinė ir programinė įranga, leidžianti nustatyti ryšį su pasauliniais informaciniais kompiuterių tinklais“.
- 74 Be to, Apeliacinė taryba konstatavo, kad toliau nurodytos taip pat 9 klasės prekės panašios į 9 klasės prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas: „nešiojamieji ir judrūs skaitmeniniai įrenginiai telefoniniams skambučiams, faksimilėms, elektroniniams laiškam, vaizdo turiniui, trumposioms žinutėms, muzikai, audiovizualiniam ir multimedijos turiniui bei kitokiai skaitmeninei informacijai siųsti ir gauti; MP3 grotuvai ir kiti skaitmeniniai garso ir vaizdo skaitytuvai; nešiojamieji kompiuteriai, delniniai kompiuteriai, elektroninės užrašinės, elektroninės užrašų knygelės; magnetinės duomenų laikmenos; telefonai, mobilieji telefonai, videotelefonai, fotoaparatai; radijo imtuvai; radijo siųstuvai; videokameros; nešiojamųjų ir mobiliųjų skaitmeninių įrenginių dalys ir priedai; mobiliųjų telefonų dalys ir priedai; mašinos arba kompiuterio skaitomos elektroninės naudojimosi instrukcijos, skirtos naudoti kartu arba parduodamos kartu su visomis minėtomis prekėmis; visų minėtų prekių, išskyrus televizijos ar kitų programų pasirinkimo aparatus ir prietaisus, taip pat išskyrus visų rūšių prekes, naudojamas karinėms transporto priemonėms ir visureigiams (kariniams arba ne), ir visų rūšių karinės paskirties prekes, detalės arba sudedamosios dalys, išskyrus priežiūros ir kontrolės sistemas ir priežiūrai ir kontrolei skirtos informacijos apdorojimo sistemas“.

- 75 Dėl šių įvairių prekių ieškovas pirmiausia nurodo, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į apribojimą, kai ginčijamame sprendime palygino šias prekes. Dėl apribojimo būtų neįmanomas ginčijamu prekių ženklu pažymėtų prekių tapatumas ir panašumas į ankstesniu prekių ženklu žymimas prekes.
- 76 Papildomai ieškovas ginčija Apeliacinės tarybos atliktą analizę, kuria patvirtinamas nagrinėjamų prekių tapatumas ir panašumas.
- 77 EUIPO ir įstojusi į bylą šalis atmeta ieškovo argumentus.
- 78 Šiuo klausimu primintina, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 26 straipsnio 1 dalies c punktą (dabar – Reglamento 2017/1001 31 straipsnio 1 dalies c punktas) Europos Sąjungos prekių ženklų registracijos paraiškose pateikiamas sąrašas prekių arba paslaugų, kurioms prašoma registracijos.
- 79 Be to, pagal Reglamento Nr. 207/2009 43 straipsnio 1 dalį (dabar – Reglamento 2017/1001 49 straipsnio 1 dalis) pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo Europos Sąjungos prekių ženklo paraišką arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą.
- 80 Šiuo atveju, kaip nurodyta šio sprendimo 9 punkte, ieškovas sąrašą apribojo per Anuliavimo skyriuje vykusią panaikinimo procedūrą.
- 81 Po apribojimo 9 klasės prekių, žymimų ginčijamu prekių ženklu, sąrašas baigiasi fraze „išskyrus priežiūros ir kontrolės sistemas ir priežiūrai ir kontrolei skirtos informacijos apdorojimo sistemas“.
- 82 Be to, kad ginčijamo sprendimo 30 ir 35 punktuose paprasčiausiai paminimas apribojimas, susijęs su tam tikromis prekėmis, nepateikiant jokių kitų nuorodų, iš šio sprendimo nematyti, kad Apeliacinė taryba atliko konkrečią minėto apribojimo analizę vertindama 9 klasės prekių, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą arba panašumą.
- 83 Pagal jurisprudenciją atsižvelgimas į tokį apribojimą per administracinę procedūrą, priklausomai nuo bylos aplinkybių, gali lemti tai, kad prekės, prieš tai laikytos tapačiomis, būtų laikomos tik panašiomis (šiuo klausimu žr. 2015 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo *Gat Microencapsulation / VRDT – BASF (KARIS)*, T-720/13, nepaskelbtas Rink., EU:T:2015:735, 40 punktą), o jei prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, tapatūs, tai lemtų, kad tam tikrais atvejais būtų taikomas ne Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a punktas, bet to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktas.
- 84 Tokiomis aplinkybėmis manytina, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą vertindama 9 klasės prekių, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą arba panašumą.
- 85 Tokia Apeliacinės tarybos klaida galėjo padaryti lemiamą įtaką ginčijamo sprendimo turiniui, nes ji susijusi su paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą 9 klasės prekėms, todėl dėl jos turėtų būti panaikintas ginčijamas sprendimas tiek, kiek jis susijęs su prie šios klasės priskiriamų prekių vertinimu (šiuo klausimu žr. 2012 m. kovo 9 d. Sprendimo *Colas / VRDT – García-Teresa Gárate ir Bouffard Vicente (BASE-SEAL)*, T-172/10, nepaskelbtas Rink., EU:T:2012:119, 50 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 86 Savo rašytiniuose dokumentuose EUIPO ir įstojusi į bylą šalis iš esmės prašė, kad Bendrasis Teismas pakeistų ginčijamą sprendimą, jeigu manytų, kad jame padaryta klaida, susijusi su apribojimo patikrinimu.
- 87 Šiuo klausimu pažymėtina, kad pagal jurisprudenciją Bendrasis Teismas kompetentingas pakeisti sprendimą, tačiau tik tais atvejais, kai, patikrinęs Apeliacinės tarybos atliktą vertinimą, remdamasis nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, jis gali nustatyti, kokį sprendimą turėjo priimti

