



Teismo praktikos rinkinys

BENDROJO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2021 m. spalio 6 d.*

„Europos Sąjungos prekių ženklas – Protesto procedūra – Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice“ paraiška – Ankstesnis žodinis neregistruotas prekių ženklas BASMATI – Susitarimas dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ir Euratomo – Pereinamasis laikotarpis – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Santykinis atsisakymo registruoti pagrindas – Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis (dabar – Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalis) – Ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu (anglų k. *action for passing off*) reglamentuojančios taisyklės *common law* sistemoje – Klaidinamo pateikimo pavojus – Ankstesnio reputaciją turinčio prekių ženklo susilpninimo pavojus“

Byloje T-342/20

Indo European Foods Ltd, įsteigta Harou (Jungtinė Karalystė), atstovaujama *barrister* A. Norris ir *solicitor* N. Welch,

ieškovė,

prieš

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą (EUIPO), atstovaujamą H. O’Neill ir V. Ruzek,

atsakovę,

kita procedūros EUIPO apeliacinėje taryboje šalis

Hamid Ahmad Chakari, gyvenantis Vienoje (Austrija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2020 m. balandžio 2 d. EUIPO ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1079/2019-4), susijusio su protesto procedūra tarp *Indo European Foods* ir H. A. Chakari,

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. M. Collins, teisėjai V. Kreuschitz ir G. Steinfatt (pranešėja),

posėdžio sekretorė J. Pichon, administratorė,

* Proceso kalba: anglų.

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. birželio 2 d.,
susipažinęs su atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2020 m. spalio 8 d.,
įvykus 2021 m. birželio 29 d. posėdžiui,
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2017 m. birželio 14 d. kita procedūros Apeliacinėje taryboje šalis Hamid Ahmad Chakari 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) (pakeistas 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 Prekių ženklas, kurį prašyta įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma registracijos, priskiriamos prie peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 30 ir 31 klasių ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:
 - 30 klasė: „Ryžių miltai, ryžių užkandžiai, ryžių kepiniai, ryžių masė (kulinarijos reikmėms), presuoti maisto produktai iš ryžių“,
 - 31 klasė: „Ryžių miltai (pašarui)“
- 4 Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2017 m. rugsėjo 6 d. *Europos Sąjungos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 169/2017.
- 5 2017 m. spalio 13 d. ieškovė *Indo European Foods Ltd*, remdamasi Reglamento 2017/1001 46 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms.

- 6 Ieškovės protestas buvo grindžiamas ankstesniu Jungtinėje Karalystėje neregistruotu žodiniu prekių ženklu BASMATI, naudojamu nurodant ryžius.
- 7 Protestas buvo grindžiamas Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalyje nurodytu pagrindu. Ieškovė iš esmės teigė, kad pagal taikytiną Jungtinės Karalystės teisę ji galėjo neleisti naudotis prašomu įregistruoti prekių ženklu, remdamasi išplėstine ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu (anglų k. *action for passing off*) forma.
- 8 2019 m. balandžio 5 d. Protestų skyrius atmetė visą protestą. Jis nusprendė, jog ieškovės pateiktų įrodymų nepakanka įrodyti, kad ankstesnis prekių ženklas buvo naudojamas prekyboje iki atitinkamos datos ir nagrinėjamoje teritorijoje ir kad toks naudojimas buvo ne vien vietinės reikšmės. Taigi, Protestų skyriaus teigimu, viena iš Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalyje nurodytų sąlygų neįvykdyta.
- 9 2019 m. gegužės 16 d. ieškovė, remdamasi Reglamento 2017/1001 66–71 straipsniais, pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 10 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją kaip nepagrįstą, motyvuodama tuo, kad ieškovė neįrodė, jog pavadinimas „basmati“ jai leido uždrausti naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą Jungtinėje Karalystėje, remiantis išplėstiniu prisidengimo svetimu vardu pažeidimu *common law* sistemoje.
- 11 Iš ieškovės pateiktų įrodymų matyti, jog tam, kad būtų nustatytas minėtas pažeidimas, turi būti įrodyta, kad: pirma, pavadinimas „basmati“ žymi aiškiai apibrėžtą prekių klasę, antra, šis pavadinimas turi reputaciją, dėl kurios atsiranda „goodwill“ (t. y. klientų pritraukimo galia), kiek tai susiję su didele Jungtinės Karalystės visuomenės dalimi, trečia, ieškovė yra viena iš daugelio ūkio subjektų, turinčių teisę remtis su šiuo pavadinimu susijusia „goodwill“, ketvirta, pareiškėjas klaidinamai pateikia prekes, dėl ko visuomenė manys arba galės manyti, kad siūlomos ginčijamu žymeniu pažymėtos prekės yra Basmati ryžiai, ir, penkta, dėl minėto klaidinamo pateikimo sukeltos galimybės supainioti ieškovė patyrė arba gali patirti žalą.
- 12 Apeliacinė taryba nusprendė, kad trys pirmosios išplėstinės ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu formos sąlygos yra įvykdytos. Vis dėlto ji nustatė, kad ieškovė neįrodė, jog ginčijamo žymens naudojimas gali lemti klaidinamą reputaciją turinčio pavadinimo „basmati“ pateikimą. Be to, Apeliacinė taryba nusprendė, kad šiuo atveju dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo ieškovė negalėjo patirti komercinės žalos, susijusios su pardavimų apimties mažėjimu, nes nagrinėjamos prekės yra kitos prekės nei ryžiai, o ieškovė prekiauja tik ryžiais. Be to, joks argumentas nepaaiškina, kaip prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas galėtų paveikti žodžio „basmati“ skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į tai, kad „super basmati“ ryžiai yra pripažinta Basmati ryžių rūšis.

Šalių reikalavimai

- 13 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:
 - panaikinti ginčijamą sprendimą ir patenkinti protestą dėl visų prekių,
 - alternatyviai – grąžinti bylą EUIPO nagrinėti iš naujo,

– priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas Apeliacinėje taryboje ir Protestų skyriuje.

