

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. kovo 22 d.*

Byloje T-215/03

Sigla SA, įsteigta Madride (Ispanija), atstovaujama advokato E. Armijo Chávarri,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą I. de Medrano Caballero ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Elleni Holding BV, įsteigtai Alphen aan de Rijn (Nyderlandai),

* Proceso kalba: ispanų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. balandžio 1 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1127/2000-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Sigla SA* ir *Elleni Holding BV*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS
INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,
posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2003 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai
pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. spalio 3 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu
atsakymu į ieškinį,

atsižvelgęs į žodinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. lapkričio 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- ¹ 1997 m. vasario 7 d. *Elleni Holding BV*, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė VRDT Bendrijos prekių ženklo paraišką.

- 2 Prekių ženklas, kurį buvo prašoma įregistruoti (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas), yra žodinis žymuo VIPS.
- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 9, 35 ir 42 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų apibūdinamos taip:
 - „kompiuteriai ir magnetinėse laikmenose įrašyta programinė įranga“, priskiriami 9 klasei,
 - „pagalba komercinės veiklos klausimais; kompiuteryje įrašytų duomenų tvarkymo paslaugos“, priskiriamos 35 klasei,
 - „kompiuterių programavimas; viešbučių, maisto ir gėrimų parūpinimo, kavinių-restoranų paslaugos“, priskiriami 42 klasei.
- 4 1999 m. balandžio 23 d. laišku, skirtu VRDT, *Elleni Holding* apribojo Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytą 42 klasės paslaugų sąrašą šiomis paslaugomis: „viešbučių, maisto ir gėrimų parūpinimo, kavinių-restoranų paslaugoms skirtas kompiuterių programavimas“. 1999 m. balandžio 26 d. VRDT šį apribojimą patvirtino.
- 5 1999 m. birželio 14 d. Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 46/99.

- 6 1999 m. rugsėjo 14 d. *Sigla SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pareiškė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo.
- 7 Protestas buvo grindžiamas ieškovei priklausančiu žodiniu prekių ženklu VIPS, anksčiau įregistruotu Ispanijoje Nicos sutarties 42 klasės paslaugoms, kurios apibūdinamos taip: „Paslaugos, susijusios su vartojimui paruoštų maisto produktų ir gėrimų tiekimu; restoranai; savitarnos restoranai, valgyklos, barai, kavinės, viešbučių paslaugos“ (toliau – ankstesnis prekių ženklas). Be to, *Sigla* tvirtino, kad prekių ženklas VIPS yra plačiai žinomas Ispanijoje 1883 m. kovo 20 d. Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės nuosavybės apsaugos, paskutinį kartą peržiūrėtos 1967 m. liepos 11 d. Stokholme ir iš dalies pakeistos 1979 m. rugsėjo 28 d. (*Recueil des traités des Nations unies*, 828 tomas, Nr. 11847, p. 108), 6a straipsnio prasme „paslaugų, susijusių su vartojimui paruoštų maisto produktų ir gėrimų teikimu; restoranų; paslaugų, susijusių su barais ir kavinėmis; mažmeninės prekybos vartojimo prekėmis ir dovanomis, maisto produktais, spauda, knygomis, audiovizualinėmis prekėmis, fotografijos reikmenimis, parfumerijos prekėmis, priežiūros priemonėmis, drabužiais, žaislais ir programine įranga parduotuvių ir parduotuvių, siūlančių tokias paslaugas kaip filmų nuoma bei nuotraukų gamyba, eksploatavimo“ atžvilgiu pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktą. Protestas buvo pareikštas dėl visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų.
- 8 Protestas buvo grindžiamas pagrindais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje.
- 9 2000 m. vasario 18 d. *Elleni Holding*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalimi, apribojo paraiškoje įregistruoti pateiktą 42 klasei priskiriamų paslaugų sąrašą „viešbučių, restoranų ir kavinių paslaugoms skirto kompiuterių programavimo paslaugomis“.

