

GENERALINĖS ADVOKATĖS
JULIANE KOKOTT IŠVADA,
pateikta 2006 m. kovo 16 d.¹

I — Įvadas

1. Šalys nesutaria dėl to, ar Italijoje ir Prancūzijoje įregistruotas prekių ženklas MISS ROSSI trukdo įregistruoti prekių ženklą SISSI ROSSI kaip Bendrijos prekių ženklą. Tačiau apeliaciniame skunde išdėstytos problemos yra labiau procesinio pobūdžio. Jos susijusios su argumentų atmetimu dėl pavėluoto jų pateikimo ir su klausimu, ar Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismui galima pateikti įrodymus, kurie nebuvo pateikti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) apeliacinei tarybai. Be to, apeliaciją VRDT pateikusi šalis nesutinka su tuo, kad Pirmosios instancijos teismas nepripažino, jog moteriška avalynė ir moteriškos rankinės bei abu prekių ženklai yra pakankamai panašūs, kad būtų kliūtimi įregistruoti prekių ženklą SISSI ROSSI.

II — Teisinis pagrindas

2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo² 8 straipsnio 1 dalies b punktas numato:

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

- a) <...>
- b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatu-

1 — Originalo kalba: vokiečių.

2 — OL L 11, 1994, p. 1.

mo yra galimybė suklaidinti visuomenėje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidini-
mo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

3. Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalis nustato Teisingumo Teismo jurisdikciją ginčuose dėl prekių ženklų:

„Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.“

4. Pagal tryliktą konstatuojamąją dalį nu-
rodą į Teisingumo Teismą reikia suprasti
kaip nurodą į kompetentingą pirmosios
instancijos teismą.

5. Pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį
VRDT sprendimuose turi būti nurodomi juos
pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grin-
džiami tik tais motyvais, apie kuriuos
šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.

6. Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnyje dėl
faktų nagrinėjimo VRDT numatyta:

„1. Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja
savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisa-
kymo registruoti paraiškas santykinių pa-
grindų atveju Tarnyba nagrinėja tiksliai šalių
nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus
bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

2. Tarnyba gali neatsižvelgti į faktus ar
įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku.“

III — Faktinės aplinkybės

7. 2005 m. kovo 1 d. Sprendime *Rossi prieš
VRDT – Sissi Rossi* (T-169/03, Rink.
p. II-685, toliau – skundžiamas sprendimas)
Pirmosios instancijos teismas ginčo aplinky-
bes apibūdino taip:

„1 1998 m. birželio 1 d. įstojusi į bylą šalis
(*Sissi Rossi Srl*) pagal Reglamentą (EB)
Nr. 40/94 <...>, pateikė Vidaus rinkos

derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

ženklą įregistravimo prekėms „oda ir odų pakaitalai, nepriskirti prie kitų klasių gaminiai iš šios medžiagos; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai“.

- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo SISSI ROSSI.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūretos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registruoti 18 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „oda ir odų pakaitalai, nepriskirti prie kitų klasių gaminiai iš šios medžiagos; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus, saulės skėčiai ir lazdos; rimbai ir balnojimo reikmenys“.
- 4 1999 m. vasario 22 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklo biuletenyje* Nr. 12/1999.
- 5 1999 m. gegužės 21 d. bendrovė *Calzaturificio Rossi SpA* pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį padavė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimo prekėms „oda ir odų pakaitalai, nepriskirti prie kitų klasių gaminiai iš šios medžiagos; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai“.
- 6 Prekių ženklai, kuriais remiamasi grindžiant protestą, yra 1991 m. lapkričio 11 d. Italijoje įregistruotas žodinis prekių ženklas MISS ROSSI (Nr. 553 016) ir tą pačią dieną Prancūzijoje įregistruotas tarptautinis prekių ženklas MISS ROSSI (Nr. 577 643). Šiais ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės yra Nicos sutarties 25 klasės prekės „avalynė“.
- 7 Įstojusios į bylą šalies prašymu bendrovė *Calzaturificio Rossi SpA* pateikė įrodymus dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų penkerius metus prieš paskelbiant ginčijamo prekių ženklo paraišką.
- 8 Po to, kai 2000 m. lapkričio 22 d. notaras patvirtino bendrovės *Calzaturificio Rossi SpA* prijungimą, ieškovė, nuo tada vadinama *Sergio Rossi SpA*, tapo ankstesnių prekių ženklų savininke.

