



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2014 m. spalio 8 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žvaigždę apskritime vaizduojančio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraiška — Žvaigždę apskritime vaizduojantys ankstesni vaizdiniai Bendrijos ir nacionaliniai prekių ženklai — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybė supainioti — Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas — Ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registracijos panaikinimas — Išlikęs suinteresuotumas pareikšti ieškinį — Dalinis pagrindo priimti sprendimą nebuvimas“

Byloje T-342/12

Max Fuchs, gyvenantis Frejunge (Vokietija), atstovaujamas advokato C. Onken,

ieškovas,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. Crespo Carrillo,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis,

Les Complices SA, įsteigta Montreuil-sous-Bois (Prancūzija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2012 m. gegužės 8 d. VRDT penktosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R-2040/2011-5), susijusio su protesto procedūra tarp *Les Complices SA* ir Max Fuchs,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė M. E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Gervasoni (pranešėjas) ir L. Madise,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2012 m. rugpjūčio 1 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2012 m. lapkričio 15 d.,

susipažinęs su dubliku, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2013 m. kovo 13 d.,

įvykus 2014 m. birželio 4 d. posėdžiui,

* Proceso kalba: anglų.

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2006 m. gruodžio 28 d. ieškovas Max Fuchs, remdamasis iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (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), kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti šį prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluoms registruoti 18, 24, 25 ir 26 klasėms ir atitinka šį aprašymą:
 - 18 klasė: „Sporto ir laisvalaikio reikmenys, būtent krepšiai, krepšiai su rankenomis, kuprinės“,
 - 24 klasė: „Audiniai ir tekstilės gaminiai, būtent iš minėtų medžiagų daromos etiketės“,
 - 25 klasė: „Drabužiai, visų pirma lauko drabužiai, kelnės, striukės, marškiniai, marškinėliai, liemenės, striukės su kapišonu, džemperiai, megztiniai, paltai, kojinės, apatiniai drabužiai, šalikai, kaklaskarės ir pirštinės, galvos apdangalai, batai, botai, diržai“,
 - 26 klasė: „Sagos, užtrauktukai, ženkliukai, juostelės, diržo sagtys“.
- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2007 m. liepos 23 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 36/2007*.
- 5 2007 m. spalio 22 d. *Les complices SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis), pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos visoms šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.

6 Pirmiausia protestas buvo grindžiamas toliau pavaizduotu ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu, visų pirma skirtu žymėti 18 ir 24 klasių prekes, kurios atitinka šį aprašymą:

- 18 klasė: „Oda ir odos pakaitalai, rankinės, delninės rankinės, sporto krepšiai, kelioniniai krepšiai, lagaminai, krepšiuokai, piniginės, kortelių dėklai, čekių knygelių dėklai, dokumentų dėklai, portfeliai, kelionių dėžutės ir kelioniniai krepšiai; skėčiai nuo lietaus, skėčiai nuo saulės, odinės virvės“,
- 24 klasė: „Audiniai ir tekstilės gaminiai; užuolaidos ir tekstiliniai sienų apmušalai; vonios reikmenys, tekstiliniai rankšluosčiai, šluostymuisi skirtos pirštinės, rankšluosčiai makiažui valyti; lovos baltiniai, lovatiesės, užtiesalai, pagalvių užvalkalai, pūkinės antklodės, pledai, pūkų patalai; nepopieriniai stalo baltiniai, nepopierinės staltiesės, nepopieriniai stalo komplektai ir tekstilinės stalo servetėlės“.



7 Antra, protestas buvo grindžiamas ankstesniu toliau pavaizduotu Prancūzijos prekių ženklu, visų pirma skirtu 25 klasės prekėms, kurios atitinka aprašymą: „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“, žymėti.



8 Protestas grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis).

9 2011 m. vasario 17 d. ieškovas registracijos paraiškoje paliko tik šias prekes:

- 18 klasė: „Laisvalaikio reikmenys, būtent krepšiai, krepšiai su rankenomis, kuprinės, išskyrus sporto krepšius“,
- 24 klasė: Audiniai ir tekstilės gaminiai, būtent iš minėtų medžiagų daromos etiketės“,
- 25 klasė: „Militaristiniai rūbai ir lauko drabužiai, gaminami naudojant techninius audinius ir kitus techninius elementus, be kita ko, kelnės, striukės, marškiniai, marškinėliai, liemenės, striukės su kapišonu, džemperiai, megztiniai, paltai, kojinės, apatiniai drabužiai, šalikai, kaklaskarės ir pirštinės; galvos apdangalai, diržai“.