- 10 2000 m. rugsėjo 28 d. Sprendimu Nr. 2221/2000 VRDT protestų skyrius patenkino protestą dėl 42 klasės paslaugų ir atmetė jo dalį, susijusią su 9 ir 35 klasei priskiriamomis prekėmis ir paslaugomis. Iš esmės Protestų skyrius nurodė: kadangi paslaugos, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, ir prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos skiriasi, nepaisant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo, nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tačiau Protestų skyrius nurodė, jog minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalis taikytina 42 klasei priskiriamoms paslaugoms dėl to, kad, pirma, ieškovė įrodė, jog jos ankstesnis prekių ženklas VIPS turi gerą vardą Ispanijos rinkoje, ir, antra, prašomu įregistruoti prekių ženklu gali būti pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba juo nesąžiningai pasinaudota, atsižvelgiant į ryšį, kuris egzistuoja tarp abiejų rūšių nagrinėjamų paslaugų.
- 11 2000 m. lapkričio 22 d. *Elleni Holding*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 12 2003 m. balandžio 1 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2003 m. balandžio 3 d., Trečioji apeliacinė taryba patenkino *Elleni Holding* apeliaciją ir panaikino Protestų skyriaus sprendimą.
- 13 Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad ieškovė įrodė savo ankstesnio prekių ženklo gerą vardą Ispanijoje, tačiau nenurodė priežasčių, dėl kurių prašomu įregistruoti prekių ženklu būtų galima pakenkti ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui ar geram vardui arba nesąžiningai jais pasinaudoti. Todėl, neįrodžius vienos iš 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintų prielaidų, minėtas straipsnis šiuo atveju negali būti taikomas. Be to, Apeliacinė taryba manė, kad nereikėjo nagrinėti ieškovės argumentų, pateiktų jos atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją ir šiuo atveju susijusių su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, nes minėta apeliacija buvo grindžiama tik šio reglamento 8 straipsnio 5 dalimi, todėl ieškovė negalėjo išplėsti apeliacijos dalyko savo atsiliepime, pateiktame Apeliacinei tarybai.

Kitaip galėjo būti tik tuo atveju, jei ieškovė Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnyje nurodyta forma ir per šiame straipsnyje nustatytą terminą būtų pateikusi atskirą apeliaciją, kuria būtų siekiama iš dalies panaikinti Protestų skyriaus sprendimą.

Šalių reikalavimai

¹⁴ Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

¹⁵ VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti tą ieškinio dalį, kuri susijusi su priekaištu dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

¹⁶ Dėl to, kad ieškinys susijęs su priekaištu dėl teisės į gynybą ir Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnyje įtvirtinto dispozityvumo principo pažeidimo, VRDT nepateikia konkrečių reikalavimų ir nurodo, jog pasikliauja Pirmosios instancijos teismo nuomone.

Dėl teisės

- 17 Savo ieškinį ieškovė grindžia dviem pagrindais. Pirmasis pagrindas, kuris yra pagrindinis, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu. Antrasis pagrindas, kuris yra papildomas, susijęs su teisės į gynybą ir minėto reglamento 74 straipsnyje įtvirtinto dispozityvumo principo pažeidimu.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

- 18 Pirmiausia ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad ji nepateikė jokių argumentų ir įrodymų, susijusių su nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. su galima žala, kuri būtų padaryta ankstesniam prekių ženklui dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo arba su nauda, kurią pastarasis prekių ženklas nesąžiningai gautų iš ankstesnio prekių ženklo. Šiuo klausimu ieškovė nurodo savo rašytinių pastabų, 2000 m. vasario 11 d. ir gegužės 17 d. pateiktų Protestų skyriui, taip pat Apeliacinei tarybai pateikto savo atsiliepimo į *Elleni Holding* apeliaciją ištraukas.
- 19 Ieškovės nuomone, iš šių ištraukų matyti, kad jos protestas tiek, kiek jis grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, remiasi tokiais paaiškinimais: pirma, ieškovė pasiekė tai, kad jos ankstesnį prekių ženklą Ispanijos visuomenė pripažintų prestižiniu ir kokybišku, ir yra galimybė, jog su šiuo prekių ženklu siejamus teigiamus „įspūdžius“ vartotojai priskirs *Elleni Holding* prekėms. Antra, ieškovė