9 2002 m. balandžio 30 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė paraišką įregistruoti prekių ženklą visoms proteste nurodytoms prekėms. Iš esmės jis nusprendė, kad ieškovė pateikė ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų įrodymą tik prekių „moteriška avalynė“ atžvilgiu ir kad, pirma, šios prekės ir, antra, prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės „oda ir odų pakaitalai, nepriskirti prie kitų klasių gaminiai iš šios medžiagos; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai“ yra panašios. Be to, Protestų skyrius padarė išvadą, jog vartotojų prancūzų suvokimu žymenys panašūs.

10 2002 m. birželio 28 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

11 2003 m. vasario 28 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir protestą atmetė. Iš esmės Apeliacinė taryba nurodė, kad nagrinėjami žymenys ne daug panašūs. Be to, atlikusi nagrinėjamų prekių platinimo kanalų, funkcijų ir rūšies lyginamąją analizę, ji nusprendė, kad prekių skirtumai yra reikšmingesni už jų mažas bendras savybes. Ji būtent nagrinėjo ir paneigė nuomonę, jog

prekės, apibūdinamos kaip „moteriška avalynė“ ir „moteriškos rankinės“, panašios dėl to, kad vienos kitas papildo. Todėl, jos nuomone, nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.“

IV — Pirmosios instancijos teismo sprendimas ir šalių reikalavimai

8. *Sergio Rossi SpA* pareiškė Pirmosios instancijos teismui ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo. Pateikus rašytinius pareiškimus ir įvykus posėdžiui Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį atmetė.

9. Tada *Sergio Rossi SpA* pateikė apeliacinį skundą, kuriame ji prašo:

1) panaikinti visą skundžiamą sprendimą kaip pažeidžiantį Reglamento Nr. 40/94 8 ir 73 straipsnius bei Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies e punktą ir 81 straipsnį;

- 2) subsidiariai panaikinti tą skundžiamo sprendimo dalį, kuri yra susijusi tik su prekių ženklo SISSI ROSSI įregistravimu tokioms prekėms, kaip antai „oda ir jos pakaitalai“;
- priteisti iš apeliančios bylinėjimosi išlaidas.

11. Galiausiai *Sissi Rossi Srl* prašo:

- 3) nepatenkinus subsidiaraus reikalavimo, pripažinus teisę pateikti įrodymus, panaikinti visą skundžiamą sprendimą bei gražinti šią bylą Pirmosios instancijos teismui, kad šis iš naujo išnagrinėtų nepriimtinius pripažintus įrodymus, arba, remiantis Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnyje įtvirtinta teise būti išklaustam, gražinti šią bylą VRDT apeliacinei tarybai, kad ši nustatytų siekiamo išklausymo terminą;
- 1) atmesti visą apeliacinį skundą ir visus apeliančios reikalavimus bei patvirtinti skundžiamą sprendimą ir todėl
- 2) patenkinti visus prekių ženklo paraišką pateikusių asmens, t. y. atsakovės pirmojoje instancijoje, reikalavimus;
- 4) pagal 1991 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį nurodyti pralaimėjusiai šaliai, šiuo atveju kitai apeliacinio proceso šaliai, padengti bylinėjimosi išlaidas.
- 3) priteisti iš apeliančios bylinėjimosi abiejose instancijose išlaidas Teisingumo Teismo procedūros reglamento 69 straipsnio prasme.

10. VRDT savo ruožtu prašo:

V — Vertinimas

- atmesti tą apeliacinio skundo dalį, kuria apeliančios prašo panaikinti visą arba dalį skundžiamo sprendimo,

12. Apeliacinį skundą *Sergio Rossi SpA* grindžia keturiais pagrindais: pagrindinio reikalavimo motyvavimo nebuvimu (šiuo klausimu žr. toliau A dalyje), atsisakymu

vertinti naujus įrodymus (šiuo klausimu žr. toliau B dalyje), taip pat Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimu prekių ir prekių ženklų panašumo atžvilgiu (šiais klausimais žr. toliau C dalyje).

nį. Be to, per posėdį pateikti argumentai buvo neteisingai atmesti kaip pateikti pavėluotai, nes šiuo atveju kalbama ne apie naują pagrindą, o tik apie papildomus argumentus, kuriais siekiama pagrįsti jau egzistuojantį teisinį pagrindą.