14 EUIPO Bendrojo Teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl dalyko ir ieškinio priimtimumo

- 15 Pirma, EUIPO tvirtina, jog dėl to, kad protestas dėl prašomo prekių ženklo registracijos grindžiamas ankstesniu Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje neregistruotu prekių ženklu, ir atsižvelgiant į šios Europos Sąjungos valstybės išstojimą iš Europos Sąjungos nuo 2020 m. vasario 1 d., pasibaigus Susitarime dėl minėtos valstybės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (OL L 29, 2020, p. 7, toliau – Susitarimas dėl išstojimo) numatytam pereinamajam laikotarpiui, protesto procedūra ir ieškiny netenka jo dalyko. Iš tiesų nuo pereinamojo laikotarpio pabaigos Reglamente 2017/1001 pateiktos nuorodos į valstybes nares ir į valstybių narių teisę nebėra susijusios su Jungtine Karalyste ir Jungtinės Karalystės teise. Vadinas, nuo šios datos, pirma, prašomas įregistruoti prekių ženklas nesukelia jokių teisinių pasekmių Jungtinės Karalystės teritorijoje, antra, ieškovės nurodyta teisė nebėra „ankstesnė teisė“, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalį, ir, trečia, galimai įregistravus prašomą įregistruoti prekių ženklą negali kilti joks ginčas, nes šis prekių ženklas nebus saugomas Jungtinėje Karalystėje, jeigu ankstesnė teisė saugoma tik Jungtinėje Karalystėje.
- 16 Susitarimas dėl išstojimo, kuriame nustatyta Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos tvarka, įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Šiame susitarime numatytas pereinamasis laikotarpis nuo 2020 m. vasario 1 d. iki gruodžio 31 d. Susitarimo dėl išstojimo 127 straipsnyje nustatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu Jungtinės Karalystės teritorijoje toliau taikoma Sąjungos teisė, jei nėra nustatyta kitaip.
- 17 Šio ginčo dalykas yra 2020 m. balandžio 2 d. Apeliacinės tarybos sprendimas, kuriame ji padarė išvadą dėl ieškovės nurodyto atsisakymo registruoti pagrindo paduoti protestą buvimo. Santykinio atsisakymo registruoti pagrindo paduoti protestą buvimas turi būti vertinamas vėliausiai tada, kai EUIPO priima sprendimą dėl protesto. Iš tiesų Bendrasis Teismas neseniai nusprendė, kad ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi galioti ne tik prašomo įregistruoti prekių ženklo paraiškos paskelbimo momentu, bet ir tada, kai EUIPO priima sprendimą dėl protesto (2019 m. vasario 14 d. Sprendimo *Beko / EUIPO – Acer (ALTUS)*, T-162/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:87, 41 punktas). Vis dėlto egzistuoja priešinga jurisprudencija, pagal kurią, siekiant įvertinti, ar egzistuoja santykinis atsisakymo registruoti pagrindas paduoti protestą, reikia atsižvelgti į paraiškos įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą, dėl kurios paduotas protestas remiantis ankstesniu prekių ženklu, pateikimo momentą (2018 m. spalio 17 d. Sprendimo *Golden Balls / EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)*, T-8/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:692, 76 punktas; 2020 m. sausio 30 d. Sprendimo *Grupo Textil Brownie / EUIPO – The Guide Association (BROWNIE)*, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 punktas ir 2020 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo *Bauer Radio / EUIPO – Weinstein (MUSIKISS)*,

T-421/18, EU:T:2020:433, 34 punktas). Pagal tokią jurisprudenciją aplinkybė, kad ankstesnis žymuo gali prarasti prekyboje naudojamo neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo žymens, kuris nėra tik vietinės reikšmės po šios datos, statusą, visų pirma valstybei narei, kurioje prekių ženklas apsaugotas, išstojus iš Europos Sąjungos, iš esmės neturi reikšmės protesto baigčiai (pagal analogiją žr. 2020 m. sausio 30 d. Sprendimo *BROWNIE*, T-598/18, EU:T:2020:22, 19 punktą).

- 18 Šioje byloje šio klausimo nagrinėti nereikia. Iš tiesų H. A. Chakari pateikė paraišką įregistruoti Europos Sąjungos prekių ženklą 2017 m. birželio 14 d., taigi tuo momentu, kai Jungtinė Karalystė buvo Sąjungos valstybė narė. Apeliacinės tarybos sprendimas buvo priimtas 2020 m. balandžio 2 d., t. y. Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, tačiau pereinamuoju laikotarpiu. Jeigu Susitarime dėl išstojimo nėra priešingų nuostatų, Reglamentas 2017/1001 ir toliau taikomas Jungtinės Karalystės prekių ženkams ir ankstesniems Jungtinėje Karalystėje neregistruotiems prekių ženkams, naudojamiems prekyboje. Taigi ankstesniam prekių ženklui ir toliau taikoma tokia pati apsauga, kokia būtų taikoma, jei Jungtinė Karalystė nebūtų išstojusi iš Sąjungos iki pat pereinamojo laikotarpio pabaigos (2020 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo *MUSIKISS*, T-421/18, EU:T:2020:433, 33 punktas).
- 19 Bet kuriuo atveju manymas, kad ginčo dalykas išnyksta, kai vykstant procesui įvyksta įvykis, dėl kurio ankstesnis prekių ženklas galėtų prarasti neregistruoto prekių ženklo ar kito prekyboje naudojamo žymens, kuris nėra tik vietinės reikšmės, statusą, be kita ko, atitinkamai valstybei narei išstojus iš Sąjungos, reikštų, kad Bendrasis Teismas turėtų atsižvelgti į motyvus, atsiradusius po to, kai buvo priimtas ginčijamas sprendimas, kurie neturi įtakos šio sprendimo pagrįstumui (pagal analogiją žr. 2014 m. spalio 8 d. Sprendimo *Fuchs / VRDT– Les Complices (Žvaigždė apskritime)*, T-342/12, EU:T:2014:858, 24 punktą). Kadangi Bendrajame Teisme pareiškiamas ieškinys dėl EUIPO apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolės, kaip tai suprantama pagal Reglamento 2017/1001 72 straipsnį, Bendrasis Teismas iš principo turi atsižvelgti į ginčijamo sprendimo priėmimo datą, kad įvertintų jo teisėtumą.
- 20 Iš to matyti, kad nesvarbu, kuris momentas (prekių ženklo paraiškos padavimo momentas ar Apeliacinės tarybos sprendimo priėmimo momentas) būtų pripažintas reikšmingu, prekių ženklu, kuriuo ieškovė grindžia savo protestą ir apeliaciją, gali būti remiamasi grindžiant protestą.
- 21 Šios išvados nepaneigia EUIPO pateikti argumentai. Nors iš 2019 m. vasario 14 d. Sprendimo *ALTUS* (T-162/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:87, 41–43 punktai), kurį nurodo EUIPO, matyti, kad ankstesnis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi galioti tuo metu, kai ji priima sprendimą dėl protesto, iš to negalima daryti išvados, kad ieškinys Bendrajame Teisme praranda savo dalyką, kai vykstant procesui Bendrajame Teisme šis prekių ženklas praranda savo statusą pagal Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalį.
- 22 2021 m. birželio 2 d. Sprendimas *Style & Taste / EUIPO – The Polo/Lauren Company (Polo žaidėjo atvaizdas)* (T-169/19, EU:T:2021:318), kurį taip pat nurodo EUIPO ir kuriame, kaip ji teigia, nagrinėjamas „susijęs“ klausimas, iš tikrųjų neturi reikšmės šiai bylai. Pirma, byla, kurioje priimtas tas sprendimas, susijusi ne su protesto procedūra, bet su klausimu, kada turi būti saugoma ankstesnė teisė, kad ja galėtų būti grindžiamas prašymas pripažinti registraciją negaliojančia pagal 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (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) 52 straipsnio 2 dalies d punktą. Antra, pagal tame sprendime padarytą išvadą, taikant šią nuostatą, minėtoje nuostatoje numatytos ankstesnės pramoninės nuosavybės teisės savininkas turi įrodyti, kad gali uždrausti naudoti ginčijamą Europos Sąjungos prekių ženklą ne tik šio prekių

ženklo paraiškos padavimo ar prioriteto dieną, bet ir tą dieną, kai EUIPO priima sprendimą dėl prašymo pripažinti registraciją negaliojančia (2021 m. birželio 2 d. Sprendimo *Polo žaidėjas atvaizdas*, T-169/19, EU:T:2021:318, 30 punktas). Tačiau ši data nėra vėlesnė už šio sprendimo 20 punkte nurodytas datas.