10 2011 m. birželio 30 d. Protestų skyrius atmetė protestą dėl 24 klasės prekių ir patenkino protestą dėl visų kitų prekių.

- 11 2011 m. rugpjūčio 9 d. ieškovas pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai) padavė apeliaciją VRDT dėl jam nepalankios Protestų skyriaus sprendimo dalies.
- 12 2012 m. gegužės 8 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT penktoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Visų pirma nusprendusi, kad atitinkamą visuomenę sudarė visose Sąjungos valstybėse narėse gyvenantys 18 klasės prekių vidutiniai vartotojai ir Prancūzijoje gyvenantys 25 klasės prekių vidutiniai vartotojai, ji konstatavo, kad, kiek tai susiję su 18 ir 25 klasių prekėmis, yra galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nes prekės buvo tapačios arba panašios, o patys žymenys panašūs vizualiai, tapatūs konceptualiai, o dėl fonetinio panašumo ji pabrėžė, kad nors iš esmės žymenų negalima taip lyginti, vis dėlto vartotojai galėtų nurodyti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vartodami terminą „žvaigždė“. Dėl skiriamojo ankstesnių prekių ženklų požymio ji nusprendė, kad penkiakampė žvaigždė iš tiesų yra plačiausiai naudojamas žymuo pavaizduoti žvaigždę. Ji nusprendė, kad žymenys nedaug vizualiai skiriasi, o konceptualių požiūriu yra tapatūs, todėl vidutiniškai pastabi visuomenė galėjo juos supainioti.

Šalių reikalavimai

- 13 Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
 - panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - atmesti visą protestą,
 - priteisti iš VRDT ir kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies bylinėjimosi išlaidas.
- 14 VRDT Bendrojo Teismo prašo:
 - atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.
- 15 Raštu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. lapkričio 18 d., ieškovas, pirma, informavo Bendrąjį Teismą apie 2013 m. spalio 24 d. sprendimą, kuriuo VRDT anuliavimo skyrius nusprendė panaikinti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registraciją nuo 2013 m. birželio 24 d., ir, antra, šiame rašte nurodė, kad reikia manyti, jog protestas neteko dalyko, nes buvo grindžiamas ankstesniu Bendrijos prekių ženklu. Bendrasis Teismas paprašė VRDT pateikti pastabų dėl šio prašymo pripažinti, jog nėra pagrindo priimti sprendimą.
- 16 Rašte, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. lapkričio 26 d., VRDT nurodė, kad dar nesibaigė terminas, per kurį 2013 m. spalio 24 d. Protestų skyriaus sprendimą galima buvo apskusti Apeliacinei tarybai ir kad šis sprendimas netapo galutinis. VRDT pabrėžė, kad bet kuriuo atveju Bendrasis Teismas turi nuspręsti dėl ginčijamo sprendimo, nes protestas yra grindžiamas ankstesniu Prancūzijos prekių ženklu.
- 17 Be to, rašte, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2014 m. sausio 13 d., atsakydama į Bendrojo Teismo klausimą VRDT nurodė, kad 2013 m. spalio 24 d. Anuliavimo skyriaus sprendimas tapo galutinis, nes kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis per Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnyje nurodytą terminą nepateikė apeliacijos. VRDT nenurodė, kokias su procesu susijusias išvadas turėtų padaryti Bendrasis Teismas, atsižvelgęs į tai, kad minėtas sprendimas tapo galutinis.

- 18 2014 m. sausio 9 d. nutartimi Bendrasis Teismas nusprendė nagrinėti šį prieštaravimą sprendamas dėl esmės.