A — Dėl sprendimo motyvavimo kitų prekių atžvilgiu

13. Savo pagrindiniu reikalavimu, pateiktu pirmojoje instancijoje, *Sergio Rossi SpA* aiškiai prašė panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą tiek, kiek jis susijęs su prekių grupe „odos ir odų pakaitalai, nepriskirti prie kitų klasių gaminiai iš šios medžiagos; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“. Tačiau Pirmosios instancijos teismas 45–48 punktuose apribojo ginčą iki „moteriškų rankinių“ ir „moteriškos avalynės“, nes kitų prekių atžvilgiu nebuvo pateikta nė vieno argumento. Per posėdį pateiktus paaiškinimus šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas atmetė kaip pateiktus pavėluotai.

14. *Sergio Rossi SpA* tam prieštarauja teigdama, kad argumentai dėl panašumo, esančio tarp *visų* šios prekių grupės prekių, buvo pateikti daugelyje pirmojoje instancijoje pateikto ieškinio dalių. Todėl Pirmosios instancijos teismas, vertindamas panašumą, negalėjo apsiriboti vien tik moteriškais rankinėmis ir moteriška avalyne ir pažeidė pareigą motyvuoti pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 81 straips-

15. Nagrinėjamu atveju Teisingumo Teismo statuto 36 straipsnyje ir 53 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos sprendimuose nurodyti juos pagrindžiančius motyvus pažeidimo nėra. Pirmosios instancijos teismas tiksliai ir aiškiai išdėstė, kodėl jis nagrinėjo tik moteriškos avalynės ir rankinių panašumą: būtent todėl, kad *Sergio Rossi SpA* pateikė priimtinus argumentus tik šių prekių atžvilgiu. Kitų prekių atžvilgiu jokių argumentų ieškinyje nebuvo, o per posėdį pateikti argumentai buvo pateikti pavėluotai.

16. Ar teisėtai buvo apribotas ginčo dalykas ir nepriimti nauji argumentai, nėra motyvacijos klausimas. Vis dėlto, priešingai nei nurodyta apeliacinio skundo pagrindo pavadinime, *Sergio Rossi SpA* nesutinka ne tik su motyvais, bet ir prieštarauja Pirmosios instancijos teismo procesinės teisės taikymui šiems abiem klausimams.

17. Pirmosios instancijos teismas teisingai apribojo ginčo dalyką remdamasis Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktu. Remiantis šia nuostata kiekviename ieškinyje turi būti nurodytas ginčo dalykas ir pagrindų, kuriais remiamasi, sant-

rauka. Ši santrauka turi būti pakankamai tiksli ir aiški, kad atsakovė galėtų parengti savo gynybą, o Teisingumo Teismas – vykdyti teisminę kontrolę. Todėl faktinės ir teisinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ieškiny, turi aiškiai ir suprantamai išplaukti iš paties ieškinio³.

18. Nagrinėjamu atveju ieškinyje *Sergio Rossi SpA* nurodė faktines ir teisines aplinkybes, susijusias tik su moteriškos avalynės ir rankinių panašumu. Šių argumentų nebuvo galima tiesiogiai taikyti kitoms prekėms. Todėl ieškiny buvo nepriimtinas tiek, kiek jis susijęs su kitų prekių nei moteriškos rankinės ir avalynė panašumu.

19. Todėl per posėdį pateikti su tuo susiję argumentai, priešingai nei teigia *Sergio Rossi SpA*, nėra Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 47 straipsnio 1 dalies prasme leistinas teisinių pagrindų ar argumentų patikslinimas. Atvirkščiai, tai naujas, ginčo dalyką išplečiantis pagrindas.

3 — 2003 m. sausio 9 d. Sprendimas *Italija prieš Komisiją* (C-178/00, Rink. p. I-303, 6 punktas) dėl tokio paties turinio Teisingumo Teismo procedūros reglamento 38 straipsnio 1 dalies c punkto.

20. Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalį vykstant procesui negalima pateikti naujų pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui. Šiuo atveju tokių teisinių arba faktinių aplinkybių nėra. Todėl Pirmosios instancijos teismas teisingai atsisakė priimti šiuos argumentus kaip pateiktus pavėluotai.

21. Tokiomis aplinkybėmis ši pagrindą reikia atmesti.

B — *Dėl atsisakymo vertinti naujus įrodymus*

1. Dėl apsiribojimo įrodymais, pateiktais VRDT

22. 24 ir 25 punktuose Pirmosios instancijos teismas atsisakė vertinti jam pateiktus įrodymus, kurių *Sergio Rossi SpA* nebuvo pateikusi anksčiau. Pirmosios instancijos teisme pareikštu ieškiniu pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį siekiama VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolės. Aplinkybės, nurodytos Pirmosios instancijos teismui, prieš tai jų nepateikus VRDT instancijoms, gali turėti įtakos tokio sprendimo teisėtumui tik tada, jei VRDT į jas turėjo atsižvelgti savo nuožiūra. Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies antrąjį sakinį procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykių pagrindų atveju VRDT

nagrinėja tik šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus ir siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą. Taigi ji neprivalo savo nuožiūra atsižvelgti į aplinkybes, kurių proceso šalys nenurodė. Todėl tokios aplinkybės negali paveikti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumo⁴.

administracinę procedūrą pateikė savo argumentus. Taigi *Sergio Rossi SpA* per administracinę procedūrą neturėjo galimybės šių argumentų ginčyti. Todėl Pirmosios instancijos teismas *Sergio Rossi SpA* turi leisti per teismo procesą pateikti naujų įrodymų, kuriais ginčijamas Apeliacinės tarybos sprendimas.

23. *Sergio Rossi SpA* ginčija šių įrodymų nepriimtinumą, nes Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies e punkte numatyta teisė pateikti įrodymus.

26. VRDT ir *Sissi Rossi Srl*, atvirksčiai, sutinka su Pirmosios instancijos teismo sprendimu. Pastaroji pažymi, kad Pirmosios instancijos teismas pagal Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalį negali pakeisti Apeliacinėje taryboje nagrinėto ginčo dalyko.

24. Pirmosios instancijos teismo nurodytų sprendimų negalima lyginti su nagrinėjama byla. Nurodytose bylose ieškovų reikalavimus atmetė ne tik atitinkamas VRDT skyrius, bet ir Apeliacinė taryba. Tokiomis aplinkybėmis atitinkami ieškovai turėjo pakankamai progų išdėstyti ir pagrįsti savo poziciją VRDT.

27. Mano manymu, Pirmosios instancijos teismas šiuo klausimu nusprendė teisingai.

25. Nagrinėjamu atveju, atvirksčiai, *Sergio Rossi SpA* reikalavimą Protestų skyrius patenkino ir tik Apeliacinė taryba jį atmetė. Šiame sprendime VRDT pirmą kartą per

28. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą priimti įrodymus, kurie nebuvo pateikti Apeliacinei tarybai, grindžia tuo, kad Bendrijos teisės akto teisėtumas visada turi būti vertinamas atsižvelgiant į teises ir faktines

4 — Pirmosios instancijos teismas nurodo savo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimą *eCopy prieš VRDT (ECOPY)* (T-247/01, Rink. p. II-5301, 46 punktas); 2003 m. kovo 6 d. Sprendimą *DaimlerChrysler prieš VRDT (Kühlergrill)* (T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas) ir 2004 m. liepos 13 d. Sprendimą *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)* (T-115/03, Rink. p. I-2939, 13 punktas).

aplinkybes, buvusias teisės akto priėmimo momentu⁵. Ši sąlyga atitinka Teisingumo Teismo praktiką dėl tiesioginių ieškinų⁶. Vis dėlto ji griežtai nenurodo, kad negalima pateikti naujų įrodymų, siekiant priimant sprendimą patikslinti faktines aplinkybes.