- 23 Taigi dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos šio ginčo dalykas neišnyko.
- 24 Antra, EUIPO tvirtina: kadangi panaikinus ginčijamą sprendimą ieškovė nebegalėtų gauti jokios naudos, ji nebeturi suinteresuotumo pareikšti ieškinį šiame procese. Ji pažymi, kad net jeigu būtų atmesta Europos Sąjungos prekių ženklų paraiška, pareiškėjas galėtų pakeisti savo prekių ženklą nacionalinėmis prekių ženklų paraiškomis visose Sąjungos valstybėse narėse, pagal Reglamento 2017/1001 139 straipsnį išsaugodamas atmestos Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškos prioritetą. Taigi pareiškėjas prekių ženklų apsaugą gautų toje pačioje teritorijoje, nors protestas dėl minėtos Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškos būtų atmestas. Per teismo posėdį EUIPO pridūrė mananti, kad suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebūtų ir tada, kai Bendrasis Teismas panaikintų ginčijamą sprendimą ir dėl to ginčas būtų grąžintas Apeliacinei tarybai, o ji galėtų tik atmesti apeliaciją, nes iš jurisprudencijos byloje, kuriose priimtas 2019 m. vasario 14 d. Sprendimas *ALTUS* (T-162/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:87) ir 2021 m. birželio 2 d. Sprendimas *Polo žaidėjo atvaizdas* (T-169/19, EU:T:2021:318), matyti, kad saugomas prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, turi galioti, kai EUIPO priima savo sprendimą.
- 25 Pagal suformuotą jurisprudenciją, kiek tai susiję su ieškinio dalyku, ieškovo suinteresuotumas pareikšti ieškinį turi egzistuoti pareiškiant ieškinį, nes kitu atveju ieškinys būtų nepriimtinas. 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 (žr. 2007 m. birželio 7 d. Sprendimo *Wunenburger / Komisija*, C-362/05 P, EU:C:2007:322, 42 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją ir 2014 m. spalio 8 d. Sprendimo *Žvaigždė apskritime*, T-342/12, EU:T:2014:858, 23 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Taigi, jeigu ieškovo suinteresuotumas pareikšti ieškinį teisme išnyksta vykstant procesui, Bendrojo Teismo sprendimas dėl bylos esmės negali būti jam naudingas.
- 26 Pirmiausia reikia atmesti EUIPO argumentą, kad suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimą lemia tai, kad pareiškėjas gali pakeisti savo prekių ženklų paraišką į nacionalinių prekių ženklų paraiškas visose Sąjungos valstybėse narėse ir taip prekių ženklų apsaugą gautų toje pačioje teritorijoje, nors protestas dėl minėtos Europos Sąjungos prekių ženklų paraiškos būtų atmestas. Iš tiesų šie argumentai iš principo taikomi bet kuriai protesto procedūrai.
- 27 Be to, EUIPO klaidingai tvirtina, kad Apeliacinė taryba, kuriai būtų grąžinta byla, jeigu Bendrasis Teismas panaikintų ginčijamą sprendimą, būtų priversta atmesti ieškinį nesant valstybės narės teisės saugomo ankstesnio prekių ženklų. EUIPO remiasi klaidinga prielaida ir teigia, kad vertindama faktus Apeliacinė taryba turi remtis aplinkybėmis, egzistavusiomis priimant naują sprendimą. Iš tiesų, panaikinus Apeliacinės tarybos sprendimą, ieškovės Apeliacinei tarybai pateikta apeliacija vėl tampa nagrinėjama (2018 m. vasario 8 d. Sprendimo *Sony Interactive Entertainment Europe / EUIPO – Marpefa (Vieta)*, T-879/16, EU:T:2018:77, 40 punktas). Taigi Apeliacinė taryba turi iš naujo priimti sprendimą dėl tos pačios apeliacijos, atsižvelgdama į jos pareiškimo metu buvusią padėtį, apeliacija tampa nagrinėjama toje pačioje stadijoje, kurioje ji buvo prieš priimant ginčijamą sprendimą. Iš to matyti, kad jurisprudencija, kurią nurodė EUIPO grįsdama savo argumentus, neturi reikšmės. Iš tikrųjų ši jurisprudencija tik patvirtina, kad bet kuriuo atveju negalima reikalauti, kad prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, toliau egzistuočiau priėmus Apeliacinės tarybos sprendimą.

- 28 Darytina išvada, kad ši byla neprarado savo dalyko ir kad ieškovės suinteresuotumas pareikšti ieškinį išlieka.

Dėl esmės

Dėl „ratione temporis“ taikomo reglamento nustatymo

- 29 Atsižvelgiant į šioje byloje nagrinėjamos registracijos paraiškos pateikimo datą, t. y. 2017 m. birželio 14 d., kuri turi lemiamą reikšmę nustatant taikytiną materialinę teisę, šiai bylai taikytinos Reglamento Nr. 207/2009 materialinės nuostatos (šiuo klausimu žr. 2014 m. gegužės 8 d. Sprendimo *Bimbo / VRDT*, C-591/12 P, EU:C:2014:305, 12 punktą ir 2020 m. birželio 18 d. Sprendimo *Primart / EUIPO*, C-702/18 P, EU:C:2020:489, 2 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 30 Be to, šiuo atveju, kiek tai susiję su esminėmis taisyklėmis, Apeliacinės tarybos ginčijamame sprendime ir šalių rašytiniuose dokumentuose padarytas nuorodas į Reglamento 2017/1001 8 straipsnio 4 dalį reikia suprasti kaip nuorodas į tapataus turinio Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį.

Dėl prašymo panaikinti

- 31 Grįsdama ieškinį ieškovė nurodo vienintelį pagrindą, grindžiamą Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu. Ji, be kita ko, ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, kad klaidinamo pateikimo pavojus negali būti įrodytas remiantis ginčijamomis prekėmis, ir vertinimą, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą ieškovei nekils pavojus patirti žalos dėl tiesioginio pardavimų sumažėjimo pavojaus. Jos teigimu, Apeliacinė taryba neteisingai aiškino prisidengimą svetimu vardu reglamentuojančią teisę ir sąlygas, kurioms esant apeliacija gali būti grindžiama klaidinamu pateikimu.
- 32 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį neregistruoto prekių ženklo ar žymens, kuris nėra prekių ženklas, savininkas gali prieštarauti Europos Sąjungos prekių ženklo registracijai, jeigu tenkinamos keturios sąlygos: žymuo naudojamas prekyboje; jo naudojimas yra ne tik vietinės reikšmės; teisės į tokį žymenį buvo įgytos iki Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos pateikimo; toks žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Šios sąlygos yra kumuliacinės, todėl, jei neregistruotas prekių ženklas ar žymuo neatitinka vienos iš šių sąlygų, protestas, grindžiamas tuo, kad egzistuoja neregistruotas prekių ženklas ar kiti žymenys, naudojami prekyboje, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį, negali būti patenkintas (žr. 2018 m. spalio 24 d. Sprendimo *Bacardi / EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW)*, T-435/12, EU:T:2018:715, 43 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 33 Dvi pirmosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su prekių ženklo ar žymens, kuriais remiamasi, naudojimu prekyboje ir ne tik vietine tokio naudojimo reikšme, išplaukia iš pačios Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies formuluotės, todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Sąjungos teisę (žr. 2018 m. spalio 24 d. Sprendimo *42 BELOW*, T-435/12, EU:T:2018:715, 44 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