Dėl teisės

Dėl ginčo dalyko

- 19 2013 m. spalio 24 d. sprendime VRDT anuliavimo skyrius nurodė, kad ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registracija panaikinama nuo 2013 m. birželio 24 d. remiantis Reglamento Nr. 207/2009 51 straipsnio 1 dalies a punktu. Šis sprendimas tapo galutinis, nes įmonė *Les Complices*, kuri yra kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis, per Reglamento Nr. 207/2009 60 straipsnyje numatytą terminą nepateikė apeliacijos. Be to, primintina, kad šis ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo protesto, kurį dėl 18 klasės prekių pateikė kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis, vienintelis pagrindas.
- 20 Rašte, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2013 m. lapkričio 18 d., ieškovas nurodė, kad reikia pripažinti, jog protestas neteko dalyko, kiek buvo grindžiamas ankstesniu Bendrijos prekių ženklu. Per teismo posėdį jis patvirtino, kad toliau laikosi visų reikalavimų dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo, net kiek tai susiję su tuo, kad minėtas sprendimas grindžiamas ankstesniu Bendrijos prekių ženklu.
- 21 Per teismo posėdį VRDT taip pat nurodė, kad ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registracija buvo panaikinta jau priėmus ginčijamą sprendimą, todėl Bendrasis Teismas turėtų priimti sprendimą dėl vis ieškinio.
- 22 Vis dėlto Bendrasis Teismas *ex officio* turi kelti klausimą dėl ieškovo suinteresuotumo pareikšti ieškinį, kiek tai susiję tuo, jog ginčijamame sprendime nuspręsta dėl ankstesniu Bendrijos prekių ženklu 18 klasės prekėms grindžiamo protesto. Kadangi ieškinio priimtinumą sąlygos, ypač suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas, yra imperatyvūs ieškinio nepriimtumo pagrindai (1987 m. spalio 7 d. Nutarties *d. M. / Taryba ir EESRK*, 108/86, Rink., EU:C:1987:426, 10 punktas ir 2005 m. kovo 10 d. Nutarties *Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia ir kt. / Komisija*, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00–T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00–T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00–T-276/00, T-281/00, T-287/00 ir T-296/00, Rink., EU:T:2005:90, 22 punktas), Bendrasis Teismas turi savo iniciatyva patikrinti, ar ieškovas išlaiko suinteresuotumą, kad ginčijamas sprendimas būtų panaikintas.
- 23 Taigi, reikia nustatyti, ar panaikinus ankstesnio Bendrijos prekių ženklo registraciją ginčijamo sprendimo panaikinimas, atsižvelgiant į tai, kad jis buvo grindžiamas šiuo prekių ženklu, vis dar gali suteikti naudos ieškovui. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, kiek tai susiję su ieškinio dalyku, ieškovo suinteresuotumas pareikšti ieškinį turi egzistuoti pareiškiant ieškinį, nes kitu atveju ieškinys būtų nepriimtinas. Šis ginčo dalykas, kaip ir suinteresuotumas pareikšti ieškinį, turi išlikti iki teismo sprendimo priėmimo dienos, nes kitu atveju nebūtų poreikio priimti sprendimą, o tai reiškia, jog dėl savo rezultato ieškinys turi turėti naudos jį pareiškusiai šaliai (2007 m. vasario 9 d. Nutarties *Wilfer / VRDT*, C-301/05 P, EU:C:2007:91, 19 punktas ir 2007 m. birželio 7 d. Sprendimo *Wunenburger / Komisija*, C-362/05 P, Rink., EU:C:2007:322, 42 punktas). Tačiau jeigu ieškovo suinteresuotumas pareikšti ieškinį išnyksta vykstant procesui, Bendrojo Teismo sprendimas dėl esmės negali suteikti ieškovui jokios naudos (minėto Sprendimo *Wunenburger / Komisija*, EU:C:2007:322, 43 punktas). Vis dėlto vien tai, kad pareiškus ieškinį ginčijamas sprendimas panaikinamas, nereiškia, jog Bendrasis Teismas įpareigojamas pripažinti, kad nėra pagrindo priimti sprendimą dėl to, jog sprendimo priėmimo dieną nebebuvo ginčo dalyko ar suinteresuotumo pareikšti ieškinį (minėto Sprendimo *Wunenburger / Komisija*, EU:C:2007:322, 47 punktas).