29. Ši problema geriau nagrinėjama su valstybės pagalba susijusioje teismų praktikoje. Nagrinėdamas suinteresuotosios valstybės narės ieškinį, Teisingumo Teismas Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos teisėtumo vertino atsižvelgdamas į informaciją, kurią Komisija turėjo priimdama sprendimą⁷. Tai pateisinama jau vien todėl, kad ši valstybė narė per administracinę procedūrą galėjo pateikti visą svarbią informaciją, susijusią su valstybės pagalba. Teisingumo Teismas šią savo praktiką netgi išplėtė ir taikė ieškinį pateikusiems valstybės pagalbos gavėjams, nes ir šie, nepaisant procesinių apribojimų, Komisijai tokią informaciją galėjo pateikti laiku⁸.

30. Tokio atsisakymo priimti naujus įrodymus ribos buvo nubrėžtos pareiškus ieškinį dėl pareigūnų konkurso. Šioje byloje Teisingumo Teismas konstatavo, kad sprendimo dėl personalo įdarbinimo teisėtumą reikia vertinti atsižvelgiant į informaciją, kurią priimdama šį sprendimą turėjo Paskyrimų tarnyba. Tačiau per teismo procesą leista pateikti naujų įrodymų, jeigu jie susiję su sprendimo tiksliais svarbia informacija. Šiuo atveju kalbama apie įrodymus, kuriuos pateikė Paskyrimų tarnyba, nes ieškinį pareiškęs kandidatas ginčijo laimėjusio konkurso kandidato kvalifikacijas, kurių pagrindu pastarasis buvo įdarbintas⁹. Kitaip šią situaciją būtų reikėję vertinti tada, jei ieškinį pareiškęs kandidatas būtų pageidavęs pateikti su savo paties kvalifikacijomis susijusius naujus įrodymus, kurių jis per administracinę procedūrą nepateikė.

31. Šią teismų praktiką galima pritaikyti sprendimams, priimtiems protesto procedūroje dėl Bendrijos prekių ženklo. Per šią procedūrą proceso šalims iš esmės pakanka galimybių VRDT pateikti visus svarbius įrodymus. Kaip teisingai savo sprendimo 25 punkte pažymi Pirmosios instancijos teismas, pagal Reglamento 74 straipsnio 1 dalies antrą sakinį procedūros dėl santyki-

5 — Sprendimas *ECOPY* (nurodytas 4 išnašoje, 46 punktas), kartu nurodant 1999 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Salomon SA prieš Komisiją* (T-123/97, Rink. p. II-2925, 48 punktas) ir 2002 m. gegužės 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Grafischer Maschinenbau prieš Komisiją* (T-126/99, Rink. p. II-2427, 33 punktas).

6 — 1979 m. vasario 7 d. Sprendimas *Prancūzija prieš Komisiją* (sujungtose bylose 15/76 ir 16/76, Rink. p. 321, 7 punktas) dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo sąskaitų sudarymo patvirtinimo ir 1997 m. liepos 17 d. Sprendimas *SAM Schiffahrt ir Stapp* (bylose C-248/95 ir C-249/95, Rink. p. I-4475, 46 punktas) dėl reglamento galiojimo kontrolės, atliktos pateikus prašymą priimti prejudicinį sprendimą.

7 — 1986 m. liepos 10 d. Sprendimas *Belgija prieš Komisiją* (234/84, Rink. p. 2263, 16 punktas); 1996 m. rugsėjo 26 d. Sprendimas *Prancūzija prieš Komisiją* (C-241/94, Rink. p. I-4551, 33 punktas) ir 2004 m. rugsėjo 14 d. Sprendimas *Ispanija prieš Komisiją* (C-276/02, Rink. p. I-8091, 31 punktas).

8 — 2002 m. rugsėjo 24 d. Sprendimas *Falck ir Acciaierie di Bolzano prieš Komisiją* (sujungtose bylose C-74/00 P ir C-75/00 P, Rink. p. I-7869, 168 ir kiti punktai).

9 — 2003 m. birželio 5 d. Sprendimas *O'Hamrachain prieš Parlamentą* (C-121/01 P, Rink. p. I-5539, 28 ir kiti punktai).

nių atsisakymo registruoti paraiškas pagrindų atveju, t. y. ypač per protesto procedūrą, VRDT netgi nagrinėja šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus ir siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą¹⁰. Todėl, nepaisant Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje numatytos pareigos faktus nagrinėti savo iniciatyva, VRDT negalėtų savo iniciatyva nagrinėti įrodymų, kurie buvo pateikti vėliau.

32. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/97 74 straipsnio 2 dalį pati VRDT neprivalo atsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku¹¹. Tačiau įrodymai, kurie niekada nebuvo pateikti VRDT, bet kuriuo atveju yra pateikti ne laiku. Todėl jais remiantis negali būti vertinamas VRDT sprendimo teisėtumas.

33. Pareiga iš naujo nagrinėti įrodymus taip pat neatsiranda iš Pirmosios instancijos teismo teisės pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį pakeisti VRDT sprendimą. Iš tiesų pakeisti sprendimą galima tik tada, jei

VRDT sprendimas bent iš dalies buvo neteisėtas. Tačiau teisėtumas turi būti vertinamas remiantis informacija, kuri buvo pateikta VRDT.

34. *Sergio Rossi SpA* nurodyta aplinkybė, kad jos protestą atmetė tik Apeliacinė taryba, o Protestų skyrius buvo jį patenkinęs, nieko nekeičia. Pagal VRDT procesinę teisę *Sergio Rossi SpA* taip pat ir esant tokiai procedūros eigai turėjo pakankamai progų pateikti visus svarbius įrodymus. Tariamą VRDT procesinių teisių pažeidimą reikia nagrinėti ne teisės pateikti įrodymus kontekste, o kaip savarankišką teisinį pagrindą.

35. Todėl Pirmosios instancijos teismas teisingai atsisakė Apeliacijos tarybos sprendimo teisėtumą vertinti atsižvelgdamas į įrodymus, kurie jai nebuvo pateikti. Tokiomis aplinkybėmis ši pagrindą taip pat reikia atmesti.

2. Dėl apeliacinio skundo subsidiaraus pagrindo – teisės būti išklaustam

10 — Vis dėlto šio argumento negalima grįsti sprendimais *ECOPY* ir *Kühlergrill*, abu minėti 4 išnašoje, nes jie susiję su absoliučiais atmetimo pagrindais pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnį.

11 — Pripažinta 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Service (ELS)* (T-388/00, Rink. p. II-4301, 27 ir kiti punktai).

36. Subsidiariai *Sergio Rossi SpA* kaltina Apeliacinę tarybą pažeidus Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrą sakinį, nes ji

neturėjo galimybės atsakyti į naujus VRDT argumentus prieš Apeliacinę tarybą atmetant protestą. *Sergio Rossi SpA* šį argumentą pirmą kartą pateikė per posėdį Pirmosios instancijos teisme.

argumentus, susijusius su prekių, dėl kurių kilo ginčas, panašumu. Galiausiai VRDT pažymi, kad Apeliacinė taryba tam, kad suteiktų *Sergio Rossi SpA* galimybę pateikti naujų įrodymų, neprivalėjo jai iš anksto pranešti, kokį sprendimą ketina priimti.

37. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis Procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalimi, 20–22 punktuose atmetė šiuos argumentus kaip pavėluotai pateiktą naują pagrindą, kuris nebuvo nurodytas ieškinyje. Apie tai, kad Apeliacinė taryba nepateikė nuorodos į kelis galbūt naujus aspektus, *Sergio Rossi SpA* žinojo jau pareikšdama ieškinį.

40. *Sissi Rossi Srl* manymu, ne Teisingumo Teismas, o Pirmosios instancijos teismas turi nuspręsti, ar Apeliacinė taryba pažeidė teisę būti išklausytam.

38. Apeliaciniame skunde *Sergio Rossi SpA* tam prieštarauja, teigdama, kad šie naujai pateikti įrodymai tik patikslino teisinį pagrindą. Pirmosios instancijos teismas turėjo arba naujus įrodymus pripažinti priimtinus, arba dėl teisės būti išklausytam pažeidimo panaikinti Apeliacinės tarybos sprendimą.

41. Nors *Sergio Rossi SpA*, siekdama per procesą pateikti naujų įrodymų, šiuo ieškiniu pagrindu ir pasirinko teisingą kelią, jie negali būti priimti.