- 34 Vis dėlto iš formuluo­tos „kai ir jeigu pagal to žymens naudo­jimą reglamentuo­jančius valstybės narės įstatymus“ matyti, kad kitos dvi sąlygos, nurodytos Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, yra sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos atsižvelgiant į kriterijus, nustatytus teisės nuostatomis, reglamentuo­jančiomis žymenį, kuriuo remiamasi. Ši nuoroda į teisės nuostatas, reglamentuo­jančias žymens, kuriuo remiamasi, naudo­jimą, pateisinama, nes Reglamente Nr. 207/2009 pripažįstama galimybė remtis Sąjungos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis, siekiant užginčyti Europos Sąjungos prekių ženklą. Taigi tik žymens, kuriuo remiamasi, naudo­jimą reglamentuo­jančios teisės nuostatos leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Europos Sąjungos prekių ženklą ir gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą (žr. 2018 m. spalio 24 d. Sprendimo 42 *BELOW*, T-435/12, EU:T:2018:715, 45 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 35 Remiantis Reglamento 2017/1001 95 straipsnio 1 dalimi, protestą EUIPO pateikęs asmuo turi įrodyti, kad sąlyga, pagal kurią nurodytas žymuo suteikia jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, yra įvykdyta (žr. 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimo *Dentsply De Trey / EUIPO Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT)*, T-312/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:358, 100 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Vis dėlto Bendrojo Teismo vykdoma teisminė kontrolė turi atitikti veiksmingos teisminės gynybos principo reikalavimus, todėl Bendrojo Teismo atliekamas nagrinėjimas pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį yra neribota teisėtumo kontrolė (2011 m. liepos 5 d. Sprendimo *Edwin / VRDT*, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 punktas).
- 36 Šiuo atveju reikia patikrinti, ar Apeliacinė taryba atsižvelgė į atitinkamas nacionalines nuostatas ir ar atsižvelgdama į jas tinkamai išnaginėjo Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygas.
- 37 Ieškovės protestas grindžiamas išplėstine ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma, numatyta Jungtinėje Karalystėje taikomoje teisėje. Nurodydama 2012 m. sausio 18 d. Sprendimą *Tilda Riceland Private / VRDT – Siam Grains (BASmALI)* (T-304/09, EU:T:2012:13, 18 punktas), kuriame taikomi atitinkamos nacionalinės teisės aktai, ieškovė remiasi 1994 m. *Trade Marks Act* (Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas), kurio 5 straipsnio 4 dalyje, be kita ko, numatyta, kad prekių ženklas negali būti įregistruotas, jeigu arba kiek jo naudojimas Jungtinėje Karalystėje gali būti draudžiamas dėl bet kokios teisės normos (be kita ko, remiantis teise, susijusia su prisidengimu svetimu vardu), suteikiančios apsaugą neregistruotam prekių ženklui ar bet kokiam žymeniui naudojamam prekyboje.
- 38 Iš Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies, kurios aiškinimą pateikė nacionaliniai teismai, matyti, kad pagal Jungtinės Karalystės teisėje numatytą ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu reglamentuo­jančias nuostatas ieškovas privalo įrodyti, jog įvykdytos trys sąlygos, t. y. pirma, neregistruotas prekių ženklas arba nagrinėjamas žymuo yra įgijęs „goodwill“, antra, vėlesnio prekių ženklo savininkas atliko klaidinamą pateikimą, siūlydamas šiuo žymeniu pažymėtas prekes, kurioms skirtas vėlesnis prekių ženklas, trečia, „goodwill“ padaryta žalos (šiuo klausimu žr. 2018 m. spalio 4 d. Sprendimo *Paice / EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE)*, T-328/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:649, 22–25 punktus ir juose nurodytą jurisprudenciją ir 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimo *AQUAPRINT*, T-312/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:358, 102 punktą).
- 39 Jei ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu atsakovo sąmoningai ar ne atliktas klaidinamas pateikimas gali lemti tai, kad pareiškėjo klientai jam priskirs atsakovo siūlomų prekių ir paslaugų komercinę kilmę (žr. 2019 m. gegužės 23 d. Sprendimo *AQUAPRINT*, T-312/18, nepaskelbtas

Rink., EU:T:2019:358, 103 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją), iš Jungtinės Karalystės teismų sprendimų matyti, kad prekėms ar paslaugoms žymėti naudojamas žymuo gali būti įgijęs reputaciją rinkoje, kaip tai suprantama pagal prisidengimui svetimu vardu taikomą teisę, nors vykdydami savo komercinę veiklą jį naudoja keli ūkio subjektai (*Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd* (1999) EWCA, Civ. 856). Taip ši vadinamoji išplėstinė Jungtinės Karalystės teismų pripažinta prisidengimo svetimu vardu forma suteikia galimybę keliems ūkio subjektams turėti teises į reputaciją rinkoje įgijusį žymenį (žr. 2015 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo *Tilda Riceland Private / VRDT – Siam Grains (BASmALI)*, T-136/14, EU:T:2015:734, 22 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).

- 40 „Išplėstinės“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo formos atveju atsakovas klaidina dėl savo prekių kilmės arba pobūdžio, nes klaidinamai nurodo, kad jos yra pagamintos konkrečiame regione arba kad jos turi konkrečių savybių arba yra konkrečios sudėties. Šis klaidinamas pateikimas gali būti atliekamas naudojant apibūdinamąjį ar bendrinį žodį, kuris neteisingai apibūdina atsakovo prekes ir leidžia manyti, kad jos turi tam tikrų savybių arba savybių, kurių jos neturi (šiuo klausimu žr. 2017 m. liepos 18 d. Sprendimo *Alfonso Egüed / EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON)*, T-45/16, EU:T:2017:518, 95 punktą).
- 41 Nagrinėjamu atveju ieškovės nurodytas pagrindas susijęs su šio sprendimo 38 punkte nurodytomis antrąja ir trečiąja sąlygomis, t. y. susijusiomis, pirma, su klaidinamu pateikimu ir, antra, su žala, padaryta ankstesnio žymens įgytai „goodwill“.

– *Dėl klaidinamo pateikimo*

- 42 Pirma, ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba pažeidė Jungtinėje Karalystėje taikomoje teisėje numatyto išplėstinės ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu formos teisinės sąlygas, kai nagrinėdama klaidinamo pateikimo riziką apsiribojo klausimu, ar didelė atitinkamos visuomenės narių dalis gali būti suklaidinta dėl nagrinėjamos prekės komercinės kilmės, užuot kėlusį klausimą, ar ši visuomenė, nustatydama minėtos prekės charakteristikas ir jai būdingas savybes, gali būti suklaidinta.
- 43 Antra, ieškovė tvirtina, kad aplinkybė, jog ryžiai nėra nagrinėjamų prekių dalis, nėra lemiamas. Jos teigimu, kadangi atitinkama visuomenė manys, kad minėtos prekės yra pagamintos iš Basmati ryžių, nors taip nėra, klaidinamo pateikimo sąlyga yra tenkinama. Su žodžiu „basmati“ susijusi „goodwill“ apima ne tik Basmati ryžius, bet ir prekes, kurių sudėtyje jų yra, arba prekes, pagamintas iš jų, kurių etiketėje yra šis pavadinimas, tai matyti ir iš 2016 m. rugpjūčio 9 d. *United Kingdom Intellectual Property Office* (Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės tarnyba) sprendimo protesto procedūroje O-378-16 (toliau – Sprendimas *Basmati Bus*). Minimalios Basmati ryžių savybės, kurios lemia aiškiai apibrėžtą klasę, egzistuoja abiem atvejais. Atitinkama visuomenė, pirkdama prekę, kuri nurodyta kaip pagaminta iš Basmati ryžių ar kurios sudėtyje jų yra, tikisi, kad šioje prekėje iš tikrųjų būtų šių ryžių, o iš *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų skyrius) sprendimo *Taittinger SA v ALLBEV LTD* (1993) F.S.R. 641 (toliau – Sprendimas *Taittinger*) ir iš Sprendimo *Basmati Bus* matyti, kad sąlyga, susijusi su klaidingu pateikimu gali būti tenkinama skirtingo pobūdžio prekėms. Iš tiesų pagal Jungtinės Karalystės jurisprudenciją vienas iš pagrindinių teisės aktuose dėl prisidengimo svetimu vardu požymių yra tai, kad prekės nebūtinai turi būti tapačios arba turi turėti tokią pat reputaciją ar „goodwill“, kad egzistuočių klaidinamas pateikimas, dėl kurio galima pareikšti ieškinį arba dėl kurio kiltų žala.