skyrė dideles investicijas reklamai ir savo paslaugų populiarinimui, platindama ir įtvirtindama savo prekių ženklą, o tai nesąžiningai galėtų įgyti prašomas įregistruoti prekių ženklas. Trečia, *Elleni Holding* nepateikė jokių įrodymų dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo teisėtumo. Ketvirta, galimybę, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas įgis ankstesnio prekių ženklo prestižą, reputaciją ar gerą vardą, sustiprina tai, kad prekybos sritys, susijusios su prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimomis paslaugomis, yra giminingos. Todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo reikalavimai šiuo atveju yra įvykdyti.

- 20 Antra, ieškovė nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotėje naudojama tariamoji nuosaka („būtų nesąžiningai pasinaudota <...> arba <...> pakenkta <...>“), kaip ginčijamo sprendimo 44 punkte konstatavo Apeliacinė taryba, nurodo, jog vien paprastos tikimybės, grindžiamos logine ir dedukcine analize, pakaktų patvirtinti, kad nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu. Iš tikrųjų tol, kol ginčijamas žymuo dar neįregistruotas, nereikalaujamas materialinis nesąžiningo pasinaudojimo įrodymas. Trečioji apeliacinė taryba šį požiūrį pripažino ir išdėstė savo 2001 m. balandžio 25 d. Sprendime (byla *HOLLYWOOD*, Nr. R-283/1999-3).

- 21 Trečia, ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog Protestų skyrius savo vertinimą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytos galimybės supainioti buvimu, grindė paprasčiausiu ryšiu tarp paslaugų, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas. Į šį ryšį Protestų skyrius atsižvelgė tik tam, kad patikrintų tokios galimybės egzistavimą. Ieškovės nuomone, VRDT instancijos galimybę susieti prekes, žymimas žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, pripažįsta veiksnium, galinčiu sustiprinti galimybę nesąžiningai pasinaudoti ankstesniu prekių ženklu, ir tai įrodo 1999 m. lapkričio 15 d. Protestų skyriaus sprendimas Nr. 1219/1999 bei VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas ankstesniame punkte nurodytoje byloje *HOLLYWOOD*.

- 22 Ketvirta, ieškovė mano, jog šiuo atveju Apeliacinės tarybos pateiktas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies aiškinimas prieštarauja šio reglamento 61 ir kitų straipsnių nuostatoms ir 1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimui *Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)* (T-163/98, Rink. p. II-2383, 43 punktas). Šiuo klausimu ieškovė tvirtina, kad jeigu Apeliacinė taryba abejojo dėl ieškovės pozicijos, ji turėjo, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 2 dalimi, paprašyti ieškovės ją paaiškinti.
- 23 Penkta, ieškovė pateikia Pirmosios instancijos teismui VRDT protestų skyriaus sprendimus Nr. 531/2000 ir Nr. 621/2001, priimtus panašiose bylose ir patvirtinančius ieškovės poziciją šioje byloje dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies aiškinimo.
- 24 VRDT mano, jog ir Protestų skyrius, ir Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad, pirma, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs, ir, antra, kad ieškovė įrodė, jog jos prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, igijo gerą vardą Ispanijoje 42 klasei priskiriamų „paslaugų, susijusių su vartojimui paruoštų maisto produktų ir gėrimų tiekimu; savitarnos restoranų, valgyklų, barų, kavinių“ atžvilgiu.
- 25 Be to, Apeliacinė taryba teisingai manė, kad įrodymas, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas nesąžiningai įgytų ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį ar gerą vardą arba jiems pakenktų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme, gali būti grindžiamas tikimybėmis. Tačiau, kaip patvirtino Apeliacinė taryba, ieškovė nei 2000 m. vasario 11 d. ir 2000 m. gegužės 17 d. Protestų skyriui pateiktose pastabose, nei atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją nepateikė įtikinamų argumentų, galinčių įrodyti tokią galimybę. Taigi Apeliacinė taryba nesuklydo atlikdama tyrimą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo.