39. VRDT, atvirksčiai, sutinka su Pirmosios instancijos teismo sprendimu ir, be to, mano, kad Apeliacijos taryba nepažeidė *Sergio Rossi SpA* teisių į gynybą. Apeliacinė taryba *Sergio Rossi SpA* persiuntė *Sissi Rossi Srl* pareiškimus raštu, taigi ši galėjo į juos atsakyti. Savo pastabose *Sergio Rossi SpA* pateikė išsamius

42. Tai, kad VRDT neatsižvelgė į tam tikrus įrodymus, Pirmosios instancijos teismui galima apskusti tik pateikus kaltinimą dėl procedūros taisyklių pažeidimo, nes, kaip buvo išdėstyta pirmiau, įrodymų nagrinėjimas per protesto procedūrą yra VRDT uždavinys. Jei į įrodymus nebuvo atsižvelgta dėl to, kad nesutinkanti šalis neturėjo galimybės pateikti įrodymų, tada galima

teigti, kad tai teisės būti išklausytam pažeidimas¹².

43. Pagal Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrą sakinį, kuris įtvirtina teisę būti išklausytam per VRDT procedūras, VRDT sprendimai gali būti grindžiami tik tokiais motyvais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus. Nauji motyvai gali būti susiję su dar nenagrinėtais atsisakymo registruoti paraiškais pagrindais¹³, taip pat atsirasti Apeliacinei tarybai pirmą kartą vertinant tam tikrus aspektus¹⁴. Taigi kaltinimas dėl teisės būti išklausytam pažeidimo – tinkamas būdas per procesą pateikti naujus įrodymus.

44. Vis dėlto Pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje šį ieškinio pagrindą teisingai atmetė kaip pateiktą pavėluotai. Jis buvo pateiktas tik per posėdį, tačiau nebuvo grindžiamas faktinėmis arba teisinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos jau vykstant procesui, kaip to reikalauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalis. Apeliacinės tarybos procedūros tvarka *Sergio Rossi SpA* buvo

žinoma jau pateikiant ieškinį. Be to, 2003 m. gegužės 19 d. pareikšdama ieškinį ji jau galėjo būti susipažinusi ir su 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimu *ECOPY*¹⁵.

45. Kadangi pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 113 straipsnio 2 dalį Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą, negali pakeisti Pirmosios instancijos teisme nagrinėto ginčo dalyko, apeliaciniame procese taip pat nebegali būti atsižvelgta į Pirmosios instancijos teismui pavėluotai pateiktus įrodymus. Dėl šios priežasties Teisingumo Teismas negali iš esmės vertinti tos aplinkybės, ar VRDT pakankamai užtikrino *Sergio Rossi SpA* teisę būti išklausytai. Todėl šis apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas.

46. Taigi šią apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip iš dalies nepagrįstą, o likusią dalį – kaip nepriimtina.

C — Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio

12 — Jei įrodymai pateikti, bet į juos nebuvo atsižvelgta, tam tikromis aplinkybėmis būtų galima pateikti kaltinimą dėl netinkamai atlikto faktinių aplinkybių tyrimo.

13 — Žr. 2000 m. vasario 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)* (T-122/99, Rink. p. II-265, 39–47 punktai) ir 2002 m. vasario 27 d. Sprendimą *Eurocool Logistik prieš VRDT* (T-34/00, Rink. p. II-683, 17–26 punktai).

14 — Žr. 2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Glaverbel prieš VRDT (Stiklo plokštės paviršius)* (T-36/01, Rink. p. II-3887, 48 ir kiti punktai).

47. Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą dėl prekių ženklo įregist-

15 — Remiantis Teisingumo Teismo kompetentingų tarnybų informacija, šio sprendimo paskelbimo dieną jau netgi buvo parengta jo redakcija italų kalba ir taip pat jis buvo paskelbtas internete.

ravimo pareikštas protestas gali būti patenkintas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

48. Dviem apeliacinio skundo pagrindais *Sergio Rossi SpA* nesutinka su šios nuostatos taikymu. Patvirtindamas Apeliacinės tarybos išvadas dėl nepakankamo moteriškos avalynės ir rankinių bei žymenų MISS ROSSI ir SISSI ROSSI panašumo Pirmosios instancijos teismas šią nuostatą pažeidė.

49. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad remiantis nusistovėjusia teismų praktika vien tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas vertinti nustatytus faktus ir įrodymus. Faktų ir įrodymų vertinimas, išskyrus atvejus, kai jie buvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, kurio teisminę kontrolę vykdo Teisingumo Teismas¹⁶. Todėl apeliacinio skundo pagrindai, susiję tik su Pirmosios instancijos teismo atliktu faktų vertinimu, yra nepriimtini.