- 24 Pirma, svarbu priminti, kad prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, registracijos panaikinimas tik po to, kai Apeliacinė taryba sprendimu patenkina tokiu prekių ženklu grindžiamą protestą, nereiškia, kad minėtas sprendimas atšaukiamas ar panaikinamas. Iš tiesų, kaip per teismo posėdį, beje, nurodė VRDT, registracijos panaikinimo atveju pagal Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalį laikoma, kad Bendrijos prekių ženklas nuo prašymo panaikinti registraciją padavimo dienos neturėjo šiame reglamente nurodytos galios. Atvirkščiai, iki šios datos Bendrijos prekių ženklas turėjo visą su tokia apsauga siejamą galią, kaip numatyta šio reglamento 2 skyriuje. Todėl ginčijamo sprendimo priėmimo dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas turėjo visą šiose teisės nuostatose numatytą galią. Taigi, jeigu būtų pripažinta, kad dėl vykstant procesui priimto sprendimo panaikinti registraciją nelieka ginčo dalyko, tai reikštų, kad Bendrasis Teismas turėtų atsižvelgti į motyvus, atsiradusius po ginčijamo sprendimo priėmimo ir neturinčius įtakos šio sprendimo pagrįstumui ar poveikio protesto procedūrai, kuri visiškai užbaigiama šiuo procesu.
- 25 Bendrasis Teismas jau yra nusprendęs, kad nagrinėdamas ieškinį dėl su protesto procedūra susijusio Apeliacinės tarybos sprendimo jis neturi atsižvelgti į vėlesnį dėl prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, priimtą sprendimą panaikinti tokio prekių ženklo registraciją, nes sprendimas panaikinti registraciją negali turėti įtakos ankstesniam laikotarpiui (2008 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Group Lottuss / VRDT – Ugly (COYOTE UGLY)*, T-161/07, EU:T:2008:473, 47–50 punktai). Kitame sprendime, kur ankstesnio prekių ženklo registracijos laikotarpis baigėsi Apeliacinei tarybai priėmus sprendimą (2012 m. kovo 15 d. Sprendimo *Cadila Healthcare / VRDT – Novartis (ZYDUS)*, T-288/08, EU:T:2012:124, 21–23 punktai), kurį Teisingumo Teismas paliko galioti (2013 m. gegužės 8 d. Nutarties *Cadila Healthcare / VRDT*, C-268/12 P, EU:C:2013:296, 33 punktas), Bendrasis Teismas taip pat nusprendė, kad prašymą pripažinti, jog nėra pagrindo priimti sprendimą, reikia atmesti.
- 26 Antra, Bendrajam Teismui panaikinus ginčijamą sprendimą, jo panaikinimas *ex tunc* galėtų būti naudingas ieškovui; taip nebūtų konstatavus, kad nėra pagrindo priimti sprendimą. Jeigu Bendrasis Teismas turėtų nuspręsti dėl dalinio pagrindo priimti sprendimą nebuvimo, kiek tai susiję su 18 klasės prekėmis, ieškovas galėtų tik pateikti VRDT naują savo prekių ženklo registracijos paraišką, bet nuo to momento nebūtų galimybės pareikšti ankstesniu Bendrijos prekių ženklu, kurio registracija buvo panaikinta, grindžiamo protesto. Tačiau jeigu Bendrasis Teismas turėtų priimti sprendimą dėl esmės ir pripažintų, kad, kiek tai susiję su šiomis prekėmis, ieškinytis yra priimtinas, ir nuspręstų, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, tokiu atveju nebūtų kliūčių įregistruoti prašomą prekių ženklą.
- 27 Trečia, atvejį, kai protestas atsiimamas protestą padavusio asmens iniciatyva ir dėl to nebelieka kliūčių prašomą prekių ženklą įregistruoti, reikia skirti nuo atvejo, kai trečiojo asmens prašymu prekių ženklo registracija panaikinama ir dėl to tokio prekių ženklo galia apribojama pagal Reglamento Nr. 207/2009 55 straipsnio 1 dalį. Taigi, Bendrojo Teismo sprendimas, kurį jis pasirinko tuo atveju, kai protestas buvo atsiimtas per Bendrajame Teisme vykusį procesą, ir kuriame pripažino, kad prašymas panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą, priimtą dėl protesto, neteko savo dalyko (2003 m. liepos 3 d. Nutarties *Lichtwer Pharma / VRDT – Biofarma (Sedonium)*, T-10/01, Rink., EU:T:2003:182, 14–17 punktai), negali būti taikomas šioje byloje.
- 28 Galiausiai vien tai, kad dėl Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos sprendimų pateikti skundai pagal Reglamento Nr. 207/2009 58 straipsnio 1 dalies antro sakinio ir 64 straipsnio 3 dalies nuostatas turi suspenduojamąjį poveikį, negali būti pakankamas pagrindas paneigti nagrinėjamu atveju ieškovo suinteresuotumą pareikšti ieškinį. Primintina, kad pagal Reglamento Nr. 207/2009 45 straipsnį tik tuomet, kai protestas atmetamas galutiniu sprendimu, prekių ženklas įregistruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas. Taigi, sprendimas, kuriuo Protestų skyrius arba Apeliacinė taryba patenkina protestą, lemia, kad prašomas prekių ženklas neregistruojamas, kol nepriimamas sprendimas dėl skundo, kuris pateikiamas dėl tokio sprendimo.