- 26 VRDT pripažįsta, kad ieškovės nuoroda 2000 m. vasario 11 d. Protestų skyriui pateiktose pastabose į investicijas ir reklaminę veiklą, lėmusias jos prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, didelį žinomumą, yra tinkamas argumentas įrodant šio prekių ženklo gerą vardą. Tačiau ieškovė nepaiškino, kaip šis argumentas susijęs su *Elleni Holding* pateikta paraiška įregistruoti. Dėl ieškovės argumento, susijusio su aplinkybe, kad *Elleni Holding* neįrodė, jog egzistuoja prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimą pateisinantis pagrindas, VRDT pažymi, jog pati ieškovė, kaip prašomo prekių ženklo registracijai prieštaraujanti šalis, turėjo pateikti objektyvių įrodymų, leidžiančių padaryti išvadą, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis turi būti taikoma šioje byloje.
- 27 VRDT pažymi, kad pritaria Apeliacinės tarybos išvadai, jog ieškovės nurodyto ryšio tarp paslaugų, žymimų atitinkamai ankstesniu prekių ženklu ir prašomu įregistruoti prekių ženklu, nepakanka padaryti išvadai, kad egzistuoja galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesniu prekių ženklu arba jam pakenkti. Šiuo atžvilgiu VRDT nurodo, jog, pačios ieškovės nuomone, ryšys tarp prekių, žymimų žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, yra tik aplinkybė, galinti sustiprinti tokią galimybę. Taigi, kadangi tokios galimybės egzistavimas nebuvo įrodytas, negali būti keliamas klausimas dėl jos padidėjimo.
- 28 Be to, aplinkybė, kad *Elleni Holding* apribojo prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimas 42 klasės paslaugas (žr. 9 punktą), įrodo, kad ji neketina nesąžiningai pasinaudoti ankstesniu prekių ženklu ir galimybė prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimu pakenkti ankstesniam prekių ženklui yra abejotina.
- 29 Galiausiai dėl ieškovės argumento, kad Apeliacinė taryba turėjo jos paprašyti paaiškinti savo poziciją dėl minėtos galimybės egzistavimo, VRDT pateikia kontrargumentą, jog Apeliacinė taryba nėra atsakinga už ieškovės protesto spragas. VRDT nuomone, Apeliacinė taryba, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 74 straipsniu, nagrinėja tik protesto procedūros šalių nurodytus pagrindus ir bet kokia jos vienai iš

šalių pateikta nuoroda į trūkstamas faktines ar teisines aplinkybes pažeistų kitos šalies interesus, taip pat rungimosi principą, kuris taikomas *inter partes* procedūrai VRDT.

- 30 Bet kuriuo atveju VRDT nurodo, kad 2001 m. sausio 3 d. rašytiniame prašyme, kuriame nurodomi Apeliacinei tarybai pateiktos apeliacijos pagrindai, *Elleni Holding* jau nurodė, kad nėra ieškovės argumentų, galinčių įrodyti, jog dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu, arba jiems būtų pakenkta. Todėl ieškovė negali tvirtinti, kad ji nežinojo šio argumento, į kurį atsakė savo atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 31 Pirmiausia reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį „ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui“.
- 32 Minėtos nuostatos formuluotėje nurodomas prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti prekėms arba paslaugoms, netapačioms ankstesniu prekių ženklu

žymimoms prekėms ar paslaugoms arba nepanašioms į jas. Tačiau dėl prejudicinio klausimo, susijusio su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 5 straipsnio 2 dalies, kurios norminis turinys iš esmės tapatus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies norminiam turiniui, aiškinimu, Teisingumo Teismas nusprendė, jog atsižvelgiant į reglamentavimo, kuris apima ir minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalį, bendrą struktūrą ir tikslus, šios nuostatos aiškinimas negali suteikti gerą vardą turinčiam prekių ženklui mažesnės apsaugos tuo atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, palyginti su atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms. Kitaip tariant, remiantis Teisingumo Teismo patektu išaiškinimu, tuo atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga turi būti bent jau tokia pati kaip ir tuo atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms (2003 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Davidoff*, C-292/00, Rink. p. I-389, 24–26 punktai ir 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 19–22 punktai).