16 — 1999 m. vasario 11 d. *Sprendimas Antillean Rice Mills ir kt. prieš Komisiją* (C-390/95 P, Rink. p. I-769, 29 punktas) ir 2000 m. birželio 15 d. *Sprendimas Dorsch Consult* (C-237/98 P, Rink. p. I-4549, 35 ir kiti punktai).

1. Dėl prekių panašumo

50. Pirmosios instancijos teismas, nors ir įžvelgė esant sąsają tarp moteriškų rankinių ir moteriškos avalynės, galiausiai panašumą paneigė.

51. *Sergio Rossi SpA* priekaištauja, kad Pirmosios instancijos teismas nepakankamai atsižvelgė į tai, jog avalynės ir rankinių suderinamumas yra labai reikšmingas moterims, svarbiausiai vartotojų grupei. Vertinant šias prekes šiandien taip pat jau nebegalima remtis vienos jų pirmine funkcija, o būtina atsižvelgti į madą, kuri reikalauja, kad avalynė ir rankinės tarpusavyje derėtų. VRDT su tuo sutinka ir mano, kad abi prekių grupės yra panašios.

52. Vis dėlto šiuo argumentu *Sergio Rossi SpA* tik ginčija Pirmosios instancijos teismo atliktą faktų vertinimą. Kaip teisingai nurodo *Sissi Rossi Srl*, tai negali būti nagrinėjama apeliacinėje byloje.

53. Todėl šis pagrindas turi būti atmetas kaip nepriimtinas.

2. Dėl prekių ženklų panašumo

54. Pirmosios instancijos teismo nuomone, šių prekių ženklų pavadinimuose atitinkamai dominuoja pirmasis žodis, t. y. elementai MISS ir SISSI. Taigi pavadinimo dalies ROSSI sutapimas yra mažiau svarbus. Todėl savo išvadoje Pirmosios instancijos teismas pripažino esant tik vidutinį žymenų panašumą.

55. *Sergio Rossi SpA* mano, kad toks vertinimas prieštarauja Pirmosios instancijos teismo sprendimui *FUSCO*, kuris pripažino, kad prekių ženklai ANTONIO FUSCO ir ENZO FUSCO panašūs¹⁷. Iš Teisingumo Teismo sprendimo *NICHOLS* matyti, kad dėl galbūt didesnio pavardės ROSSI paplitimo negalima neigti jos skiriamąjį požymio, kurį Pirmosios instancijos teismas pripažino esant pavardės FUSCO atveju¹⁸. Galiausiai *Sergio Rossi SpA* pažymi, kad Prancūzijoje, nagrinėjamu atveju

svarbioje rinkoje, prekių ženklai, kuriuose naudojama pavardė ROSSI, buvo nuolat atmetami dėl ankstesnio prekių ženklo MISS ROSSI.

56. Ir šiuo savo argumentu *Sergio Rossi SpA* ginčija tik Pirmosios instancijos teismo atliktą vertinimą. Taigi ši pagrindą taip pat reikia atmeti kaip nepriimtina.

D — Išvada

57. Dalis apeliacinio skundo pagrindų yra nepriimtina, o likusi dalis nepagrįsta.

VI — Dėl bylinėjimosi išlaidų

58. Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 122, 118 straipsnius ir 69 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. *Sergio Rossi SpA* pralaimėjus byla, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas.

17 — 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Fusco prieš VRDT — Fusco International (ENZO FUSCO)* (T-185/03, Rink. p. II-715, 67 punktas): „Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas mano, kad Italijos vartotojas dėl to, kad jis didesnę reikšmę teikia pavardei nei vardui, greičiau įsimins žodį „Fusco“ nei vardus „Antonio“ arba „Enzo“.

18 — 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendimas *Nichols* (C-404/02, Rink. p. I-8499).

VII — Išvada

59. Tokiomis aplinkybėmis siūlau Teisingumo Teismui priimti tokį sprendimą:

1. Atmesti apeliacinį skundą.
2. Priteisti iš *Sergio Rossi SpA* bylinėjimosi išlaidas.