Apeliacinė taryba. Bendrasis Teismas negali pakeisti Apeliacinės tarybos vertinimo savo vertinimais ir juo labiau atlikti vertinimo, dėl kurio minėta taryba dar nenusprendė (šiuo klausimu žr. 2011 m. liepos 5 d. Sprendimo *Edwin / VRDT, C-263/09 P*, EU:C:2011:452, 72 punktą).

- 88 Tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas negalėtų pakeisti sprendimo neperžengdamas jurisprudencijoje jam nustatytų ribų, nes Apeliacinė taryba ginčijame sprendime nenusprendė dėl apribojimo apimties ir pasekmių 9 klasės prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo arba panašumo vertinimui; taigi nėra vertinimo, kurį Bendrasis Teismas, remdamasis jurisprudencija, galėtų kontroliuoti arba prireikus pakeisti.
- 89 Tokiomis aplinkybėmis reikia pritarti trečiojo pagrindo antrai argumentų grupei, panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis susijęs su paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą 9 klasės prekėms, ir, kaip galiausiai per posėdį siūlė EUIPO, grąžinti bylą Apeliacinei tarybai, kad ji iš naujo nuspręstų dėl šios paraiškos dalies.
- 90 Tačiau kadangi, pirma, Apeliacinė taryba pagrįstai manė, kad 42 klasės paslaugos, kurioms skirtas ginčijamas prekių ženklas, panašios į 9 klasės prekes, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas ir kurių atveju buvo įrodytas naudojimas iš tikrųjų (žr. šio sprendimo 72 punktą), ir, kadangi, antra, Bendrasis Teismas gali pritarti kaip pagrįstam Apeliacinės tarybos atliktam visapusiškam galimybės supainioti vertinimui, kurio ieškovas konkrečiai neginčijo, reikia atmeti šį ieškinį tiek, kiek jis susijęs su paraiška įregistruoti ginčijamą prekių ženklą 42 klasės paslaugoms.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 91 Ieškinyje ieškovas reikalavo priteisti iš EUIPO ir prireikus iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.
- 92 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalį, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas. Tačiau, jeigu tai pateisinama atsižvelgiant į bylos aplinkybes, Bendrasis Teismas gali nuspręsti, kad, be savo bylinėjimosi išlaidų, šalis padengia dalį kitos šalies bylinėjimosi išlaidų. Šiuo atveju reikia priteisti iš EUIPO jos pačios ir trečdalį ieškovo bylinėjimosi išlaidų.
- 93 Pagal Procedūros reglamento 138 straipsnio 3 dalį Bendrasis Teismas gali nuspręsti, kad į bylą įstojusi šalis padengia savo išlaidas. Šioje byloje EUIPO pusėje įstojusi į bylą šalis pati padengia savo išlaidas.
- 94 Dėl ieškovo prašymo, susijusio su išlaidomis per procedūrą Apeliacinėje taryboje, pažymėtina, kad Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į šį sprendimą, turės nuspręsti dėl su minėta procedūra susijusių išlaidų (2017 m. spalio 4 d. Sprendimo *Gappol Marzena Porczyńska / EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL)*, T-411/15, nepaskelbtas Rink., EU:T:2017:689, 209 punktas).

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2015 m. liepos 17 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1135/2014-2) tiek, kiek jis susijęs su ginčijamu prekių ženklu žymimomis 9 klasės prekėmis.**
- 2. Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. EUIPO padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir trečdalį Xabier Uribe-Etxebarria Jiménez bylinėjimosi išlaidų.
4. X. Uribe-Etxebarria Jiménez padengia du trečdalius savo bylinėjimosi išlaidų.
5. *Núcleo de comunicaciones y control, SL* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Paskelbtas 2018 m. gegužės 29 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.