33 Todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis pagal analogiją turi būti aiškinama taip, kad ja gali būti grindžiamas protestas, pareikštas tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės ir paslaugos, netapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms arba nepanašios į jas, tiek dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, kurioje nurodomos prekės, tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms arba panašios į jas.

34 Be to, iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotės matyti, kad jai taikyti nustatomos šios sąlygos: pirma, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas arba panašumas; antra, ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, geras vardas ir, trečia, galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta. Kadangi šios sąlygos yra kumuliacinės, nesant nors vienos iš jų, minėta nuostata netaikoma (2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rink. p. II-1825, 30 punktas).

35 Siekiant geriau apibrėžti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytą galimybę, reikia nurodyti, kad pagrindinė prekių ženklo funkcija neginčijamai yra „kilmės nuoroda“ (žr. Reglamento Nr. 40/94 septintą konstatuojamąją dalį). Tačiau prekių ženklas veikia ir kaip priemonė, perduodanti informaciją apie juo žymimų prekių ar paslaugų išskirtines savybes arba požymius, arba juo perteikiami tokie vaizdai ir išpūdžiai, pavyzdžiui, prabanga, gyvenimo būdas, išskirtinumas, nuotyčiai, jaunystė. Šia prasme prekių ženklui būdinga ekonominė vertė skiriasi nuo prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, ekonominės vertės. Nagrinėjama informacija, kurią perduoda gerą vardą turintis prekių ženklas arba kuri su juo siejama, suteikia prekių ženklui didelę vertę ir jis tampa saugotinu, ypač dėl to, kad daugeliu atvejų prekių ženklo geras vardas yra jo savininko didelių pastangų ir investicijų rezultatas. Todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis užtikrina gerą vardą turinčio prekių ženklo apsaugą visų paraiškų įregistruoti tapačius ar panašius prekių ženklus, galinčius pakenkti jo reputacijai, atžvilgiu, net jeigu prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos nėra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms buvo įregistruotas gerą vardą turintis prekių ženklas.

36 Konkrečiai kalbant apie 34 punkte nurodytą trečiąją sąlygą, reikia išanalizuoti tris skirtingas galimybes, t. y. kad neteisėtas naudojimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, pirma, pakenks ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, antra, pakenks ankstesnio prekių ženklo geram vardui arba, trečia, bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu (34 punkte nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 43–53 punktai; taip pat žr. generalinio advokato F. G. Jacobs išvados 32 punkte nurodytam sprendimui *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* (Rink. p. I-12540), 36–39 punktus). Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotės atžvilgiu pakanka, kad egzistuoūtų viena iš nurodytų galimybių tam, kad ši nuostata būtų taikoma. Taigi trečiąją iš 34 punkte nurodytų kumuliacinių sąlygų sudaro joje alternatyviai nurodytos trys galimybės.

37 Žala, kurią neteisėtas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas padarytų ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, gali atsirasti, jei ankstesnis prekių ženklas iš karto nebesiasocijuotų su prekėmis, kurioms jis buvo įregistruotas ir

naudojamas (žr. 34 punkte nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 43 punktą). Ši galimybė susijusi su ankstesnio prekių ženklo „nuvertėjimu“ ar „laipsnišku nykimu“, kurie pasireiškia jo išskirtinumo ir įtakos visuomenėje praradimu (generalinio advokato F. G. Jacobs išvados 36 punkte nurodytam sprendimui *Adidas-Salomon* ir *Adidas Benelux* 37 punktas).