- 44 Trečia, ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba savo sprendimą klaidingai grindė argumentu, kuriuo remdamasi ji neteigė ir juo labiau neįrodė, kad H. A. Chakari naudojo prašomą įregistruoti prekių ženklą Jungtinėje Karalystėje ir kad šis naudojimas buvo susijęs su prekėmis, kurios nėra pagamintos iš autentiškų Basmati ryžių. Jos teigimu, nesant reikalo pateikti konkrečių įrodymų šiuo klausimu, rizika, kad pavadinimas „basmati“ bus pateiktas klaidinamai, kyla dėl minėto prekių ženklo lojalaus ir fiktyvaus naudojimo. Ieškovė teigia, kad atsižvelgiant į tai, jog ji yra viena iš su žodžiu „basmati“ susietos „goodwill“ turėtoja, ir kadangi šis žodis Jungtinėje Karalystėje vartojamas tam tikrai ryžių rūšiai apibūdinti, ši rizika atsiranda dėl plataus šiuo prekių ženklų žymimų prekių, apimančių prekes, pagamintas iš visų rūšių ryžių, aprašymo. Taigi, jos nuomone, reikia atsižvelgti į lojalų ir fiktyvų prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimą bendrai apibūdinant minėtas prekes.
- 45 Ketvirta, ieškovė patikslina, kad jos argumentais siekiama pateisinti ne draudimą naudoti H. A. Chakari prašomą įregistruoti prekių ženklą dėl šiuo prekių ženklų žymimų prekių iš nurodytų ryžių kokybės, bet jie yra susiję su aplinkybe, kad apibūdinant nagrinėjamas prekes nereikalaujama, kad jos būtų pagamintos tik iš autentiškų Basmati ryžių (taigi jose Basmati ryžių gali visai nebūti).
- 46 EUIPO ginčija ieškovės argumentus. Pirma, tiesa, kad teisės aktams prisidengimo svetimu vardu srityje būdinga tai, kad atitinkamos prekės neturi būti tokios pačios ir neturi turėti tokios pačios reputacijos ir „goodwill“, kad būtų galima konstatuoti klaidinamo pateikimo riziką ir „goodwill“ padarytą žalą. Tačiau tai nepaneigia Apeliacinės tarybos argumentų, nes ji nei nurodė, nei numanė, kad ginčijamos prekės turi būti tokios pačios kaip ir tos, kurioms ankstesnis prekių ženklas turi „goodwill“. Be to, EUIPO nuomone, tai, kad atitinkamos prekės neturi būti tokios pačios, nereiškia, kad pakanka paprasto ryšio, pavyzdžiui, susijusio su komponentais, kad būtų nustatytas klaidinamas pateikimas. Taigi Apeliacinė taryba teisingai pabrėžė, kad konkrečios ryžių rūšies, šiuo atveju Basmati ryžių, įgyta „goodwill“ negali būti prilyginama prekių, kurių sudėtyje yra ryžių, įgytai „goodwill“. Kadangi „goodwill“ yra patrauklumo galia, pritraukianti klientus, jos apimtį apibrėžia prekės ir paslaugos, su kuriomis atitinkama visuomenė sieja šią patrauklumo galią. Kadangi ieškovė priklauso įmonių grupei, kuri vartoja žodį „basmati“ konkrečiai ryžių rūšiai nurodyti, ryžiai yra prekė, kuriai taikoma įgyta „goodwill“. Apeliacinės tarybos išvados patvirtina, kad atskaitos taškas yra tai, jog žodis „basmati“ turi „goodwill“ prekėms „ryžiai“ ir kad reikia nustatyti, ar šio žodžio vartojimas nagrinėjamos prekėms yra naudingas dėl šios „goodwill“, kai vartotojui prekės pateikiamos klaidinamai. EUIPO teigimu, dėl ryžių miltų, iš ryžių paruoštų patiekalų ir ryžių miltų pašarui nebuvo pateikta įrodymų, patvirtinančių, kad panaudota ryžių rūšis vartotojams buvo svarbus veiksnys, priimant sprendimą pirkti šias prekes.
- 47 Antra, EUIPO teigimu, Apeliacinė taryba nevengė nagrinėti prašomo įregistruoti prekių ženklo fiktyvaus naudojimo, bet aiškiai numatė tokį naudojimą, kuris galėtų apimti prekes, kurių sudėtyje nėra Basmati ryžių arba kurios nėra iš jų pagamintos.
- 48 Be to, EUIPO pabrėžia, kad net jei ieškovė galėtų įrodyti, jog atitinkama visuomenė žodį „basmati“ suvokia kaip nurodantį, kad nagrinėjamos prekės yra pagamintos iš Basmati ryžių arba kad jų sudėtyje yra Basmati ryžių, to nepakaktų, kad būtų patenkintas protestas, nes nebuvo pateikta jokių įrodymų, pagrindžiančių poziciją, kad H. A. Chakari ketino naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą kitoms prekėms nei tos, kurios yra pagamintos iš Basmati ryžių arba kurių sudėtyje yra Basmati ryžių. EUIPO teigimu, išplėstinė ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma yra jurisprudencijos rezultatas, kylantis iš ieškinių dėl teisių pažeidimo, pareikštų dėl faktinio klaidinamo prekių ženklo naudojimo, o ne dėl vien hipotetinio naudojimo, kai nėra nieko, kas rodytų, jog toks naudojimas bus klaidinamas. Vykstant prekių ženklo registracijos procedūrai,

nesant realaus suklaidinimo arba rimto pavojaus ateityje suklaidinti įrodymų, paprasčiausios galimybės, kad toks klaidinamas naudojimas gali įvykti ateityje, nepakanka, kad būtų užkirstas kelias prekių ženklo registracijai, kai specifikacija leidžia jį naudoti sąžiningai. Be to, toks požiūris atitinka nusistovėjusią praktiką dėl prekių, kurioms taikomas absoliutus suklaidinimo pagrindas pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktą, kategorijų, kai preziumuojama, kad pareiškėjai neveikia nesąžiningai. EUIPO teigimu, minėto reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punktu, kuriame nustatyta, kad prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu, jeigu dėl to, kad savininkas jį naudojo prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas, gali būti suklaidinta visuomenė, be kita ko, dėl šių prekių pobūdžio, kokybės ar geografinės kilmės, suteikiama pakankama apsauga.