- 29 Todėl konstatuotina, kad, nepaisant to, jog buvo priimtas galutinis sprendimas panaikinti ankstesnio Bendrijos prekių ženklo, kuriuo buvo grindžiamas protestas, registraciją, ieškovas išlaiko suinteresuotumą ginčyti ginčijamą sprendimą, įskaitant jo dalį dėl šiuo prekių ženklų grindžiamo protesto, kuri susijusi su 18 klasės prekėmis.

Dėl esmės

- 30 Grįsdamas savo ieškinį ieškovas nurodo vienintelį pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) pažeidimu.
- 31 Ieškovas mano, kad, nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo, nėra galimybės supainioti žymenų, dėl kurių kilo ginčas. Visų pirma jis tvirtina, pirma, kad ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis labai neryškus, taigi, vien minimalaus ankstesnių prekių ženklų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo skirtumo pakanka tam, kad būtų atmesta bet kokia galimybė supainioti. Jis teigia, kad vizualiai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi dar didesnių skirtumų, nes jie nesusiję su ankstesnių prekių ženklų elementu, kuris neturi skiriamąjo požymio. Jis mano, kad žymenų negalima palyginti fonetiškai, nes prekių ženklai yra vaizdiniai. Galiausiai konceptuali požiūriu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, netapatūs, nes jų pavieniai bendri elementai neturi skiriamųjų požymių.
- 32 VRDT ginčija ieškovo argumentus.
- 33 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prašomas prekių ženklas neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurias žymi prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.
- 34 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę suklaidinti sudaro tikimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Iš šios teismo praktikos taip pat matyti, jog galimybę suklaidinti turi būti visapusiškai vertinama, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiu atveju svarbius veiksnius, įskaitant žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo *Laboratorios RTB / VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink., EU:T:2003:199, 30–33 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką).
- 35 Būtent atsižvelgiant į šiuos principus reikia išnagrinėti Apeliacinės tarybos atliktą galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vertinimą.

Dėl atitinkamos visuomenės

- 36 Pagal teismo praktiką visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į atitinkamų prekių kategorijos vidutinį vartotoją, kuris yra pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus. Taip pat reikia atsižvelgti į aplinkybę, kad vidutinio vartotojo pastabumas gali kisti pagal nagrinėjamą prekių ar paslaugų kategoriją (žr. 2007 m. vasario 13 d. Sprendimo *Mundipharma / VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink., EU:T:2007:46, 42 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 37 Nagrinėjamu atveju ginčijamo sprendimo 14 punkte Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, o ieškovas to neginčijo, kad prekės, kurioms skirti žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra plataus naudojimo mados prekės, taigi, tikslinę visuomenę sudaro vidutiniai vartotojai, kurie, kaip preziumuojama, yra pakankamai informuoti, protingai pastabūs ir nuovokūs. Be to, kaip Apeliacinė taryba teisingai nurodė

minėtame punkte, kiek tai susiję su 18 klasės prekėmis, atsižvelgiant į tai, kad ankstesnis prekių ženklas buvo Bendrijos prekių ženklas, galimybę supainioti reikia vertinti atsižvelgiant į visų valstybių narių visuomenę. Dėl 25 klasės prekių Apeliacinė taryba taip pat teisingai konstatavo, kad, atsižvelgiant į tai, jog ankstesnis prekių ženklas yra Prancūzijos nacionalinis prekių ženklas, galimybę supainioti reikia vertinti atsižvelgiant į Prancūzijos teritorijoje esančią visuomenę.

Dėl prekių palyginimo

- 38 Ginčijamo sprendimo 15 punkte Apeliacinė taryba taip pat tinkamai konstatavo, o ieškovas to neginčijo, kad 18 ir 25 klasių prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra tapačios arba panašios.

Dėl žymenų palyginimo

- 39 Visų pirma primintina, kad visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliama įspūdžiu, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip vidutinis nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atžvilgiu pabrėžtina, kad vidutinis vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT / Shaker*, C-334/05 P, Rink., EU:C:2007:333, 35 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 40 Ginčijamo sprendimo 17–19 punktuose Apeliacinė taryba nusprendė, kad nagrinėjami prekių ženklai vizualiai panašūs, konceptualiai tapatūs, o dėl fonetinio panašumo nurodė, kad nors iš esmės jų negalima taip lyginti, vis dėlto vartotojai galėtų nurodyti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vartodami terminą „žvaigždė“.