38 Tačiau nuvertėjimo galimybė iš esmės yra mažesnė, jei ankstesnį prekių ženklą sudaro žodis, kuris dėl jam būdingos reikšmės yra labai paplitęs ir dažnai vartojamas atskirai nuo iš jo sudaryto ankstesnio prekių ženklo. Tokiu atveju mažesnė tikimybė, kad ankstesnis prekių ženklas nuvertės dėl to, jog nagrinėjamą žodį perima prašomas įregistruoti prekių ženklas. 34 punkte nurodytame sprendime *SPA-FINDERS* (44 punktas) Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad dėl žodžio „spa“ dažno vartojimo, pavyzdžiui, Belgijos miestui Spa ir Belgijos Spa-Francorchamps automobilių trasai arba apskritai hidroterapijai skirtoms vietoms, kaip antai garinės turkiškos pirtys ar saunos, įvardyti, galimybė, jog kitas prekių ženklas, taip pat turintis žodinį elementą „Spa“, pakenks prekių ženklo SPA skiriamajam požymiui, atrodo ribota.

39 Toliau kalbat apie žalą, kurią neteisėtas prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas gali padaryti ankstesnio prekių ženklo geram vardui, reikia nurodyti, jog ši žala atsiranda, kai prekes ar paslaugas, žymimas prašomu įregistruoti prekių ženklu, visuomenė gali vertinti taip, kad sumažėja ankstesnio prekių ženklo patrauklumas (34 punkte nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 46 punktas). Šios žalos galimybė dažniausiai gali atsirasti tada, kai minėtoms prekėms ar paslaugoms būdingas požymis arba savybė gali padaryti neigiamą įtaką gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo reputacijai dėl savo tapatumo prašomam įregistruoti prekių ženklui arba panašumo į jį.

40 Galiausiai, nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu turi būti suprantamas kaip apimantis atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojamas arba piktybiškai naudojamas garsus prekių ženklas

arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija (34 punkte nurodyto sprendimo *SPA-FINDERS* 51 punktą). Kitaip tariant, tai yra galimybė, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu.

- 41 Šią galimybę reikia skirti nuo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos galimybės supainioti. Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės, kuri pagamino ar suteikė ankstesniu prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas, arba ekonomiškai susijusių įmonių (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktą; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 17 punktą). Tačiau Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais suinteresuotoji visuomenė susieja prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, t. y. nustato ryšį tarp jų, tačiau jų nesupainioja (pagal analogiją žr. 32 punkte nurodyto sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 29 punktą). Todėl galimybės supainioti egzistavimas nėra šios nuostatos taikymo sąlyga (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 20 punktą).

- 42 Remiantis pateiktais paaiškinimais, skirtumą tarp galimybės nesąžiningai pasinaudoti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme ir galimybės supainioti trumpai galima apibūdinti taip: galimybė supainioti egzistuoja tuomet, kai atitinkamas vartotojas gali atkreipti dėmesį į prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimą prekę arba paslaugą manydamas, kad tai yra prekė arba paslauga, kurios komercinė kilmė yra tokia pati kaip ir prekės arba paslaugos, žymimos ankstesniu prekių ženklu, kuris tapatus prašomam įregistruoti prekių ženklui arba panašus į jį. Tačiau galimybė, jog neteisėtai naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu, egzistuoja tada, kai vartotojas, nebūtinai supainiodamas nagrinėjamos prekės arba paslaugos komercinę kilmę, dėmesį atkreipia į patį prašomą įregistruoti prekių ženklą ir nuperka juo pažymėtą prekę arba paslaugą todėl, kad ji pažymėta šiuo prekių ženklu, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį.

43 Antra, reikia išnagrinėti, kokius įrodymus protestą pareiškęs asmuo — gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo savininkas — turi pateikti, kad įrodytų protesto pagrindą, įtvirtintą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje.

44 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies antrą sakinį procedūroje dėl atsisakymo registruoti santykiniais pagrindais VRDT nagrinėja tiksliai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus ir siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą. Ši nuostata buvo išaiškinta taip, kad VRDT instancijos, įskaitant Apeliacinę tarybą, priimdamos sprendimą protesto procedūroje, savo nuomonę gali grįsti tik santykiniais atmetimo pagrindais, kuriais rėmėsi suinteresuotoji šalis, bei tik šios šalies nurodytais ir su santykiniais atmetimo pagrindais susijusiais faktais ir įrodymais (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT — LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 32 punktas; 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT — DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 28 punktas).