- 49 Trečia, EUIPO teigimu, ieškovė klaidingai tvirtina, kad Apeliacinė taryba padarė klaidą, remdamasi prielaida, jog ieškovės argumentai buvo grindžiami klausimu, ar nagrinėjamų prekių kokybė gali būti žemesnė arba aukštesnė už Basmati ryžių kokybę. Taip nėra, nes Apeliacinė taryba tik nurodė išplėstinės prisidengimo svetimu vardu ieškinio formos ribas ir pabrėžė, kad ieškovė neturėjo tokios pačios rūšies monopolijos teisių, kylančių iš žymenų, kurie turi skiriamąjį požymį dėl išskirtinės komercinės kilmės, kuriomis pagrįsti dauguma kitų Reglamente Nr. 207/2009 numatytų santykinų atsisakymo registruoti pagrindų.
- 50 Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis apima neregistruotus prekių ženklus ir „kitus [prekyboje naudojamus <...>] žymenis“. Nagrinėjamo žymens naudojimo funkcija, atsižvelgiant į minėto žymens pobūdį, gali būti ne tik tai, kad atitinkama visuomenė atpažįsta nagrinėjamos prekės komercinę kilmę, bet ir tai, be kita ko, kad ji nustato prekės geografinę kilmę ir jai būdingas specifines savybes arba jos reputaciją pagrindžiančias charakteristikas. Taigi, atsižvelgiant į pobūdį, ankstesnis nagrinėjamas prekės ženklas gali būti laikomas skiriamuoju elementu, kai jis naudojamas vienos įmonės prekėms ar paslaugoms, lyginant su kitų įmonių prekėmis ir paslaugomis, identifikuoti ir kai jis naudojamas tam tikroms prekėms ir paslaugoms, lyginant su kitomis panašiomis prekėmis ar paslaugomis, identifikuoti (žr. 2015 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo *BASmALI*, T-136/14, EU:T:2015:734, 29 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 51 Kaip nurodyta šio sprendimo 40 punkte, „išplėstinės“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo formos, kuria grindžiamas šis ieškinys, atveju atsakovas klaidina dėl savo prekių kilmės arba pobūdžio, nes klaidinamai nurodo, kad jos yra pagamintos konkrečiame regione arba kad jos turi tam tikrų savybių arba yra tam tikros sudėties. Šis klaidinamas pateikimas gali būti atliekamas naudojant apibūdinamąjį ar bendrinį žodį, kuris neteisingai apibūdina atsakovo prekes ir leidžia manyti, kad jos turi tam tikrų savybių arba savybių, kurių jos neturi (2017 m. liepos 18 d. Sprendimo *BYRON*, T-45/16, EU:T:2017:518, 95 punktas).
- 52 Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba konstatavo, kad išplėstinės ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu formos pirmosios sąlygos tenkinamos, nes žodis „basmati“ vartojamas Jungtinėje Karalystėje apibrėžtai prekių klasei apibūdinti ir Jungtinėje Karalystėje šis žodis turi reputaciją, dėl kurios sukuriama „goodwill“, kiek tai susiję su didele visuomenės dalimi, o ieškovė yra viena iš „goodwill“ turėtojų.
- 53 Kiek tai susiję su klaidinamo pateikimo sąlyga, Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad joks ieškovės pateiktas įrodymas neleidžia daryti išvados, jog žodžio „basmati“ reputacija ir iš jos išplaukianti „goodwill“ taikoma ne tik aiškiai apibrėžtai prekių klasei, t. y. konkrečiai ryžių rūšiai, bet ir skirtingo pobūdžio prekei, kurios sudedamoji dalis yra ryžiai.

- 54 Pirma, kadangi ginčijamo sprendimo 20 punkte Apeliacinė taryba savo vertinimą grindė ieškovei tenkančia įrodinėjimo pareiga ir jos nurodyta Jungtinės Karalystės jurisprudencija, reikia patikslinti, kad, nepaisant minėtos jurisprudencijos įrodomosios galios, Apeliacinės tarybos vertinimas neturėjo apsiriboti šia ieškovės nurodyta jurisprudencija. Iš tiesų, kai EUIPO turi atsižvelgti į valstybės narės, kurioje saugomas ankstesnis žymuo, kuriuo grindžiamas protestas, nacionalinę teisę, ji turi *ex officio* pasidomėti atitinkamos valstybės narės nacionaline teise, jei tokia informacija būtina, be kita ko, vertindama nagrinėjamo atsisakymo registruoti pagrindo taikymo sąlygas (žr. 2018 m. spalio 24 d. Sprendimo 42 *BELOW*, T-435/12, EU:T:2018:715, 85 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 55 Antra, iš Jungtinės Karalystės jurisprudencijos dėl prisidengimo svetimu vardu pažeidimo aiškiai matyti, kad kai su pavadinimu susijusi „goodwill“ yra nustatyta tam tikroms prekėms ir paslaugoms, o šis pavadinimas vėliau naudojamas kitoms prekėms ar paslaugoms, dar sunkiau įrodyti klaidinamo pateikimo riziką, kai šios prekės ir paslaugos skiriasi. Toje pačioje jurisprudencijoje numatyta, kad nors ši aplinkybė yra veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti analizuojant galimą klaidinamo pateikimo pavojų, bendros veiklos srities buvimas nėra lemiamas veiksnys (šiuo klausimu žr. 2018 m. spalio 4 d. Sprendimo *DEEP PURPLE*, T-328/16, nepaskelbtas Rink., EU:T:2018:649, 30 ir 31 punktus ir 2020 m. gruodžio 2 d. Sprendimo *Monster Energy / EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Idrėskimo nagais vaizdas)*, T-35/20, nepaskelbtas Rink., EU:T:2020:579, 86 punktą).
- 56 Konkrečiai dėl prisidengimo svetimu vardu pažeidimo išplėtimo ieškovė rėmėsi Sprendimu *Taittinger*, iš kurio matyti, kad klaidinamas pateikimas gali egzistuoti net esant kitokio pobūdžio prekėms (Sprendimo *Taittinger* 641, 665 ir 667 puslapiai; taip pat žr. *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų skyrius))*, *Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd(2010) EWCA Civ 920*, 9 ir 15 punktus). Iš tiesų Sprendime *Taittinger Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų skyrius))* nustatė, jog tikėtina, kad didelė visuomenės dalis gali manyti, jog nagrinėjama prekė „Elderflower Champagne“ nėra šampanas, bet tam tikru būdu su juo susijusi. Visuomenės dalis, kuri supranta, kad kalbama apie nealkoholinį gėrimą, gali manyti, jog šampano gamintojai sukūrė nealkoholinį šampaną, kaip būna nealkoholinio vyno ar nealkoholinio alaus atveju.
- 57 Iš to matyti, kad nereikalaujama, jog atitinkamos prekės būtų tapačios, kaip, beje, pripažįsta pati EUIPO – klaidinamo pateikimo pavojaus buvimas taip pat gali būti nustatytas tik panašių prekių atveju. Tai juo labiau taikytina nagrinėjamoms prekėms, kurios visos yra pagamintos iš ryžių, taigi labai panašios į Basmati ryžius.
- 58 Vadinas, net jei iš žodžio „basmati“ kildinama „goodwill“ yra susijusi tik su Basmati ryžiais kaip ryžių rūšimi arba prekių klase, kaip konstatuota ginčijamo sprendimo 16 punkte, nurodant Sprendimą *Basmati Bus*, didelė atitinkamos visuomenės dalis gali manyti, kad Apeliacinės tarybos nurodytos prekės, t. y. ryžių miltai, ryžių užkandžiai, ryžių masė ar ryžių miltai pašarui su etikete „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice“, yra tam tikru būdu susijusios su Basmati ryžiais. Taigi ieškovė teisingai nurodo, kad minėta visuomenė, pirkdama nurodytą prekę, kuri nurodyta kaip pagaminta iš Basmati ryžių ar kurios sudėtyje jų yra, tikisi, kad šios prekės sudėtyje iš tikrųjų yra šių ryžių.