– Dėl vizualaus panašumo

- 41 Ginčijamo sprendimo 17 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vaizduoja tos pačios formos penkiakampę žvaigždę apskritime, o atstumas tarp žvaigždės ir apskritimo kontūrų yra vienodas. Vieninteliai šių žymenų skirtumai yra žvaigždės spalva: ankstesniuose prekių ženkluose žvaigždė pavaizduota baltai, o prašomame įregistruoti prekių ženkle – juodai; taip pat tai, kad ankstesniuose prekių ženkluose apskritimo vidus yra juodas, ir tai, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo apskritimas apibrėžtas linija su tarpeliais, o ne vientisa linija, kaip yra ankstesnių prekių ženklų atveju. Dėl minėtų panašumų nublanksta žymenų skirtumai, taigi, žymenys, vertinami bendrai, yra panašūs.
- 42 Ieškovas teigia, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai nepanašūs. Jis remiasi, be kita ko, 2002 m. gruodžio 18 d. VRDT protestų skyriaus sprendimu, priimtu vykstant procedūrai, per kurią spręstas kitos šalies Apeliacinėje taryboje ir trečiojo asmens ginčas; minėtame sprendime Protestų skyrius konstatavo, kad byloje, kurioje priimtas minėtas sprendimas, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nebuvo vizualiai panašūs.
- 43 Vis dėlto nėra poreikio nurodyti, kuo skyrėsi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, ir žymenys, nagrinėti byloje, kurioje priimtas Protestų skyriaus sprendimas, kuriuo rėmėsi ieškovas; užtenka priminti, kad sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, kuriuos, remdamosi Reglamentu Nr. 207/2009, turi priimti VRDT apeliacinės tarybos, priskiriami sričiai, kur jos turi ribotą kompetenciją, o ne diskreciją. Todėl tokių sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik šiuo reglamentu, o ne apeliacinių tarybų sprendimų priėmimo praktika (2007 m. balandžio 26 d. Sprendimo *Alcon / VRDT*, C-412/05 P, Rink., EU:C:2007:252, 65 punktą ir 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimo *Sadas / VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Rink., EU:T:2005:420, 71 punktą).

44 Iš tiesų, kiek tai susiję su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių palyginimų, pažymėtina, kad šie žymenys, vertinami bendrai, vizualiai panašūs, nes vaizduoja penkiakampę žvaigždę apskritime ir tarpai tarp šių dviejų elementų yra panašūs. Aplinkybės, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo apskritimas vaizduojamas neištisine linija, nepakanka pripažinti, kad tai ne apskritimas. Be to, tai, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle vaizduojama juoda žvaigždė baltame fone, o ankstesni prekių ženklai sudaryti iš baltos žvaigždės juodame fone, yra tik labai nedidelis skirtumas, kuriuo remiantis negalima pripažinti, kad du vaizdiniai elementai nepanašūs.

45 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Apeliacinė Taryba teisingai nusprendė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vertinami bendrai, vizualiai panašūs.

– Dėl fonetinio panašumo

46 Ieškovas kaltina Apeliacinę tarybą tuo, kad žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ji lygino fonetiškai, nors to neįmanoma padaryti, nes nagrinėjami prekių ženklai yra vaizdiniai.

47 Teismo praktikoje nustatyta, kad nagrinėjant, ar žodinių elementų neturintys vaizdiniai prekių ženklai yra panašūs, fonetinis palyginimas paprastai neturi reikšmės (2010 m. kovo 25 d. Sprendimo *Nestlé / VRDT – Master Beverage Industries (Golden Eagle ir Golden Eagle Deluxe)*, T-5/08–T-7/08, Rink., EU:T:2010:123, 67 punktą ir 2012 m. vasario 7 d. Sprendimo *Dosenbach-Ochsner / VRDT – Sisma (Dramblių vaizdavimas stačiakampyje)*, T-424/10, Rink., EU:T:2012:58, 45 ir 46 punktai).

48 Nagrinėjama atveju iš ginčijamo sprendimo 18 punkto matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog vaizdinių prekių ženklų negalima lyginti fonetiškai. Nors tame pačiame punkte ji taip pat nurodė, kad žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vaizdavo žvaigždę, taigi, vartotojai galėjo žodžiais nurodyti šiuos žymenis, vis dėlto nebuvo padaryta jokia tokiu teiginiu pagrįsta išvada, kuri leistų manyti, kad Apeliacinė taryba konstatavo, jog šie žymenys panašūs fonetiškai. Be to, visapusiškai vertindama galimybės supainioti buvimą Apeliacinė taryba visiškai nesirėmė fonetiniu šių žymenų palyginimu.