45 Tačiau taip pat buvo nuspręsta, kad apribojant atliekamo protesto tyrimo faktinį pagrindą neatimama teisė atsižvelgti ne tik į protesto procedūroje dalyvaujančių šalių aiškiai nurodytus faktus, bet ir į plačiai žinomus faktus, tai yra tuos, kurie bet kuriam asmeniui gali būti žinomi arba kuriuos galima sužinoti iš viešai prieinamų šaltinių (44 punkte nurodyto sprendimo *PICARO* 29 punktas).

46 Be to, reikia nurodyti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi nesiekama sukliudyti įregistruoti kiekvieno prekių ženklo, kuris tapatus gerą vardą turinčiam prekių ženklui arba panašus į jį. Šia nuostata siekiama leisti gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo savininkui pareikšti protestą dėl prekių ženklų, kurie gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui arba nesąžiningai pasinaudoti šiuo geru vardu arba skiriamuoju požymiu, registravimo. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklui faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų,

leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė ateityje nesąžiningai pasinaudoti ar pakenkti (34 punkte nurodyto sprendimo *SPA FINDERS* 40 punktas).

47 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pagrindinė taikymo sąlyga yra ryšio tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo buvimas. Iš tiesų šioje nuostatoje nurodytos žalos atsiradimas yra prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo tam tikro panašumo, dėl kurio atitinkama visuomenė juos abu susieja, t. y. nustato ryšį tarp jų, padarinys (34 punkte nurodyto sprendimo *SPA FINDERS* 41 punktas). Šio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus svarbius konkrečios bylos veiksnius (pagal analogiją žr. sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 29 ir 30 punktus). Todėl juo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis ir juo geresnis jo vardas, juo lengviau bus pripažinta galimybė pakenkti (pagal analogiją žr. 1999 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo *General Motors*, C-375/97, Rink. p. I-5421, 30 punktą).

48 Iš visų šių paaiškinimų matyti, kad protestą pareiškęs asmuo, ketinantis remtis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytu santykiniu atmetimo pagrindu, turi nurodyti ankstesnį prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas, ir įrodyti jo gerą vardą. Atsižvelgiant į 47 punkte nurodytame sprendime *General Motors* (30 punktas) pateiktus paaiškinimus, kurie pagal analogiją taikytini šioje byloje, įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą vardą, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks prekių ženklui, kuriuo grindžiamas protestas, arba juo nesąžiningai pasinaudos, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitą faktinę aplinkybę. Tačiau neturėtų būti preziumuojama, kad taip yra visada. Iš tikrųjų įmanoma, kad iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas negali sukurti vienos iš trijų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų galimybių gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo atžvilgiu, nepaisant to, kad jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį. Tokiu atveju protestas turi būti atmetamas kaip nepagrįstas, jeigu tokios ne hipotetinės pakenkimo arba nesąžiningo pasinaudojimo galimybės ateityje negalima įrodyti kitomis aplinkybėmis, kurias turi nurodyti bei pagrįsti protestą pareiškęs asmuo.

49 Šiuo atveju pirmiausia reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba neginčijo Protestų skyriaus išvados, pagal kurią žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs. Be to, Apeliacinė taryba atmetė *Elleni Holding* argumentus, kad ieškovė nepateikė pakankamai įrodymų dėl savo ankstesnio prekių ženklo gero vardo Ispanijoje ir, kaip ir Protestų skyrius, pripažino, jog toks geras vardas egzistuoja tokių 42 klasei priskiriamų prekių atžvilgiu: „paslaugos, susijusios su vartojimui paruoštų maisto produktų ir gėrimų tiekimu; restoranai; savitarnos restoranai, valgyklos, barai, kavinės“ (ginčijamo sprendimo 31 punktą).

50 Taigi Apeliacinė taryba manė, jog ieškovė patenkino dvi iš trijų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygų. Tačiau ji nurodė, jog ieškovė nepateikė jokių argumentų ar įrodymų, galinčių patvirtinti, kad dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo bus pasisavintas ankstesnio prekių ženklo geras vardas arba jam bus pakenkta (ginčijamo sprendimo 47 punktą). Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba nurodė, kad, priešingai nei tvirtinama Protestų skyriaus sprendime, vienintelės svarbios aplinkybės, kurią nurodė ieškovė, t. y. paprasčiausio ryšio tarp paslaugų, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, egzistavimo, nepakanka (ginčijamo sprendimo 46 punktą). Todėl Apeliacinė taryba nurodė, kad ieškovės pareikštas protestas turi būti atmestas, nes nebuvo įvykdyta viena iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygų.