- 59 Be to, dėl tam tikrų prekių, kaip antai ryžių miltų, ryžių užkandžių, ryžių masės ar ryžių miltų pašarui, Apeliacinė taryba taip pat klaidingai nusprendė, kad joks įrodymas nepatvirtina, jog ryžių rūšis, naudojama šių prekių gamybai, yra reikšminga vartotojams ir todėl gali daryti poveikį jų sprendimui pirkti.
- 60 Iš tiesų niekas neleidžia daryti išvados, kad toks reikalavimas gali būti kildinamas iš nacionalinės teisės normos, kuria nagrinėjamu atveju grindžiamas protestas. Atvirkščiai, iš Sprendimo *Basmati Bus* matyti, kad klaidinamo pateikimo rizikos sąlyga tenkinama, jei atitinkama visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės yra pagamintos iš Basmati ryžių ar kad jų sudėtyje yra šių ryžių, tačiau taip nėra. Reikšminga šio sprendimo ištrauka buvo cituojama ieškinio 19 punkte:
- „Didelis [vartotojų] skaičius tikisi gauti Basmati ryžių, o ne kitos rūšies ryžių. Jei teikiant šias paslaugas nesiūlomi Basmati ryžiai, o tai leidžiama pagal esamą specifikaciją, egzistuoja klaidinamo pateikimo rizika.“
- 61 Dėl Apeliacinės tarybos vertinimo, kad nepakanka vien tik pavojaus, kad nagrinėjamos prekės gali būti prastesnės kokybės nei Basmati ryžiai, kad ieškovė galėtų uždrausti naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, nes teisės aktais dėl prisidengimo svetimu vardu nesiekama užtikrinti vartotojui jo perkamų prekių kokybės, pakanka konstatuoti, jog ieškovė teisingai tvirtina, kad jos argumentais siekiama pateisinti draudimą naudoti H. A. Chakari prašomą įregistruoti prekių ženklą, motyvuojant tuo, kad dėl plataus prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, aprašymo šių prekių sudėtyje gali nebūti Basmati ryžių.
- 62 Galiausiai dėl Apeliacinės tarybos išvados, kad ieškovė neteigė ir juo labiau neįrodė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo naudojamas Jungtinėje Karalystėje ir kad šis naudojimas susijęs su prekėmis, kurios nebuvo pagamintos iš autentiškų Basmati ryžių, reikia nurodyti, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų nenurodytas kaip viena iš ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu sąlygų. Iš tiesų iš *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas), Civilinių bylų skyrius) Sprendimo *Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20 71–85* punktų matyti, kad turi būti preziumuojamas lojalus ir fiktyvus prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas. Kalbant apie ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu išplėstinę formą, ši rezultatą taip pat patvirtina Sprendimas *Basmati Bus*, kurį priimdama Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės tarnyba nereikalavo įrodyti, kad nagrinėjamas prekių ženklas (*Basmati Bus*) iš tikrųjų buvo naudojamas standartiniams ryžiams, o tik konstatavo, kad "[j]ei teikiant šias paslaugas [nesiūlomi] Basmati ryžiai, o tai [leidžiama] pagal esamą specifikaciją, [egzistuoja] klaidinamo pateikimo rizika“ (Sprendimo *Basmati Bus* 54 punktas).
- 63 Be to, tai, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas, taip pat nėra Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.
- 64 Iš to matyti, kad ieškovė teisingai teigia, jog klaidinamo pateikimo riziką lemia lojalus ir fiktyvus prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas, atsižvelgiant į bendrą nagrinėjamų prekių, t. y. prekių pagamintų iš ryžių, aprašymą.
- 65 Šios išvados nepaneigia EUIPO argumentai, kad iš esmės išplėstinė ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma prilygsta absoliučiam atsisakymo registruoti pagrindui, grindžiamam klaidinamu prekių ženklo pobūdžiu pagal Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies g punktą arba 52 straipsnio 1 dalies a punktą – nuostatomis, pagal kurias preziumuojama, kad

pareiškėjai neveikia nesąžiningai, taigi EUIPO savo iniciatyva negali pareikšti prieštaravimo, nebent galima būtų daryti prielaidą, kad egzistuoja realus vartotojų suklaidinimas arba pakankamai didelis jų suklaidinimo pavojus.

66 Iš tiesų, kaip nurodyta šio sprendimo 32–34 punktuose, Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose įtvirtinta sąlyga, kad neregistruotas prekių ženklas ar žymuo jo savininkui turi suteikti teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, yra sąlyga, kuri vertinama atsižvelgiant į nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus. Iš to matyti, kad nusistovėjusi minėto reglamento 7 straipsnio 1 dalies g punkte ir 52 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytų sąlygų taikymo praktika nėra svarbi aiškinant nacionalinę teisę, kurią išimtinai reglamentuoja nacionalinės teisės aktai, kuriais grindžiamas protestas, ir atitinkamoje valstybėje narėje priimti teismo sprendimai (šiuo klausimu žr. 2011 m. kovo 29 d. Sprendimo *Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*, C-96/09 P, EU:C:2011:189, 190 punktą).

– *Dėl žalos*

67 Ieškovė tvirtina, kad iš žodžio „basmati“ kildinamai „goodwill“ žala gali kilti, jei maisto produktai, kurie turi būti pagaminti iš Basmati ryžių, iš tikrųjų yra pagaminti iš kitos rūšies ryžių, ir pabrėžia, kad žala kilo praradus skiriamąjį požymį arba net pačių autentiškų Basmati ryžių „ypatumą ir išskirtinumą“. Nėra reikšmingas Apeliacinės tarybos tvirtinimas, kad joks argumentas nepaiškina, kaip prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas galėtų paveikti minėto žodžio skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į tai, kad veislė „super basmati“ yra pripažinta Basmati ryžių veislė, nes šis teiginys leidžia manyti, kad minėtas prekių ženklas bus naudojamas prekėms, pagamintoms iš Basmati ryžių.

68 Pirma, EUIPO tvirtina, kad Apeliacinės tarybos pastabos šiuo klausimu nėra lemiamos priimant ginčijamą sprendimą. Antra, jos nuomone, Apeliacinė taryba aiškiai pripažino, kad poveikis skiriamajam požymiui yra galimos žalos rūšis, galinti atsirasti prisidengimo svetimu vardu pažeidimo atveju. Vis dėlto EUIPO teisingai pabrėžė, kad ieškovė nepateikė jokie argumentų, įrodančio, kad egzistuoja realus klaidinimas ar didelis pavojus suklaidinti vartotoją ateityje, t. y. tai, kad H. A. Chakari pateikė ryžius kaip Basmati ryžius, nors jie nepriklauso šiai rūšiai.

69 Šiuo klausimu tiesa, kad Apeliacinė taryba nurodė, jog reikia atmesti ieškinio pagrindą, grindžiamą prisidengimo svetimu vardu išplėstine forma, remdamasi vien tuo, kad nėra klaidinamo reputaciją turinčio pavadinimo „basmati“ pateikimo. Vis dėlto ginčijamo sprendimo 24 punkte Apeliacinė taryba išdėstė savo poziciją dėl žalos, nustatydamą, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas nesukels ieškovei komercinės žalos, nes ji „[nemato], kaip [minėto prekių ženklo] naudojimas [nagrinėjamos prekės] galėtų lemti tiesioginį ieškovės pardavimų sumažėjimą, nes ieškovė pati teigia, jog yra tik ryžių, o ne [minėtų] prekių tiekėja.“ Šis vertinimas yra klaidingas.