49 Taigi, ieškovo argumentas nepagrįstas faktais.

– Dėl konceptualaus panašumo

50 Ieškovas tvirtina, kad žymenis, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiai netapatūs, nes pavieniai jų bendri elementai neturi skiriamąjo požymio. Šiuo atžvilgiu jis remiasi 2011 m. balandžio 15 d. Apeliacinės tarybos sprendimu, kuriame ji pripažino, kad remiantis geometrinėmis figūromis nebuvo neįmanoma daryti išvados dėl bendros komercinės kilmės buvimo.

51 Kiek tai susiję su Apeliacinės tarybos sprendimu, kuriuo remiasi ieškovas, nebūtina nagrinėti, ar šis sprendimas yra reikšmingas nagrinėjama atveju, o tik primintina, kad apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 207/2009, o ne tokių tarybų sprendimų priėmimo praktika (žr. šio sprendimo 43 punktą).

52 Be to, net jeigu ieškovo argumentas, kad penkiakampė žvaigždė neturi skiriamąjo požymio, būtų pagrįstas, bet kuriuo atveju jo nepakaktų pripažinti, kad žymenis, dėl kurių kilo ginčas ir iš kurių kiekviename buvo vaizduojama žvaigždė apskritime su keliais nedideliais grafiniais skirtumais, perteikia skirtingas idėjas. Taigi, ginčijamo sprendimo 19 punkte Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad minėti žymenys konceptualiai tapatūs.

53 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia pritarti Apeliacinės tarybos išvadai, kad žymenis, dėl kurių kilo ginčas, panašūs vizualiai, tapatūs konceptualiai ir kad fonetinis šių žymenų panašumas neturi reikšmės.

Dėl visapusio galimybės supainioti vertinimo

- 54 Visapusis galimybės supainioti vertinimas reiškia, kad tarp veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų panašumo ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Taigi, mažą žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink., EU:C:1998:442, 17 punktą ir 2006 m. gruodžio 14 d. Sprendimo *Mast-Jägermeister / VRDT – Licorera Zacapaneca (VENADO su rėmu ir kt.)*, T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, Rink., EU:T:2006:397, 74 punktą).
- 55 Dėl visapusio galimybės supainioti vertinimo ginčijamo sprendimo 22 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad iš tiesų penkiakampė žvaigždė yra plačiausiai naudojamas žymuo pavaizduoti žvaigždę, bet dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nedidelių vizualių skirtumų ir jų konceptualaus tapatumo vidutiniškai pastabi visuomenė galėjo juos supainioti.
- 56 Ieškovas mano, kad ankstesni prekių ženklai neturi jokio skiriamąjo požymio, tačiau pripažįsta, kad, atsižvelgiant į tai, jog minėti prekių ženklai buvo įregistruoti, vykstant protesto procedūrai reikėjo pripažinti, kad jie turi minimalų skiriamąjį požymį. Norėdamas užginčyti atsakymo į ieškinį 16 ir 17 punktuose nurodytus argumentus ieškovas tvirtina, kad VRDT jau yra konstatavusi, jog tokie prekių ženklai neturi skiriamąjo požymio.
- 57 Šiuo atžvilgiu visų pirma svarbu priminti, kad Bendrasis Teismas turi įvertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą, o ne spręsti dėl atsakymo į ieškinį pagrįstumo.
- 58 Be to, kaip pripažįsta pats ieškovas, pabrėžtina, kad vykstant protesto procedūrai jis negali remtis absoliučiu atmetimo pagrindu taip išreikšdamas protestą dėl nacionalinės tarnybos ar VRDT atlikto tinkamo žymens įregistravimo. Primintina, kad Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnyje nurodyti absoliutūs atmetimo pagrindai negali būti nagrinėjami per protesto procedūrą ir kad šio straipsnio nėra tarp nuostatų, kurių atžvilgiu reikia įvertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą (2003 m. balandžio 9 d. Sprendimo *Durferrit / VRDT – Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, Rink., EU:T:2003:107, 72 ir 75 punktai ir 2004 m. birželio 30 d. Sprendimo *BMI Bertollo / VRDT – Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, Rink., EU:T:2004:197, 71 punktą). Jeigu ieškovas mano, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant minėto straipsnio nuostatą, jis, remdamasis minėto reglamento 51 straipsniu, privalo pateikti prašymą pripažinti registraciją negaliojančia. Be to, kiek tai susiję su ankstesniu Prancūzijos prekių ženklu, primintina, kad žymens įregistravimo kaip nacionalinio prekių ženklo negalima ginčyti vykstant Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrai (šiuo klausimu žr. 2012 m. gegužės 24 d. Sprendimo *Formula One Licensing / VRDT*, C-196/11 P, Rink., EU:C:2012:314, 40–47 punktus); tai galima padaryti tik vykstant atitinkamoje valstybėje narėje pradėtai panaikinimo procedūrai (minėto Sprendimo *DIESELIT*, EU:T:2004:197, 71 punktą).
- 59 Be to, ieškovas mano, kad, atsižvelgiant į aplinkybę, jog ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis labai neryškus, kaip pati VRDT tai pripažino kitose bylose, vien minimalaus ankstesnių prekių ženklų ir prašomo įregistruoti prekių ženklo skirtumo pakanka atmesti bet kokią galimybę supainioti.
- 60 Šiuo atžvilgiu primintina, kad pripažinimas, jog ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra neryškus, savaime netrukdo konstatuoti, kad egzistuoja galimybė supainioti (šiuo klausimu žr. 2006 m. balandžio 27 d. Nutarties *L'Oréal / VRDT*, C-235/05 P, EU:C:2006:271, 42–45 punktus). Nors vertinant galimybę supainioti turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama atliekant tokį vertinimą. Taigi, net tuo atveju, kai ankstesnis prekių ženklas turi neryškų skiriamąjį požymį, gali egzistuoti galimybė supainioti visų pirma dėl žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo (žr. 2005 m. kovo 16 d. Sprendimo *L'Oréal / VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink., EU:T:2005:102, 61 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką bei 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo *Xentral / VRDT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)*, T-134/06, 70 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