70 Iš tiesų, kaip matyti iš nacionalinių teismų jurisprudencijos ir kaip pripažįsta pati EUIPO, nepaisant tiesioginio ieškovės pardavimų sumažėjimo rizikos, žala atsirado dėl minėto žymens skiriamąjo požymio praradimo arba netgi dėl autentiškų Basmati ryžių „ypatumo ir išskirtinumą“ praradimo. Šiuo klausimu iš šio sprendimo 56 punkte minėto 2010 m. *Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)* (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų skyrius)) sprendimo matyti, kad vienas iš elementų, kurių pareiškėjas turi įrodyti, siekdamas nustatyti prisidengimo svetimu vardu išplėtimo atvejį, yra tas, kad jis patyrė žalą arba, labai tikėtina, jam priklausančiai „goodwill“ bus padaryta žala, nes pareiškėjas parduoda prekes, neteisingai apibūdintas žymeniu, turinčiu „goodwill“. Pagal tą sprendimą žala, be kita ko, gali kilti dėl žymens skiriamąjo požymio

sumažėjimo. Be to, Sprendime *Taittinger* buvo nuspręsta, kad, net nesant didelio ar tiesioginio pardavimų sumažėjimo pavojaus, bet kokia prekė, kuri nėra šampanas, tačiau kurią leidžiama taip apibūdinti, neišvengiamai susilpnina jo ypatumą ir išskirtinumą, taip pat klaidina ir sukelia didelę žalą (Sprendimo *Taittinger* 641, 668–670 ir 678 puslapiai).

- 71 Be to, kadangi Apeliacinė taryba nurodė, kad joks argumentas nepaaiškina, kaip prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas galėtų paveikti žodžio „basmati“ skiriamąjį požymį, atsižvelgiant į tai, kad „super basmati“ rūšis yra pripažinta Basmati ryžių rūšis, ši išvada grindžiama klaidinga prielaida, kad minėtas prekių ženklas naudojamas tik prekėms, pagamintoms iš Basmati ryžių ar „super basmati“ ryžių. Vis dėlto, kaip nurodyta šio sprendimo 64 punkte, klaidinamo pateikimo galimybė kyla dėl šio prekių ženklo lojalaus ir fiktyvaus naudojimo, atsižvelgiant į bendrą ginčijamų prekių, t. y. prekių, pagamintų iš plataus ryžių asortimento, aprašymą.
- 72 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia pripažinti, kad vienintelis ieškovės pateiktas ieškinio pagrindas yra priimtinas, todėl reikia panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl prašymo patenkinti protestą

- 73 Pirmojo reikalavimo antroje dalyje ieškovė Bendrojo Teismo prašo patenkinti protestą dėl visų prekių.
- 74 EUIPO teigia, kad šis prašymas nepriimtinas, nes juo reikalaujama iš naujo išnagrinėti faktines aplinkybes, įrodymus ir pastabas, dėl kurių Apeliacinė taryba nepriėmė sprendimo.
- 75 Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad savo pirmojo reikalavimo antroje dalyje ieškovė iš esmės prašo Bendrojo Teismo priimti sprendimą, kurį, jos nuomone, turėjo priimti EUIPO, t. y. sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad tenkinamos protesto sąlygos. Ji prašo pakeisti ginčijamą sprendimą, kaip numatyta Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 3 dalyje. Taigi šis prašymas yra priimtinas.
- 76 Vis dėlto Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 3 dalyje pripažinta Bendrojo Teismo teisė pakeisti sprendimą nesuteikia jam teisės vertinti klausimo, dėl kurio Apeliacinė taryba dar nepriėmė sprendimo. Dėl šios priežasties sprendimų pakeitimo įgaliojimais turi būti naudojamosi iš esmės tik tais atvejais, kai patikrinęs Apeliacinės tarybos atliktą vertinimą Bendrasis Teismas, remdamasis nustatytomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis, gali nustatyti, kokį sprendimą turėjo priimti Apeliacinė taryba (2011 m. liepos 5 d. Sprendimo *Edwin / VRDT, C-263/09 P*, EU:C:2011:452, 72 punktas, taip pat žr. 2019 m. balandžio 30 d. Sprendimo *Kuota International / EUIPO – Sintema Sport (K)*, T-136/18, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:265, 92 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją).
- 77 Nagrinėjamu atveju netenkinamos Bendrojo Teismo įgaliojimų pakeisti sprendimus sąlygos.
- 78 Iš tikrųjų Apeliacinė taryba ginčijamą sprendimą grindė tik tuo, kad ieškovė tariamai neįrodė, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas gali lemti reputaciją turinčio žodžio „basmati“ klaidinamą pateikimą. Konkrečiai kalbant, ji aiškiai nurodė, kad ieškinio pagrindu, grindžiamam išplėstine ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma, negalima pritarti, nesant reikalo nagrinėti, ar buvo įrodytas ankstesnio prekių ženklo naudojimas prekyboje, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį. Kadangi Apeliacinė taryba atliko neišsamią minėtos nuostatos sąlygų analizę, Bendrasis Teismas negali įgyvendinti savo įgaliojimų pakeisti sprendimą.

- 79 Vadinas, reikia atmesti ieškovės pirmojo reikalavimo antrą dalį, kuria siekiama, kad būtų pakeistas ginčijamas sprendimas.

Dėl antrojo reikalavimo

- 80 EUIPO tvirtina, kad ieškovės subsidiariai pateiktas antrasis reikalavimas, kuriuo ji Bendrojo Teismo prašo grąžinti bylą EUIPO iš naujo nagrinėti, nėra subsidiarus prašymas panaikinti sprendimą, nes tokia nuoroda būtų pirmojo reikalavimo pirmos dalies, jeigu jai būtų pritarta, pasekmė.
- 81 Sąjungos teisme pareiškus ieškinį dėl EUIPO apeliacinės tarybos sprendimo, EUIPO pagal Reglamento 2017/1001 72 straipsnio 6 dalį privalo imtis priemonių Sąjungos teismo sprendimui įvykdyti. Taigi EUIPO turi padaryti išvadas iš Sąjungos teismo sprendimų rezoliucinės dalies ir motyvų (žr. 2019 m. sausio 31 d. Sprendimą *Pear Technologies / EUIPO – Apple (PEAR)*, T-215/17, nepaskelbtas Rink., EU:T:2019:45, 81 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Vadinas, ieškovės antrasis reikalavimas neturi savarankiško dalyko, nes jis yra tik pirmojo reikalavimo pirmos dalies, kuria siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą, pasekmė.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 82 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo.
- 83 Kadangi EUIPO iš esmės pralaimėjo bylą, ji turi padengti savo ir ieškovės per procesą Bendrajame Teisme ir per procedūrą Apeliacinėje taryboje patirtas bylinėjimosi išlaidas.
- 84 Vis dėlto, nors pagal Procedūros reglamento 190 straipsnio 2 dalį būtinosios išlaidos, kurias šalys patyrė per procedūrą Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis, to paties negalima pasakyti apie išlaidas, patirtas per procedūrą Protestų skyriuje. Taigi ieškovės prašymas dėl šių bylinėjimosi išlaidų turi būti atmestas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2020 m. balandžio 2 d. Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1079/2019-4).**
- 2. Atmesti likusią ieškinio dalį.**
- 3. Priteisti iš EUIPO bylinėjimosi išlaidas, įskaitant *Indo European Foods Ltd* patirtas būtinąsias išlaidas per procedūrą EUIPO apeliacinėje taryboje.**

Collins

Kreuschitz

Steinfatt

Paskelbta 2021 m. spalio 6 d. viešame teismo posėdyje Liuksemburge.

Parašai.