- 61 Galiausiai reikia atmesti ieškovo argumentą, kad Apeliacinė taryba nepakankamai įvertino aplinkybę, jog ankstesni prekių ženklai turėjo tik labai neryškų skiriamąjį požymį. Iš tiesų ieškovo pozicija neutralizuotų su prekių ženklų panašumu susijusį veiksnį ir taip būtų duota pirmenybė su ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamuoju požymiu susijusiam veiksniumi, o tai jam suteiktų pernelyg didelę reikšmę. Iš to išplauktų, kad kai ankstesni nacionaliniai prekių ženklai turi tik neryškų skiriamąjį požymį, galimybė supainioti egzistuojantį tik tuo atveju, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas visiškai atkartotų ankstesnį prekių ženklą, nesvarbu, koks nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis (šio sprendimo 60 punkte minėtos Nutarties *L'Oréal / VRDT*, EU:C:2006:271, 45 punktas). Tačiau tokia išvada nebūtų suderinama su pačiu visapusio vertinimo, kurį kompetentingos institucijos turi atlikti pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktą (2007 m. kovo 15 d. Sprendimo *T.I.M.E. ART / VRDT*, C-171/06 P, EU:C:2007:171, 41 punktas), pobūdžiu.
- 62 Todėl reikia nurodyti, kad nagrinėjamu atveju galimybė supainioti egzistuoja dėl nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo. Iš tiesų, kaip Apeliacinė taryba teisingai konstatavo ginčijamo sprendimo 22 punkte, atitinkama vidutiniškai pastabi visuomenė, kuri neturi galimybės analizuoti sugretintų prekių ženklų, taigi, kuri juos tik miglotai prisimena, greičiausiai neprisimins nedidelių tarp tokių žymenų egzistuojančių skirtumų.
- 63 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas), kai nusprendė, kad yra galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas.
- 64 Dėl visų šių motyvų reikia atmesti visą ieškinį ir nėra reikalo nagrinėti, ar antrasis ieškovo reikalavimas, kuriuo Bendrojo Teismo prašoma atmesti visą protestą, yra priimtinas (šiuo klausimu žr. 2008 m. gegužės 22 d. Sprendimo *NewSoft Technology / VRDT – Soft (Presto! Bizcard Reader)*, T-205/06, EU:T:2008:163, 70 punktą ir 2009 m. sausio 22 d. Sprendimo *Commercy / VRDT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Rink., EU:T:2009:14, 35 ir 67 punktus).

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 65 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovas bylą pralaimėjo, reikia jam nurodyti padengti bylinėjimosi išlaidas, kaip to reikalavo VRDT.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

1. **Atmesti ieškinį.**
2. **Priteisti iš Max Fuchs bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Paskelbta 2014 m. spalio 8 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.