51 Taigi ginčijamas sprendimas turi būti suprantamas taip, kad Apeliacinė taryba šiuo atveju negalėjo nustatyti, kad egzistuoja galimybė, jog naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nesąžiningai naudojamosi ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems pakenkiama, nepaisant žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo ir ankstesnio prekių ženklo gero vardo.

52 Iš to matyti, kad, vertinat ginčijamo sprendimo teisėtumą reikia ištirti, ar šiuo atveju egzistavo bent viena iš trijų galimybių, nurodytų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje. Siekiant atlikti šį tyrimą pirmiausia reikia patikrinti, ar VRDT instancijose

ieškovė, be to, kad tarp paslaugų, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, egzistuoja tariamas ryšys, nurodė kitas aplinkybes, į kurias Apeliacinė taryba galėtų atsižvelgti vertindama nagrinėjamas galimybes.

- 53 Savo ieškinyje ieškovė šiuo atžvilgiu nurodo dideles pastangas, susijusias su reklama, kurias ji dėjo populiarindama savo prekes bei platinama ir įtvirtindama savo ankstesnį prekių ženklą. Būtina konstatuoti, kad ši aplinkybė svarbi tik įrodant ankstesnio prekių ženklo gerą vardą, kurį ginčijamas sprendimas pripažino. Tačiau vien šios su reklama susijusios pastangos negali įrodyti, jog egzistuoja galimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nesąžiningai pasinaudojama ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme, todėl šiuo atveju jos nesvarbios.
- 54 Be to, ieškovė nurodo aplinkybę, kad Ispanijos visuomenė pripažintų ankstesnį prekių ženklą „prestižiniu ir kokybišku“. Ieškinyje ieškovė tokiomis pačiomis aplinkybėmis cituoja savo pastabas, 2000 m. vasario 11 d. pateiktas Protestų skyriui, kuriose ji rėmėsi sisteminga ankstesnio prekių ženklo, siejamo su „patvirtinta nagrinėjamų prekių ir paslaugų kokybe“, reklama. Tose pačiose pastabose ieškovė pateikė savo ankstesnio prekių ženklo „prestižo ir gero vardo įrodymų“ (*evidence of the prestige and reputation*).
- 55 Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad šiose pastabose restoranus VIPS ieškovė apibūdino kaip įstaigas, kurioms būdingas labai lankstus darbo laikas (nuo ryto iki 3 val. nakties), kurios dirba visas savaitės dienas, taip pat ir sekmadieniais bei švenčių dienomis, ir kuriose praktiškai nenutrūkstamai teikiamos maitinimo paslaugos pagal visiems restoranams bendrą valgiaraštį. Be to, ji pateikė kelias straipsnių, pasirodžiusių spaudoje arba knygoje, ištraukas, iš kurių matyti, jog Ispanijos visuomenė VIPS laiko neformalios ir atsipalaiduoti padedančios aplinkos vietomis, ypač patraukliomis jaunimui, kur galima bet kuriuo metu apsirūpinti maisto produktais ir apsipirkti.

56 Be to, VIPS restoranai tarp kitų gerai žinomų greito maisto restoranų tinklų arba kaip priešingybė kokybiško maisto restoranams nurodyti būtent šiose ištraukose:

— „Galima eiti nuo Moncloa iki Ispanijos aikštės stebint McDonald, VIPS ir Pan's & Company“,

— „Išskirtiniams svečiams buvo kruopščiai parinktas kokybiško maisto restoranas, tačiau Willy Banks ir Al Oerter norėjo tik mėsainių. Jau praėjo šiek tiek laiko, tačiau reikalai nepasikeitė. Pernai Maurice Greene savo pasaulio rekordą atšventė pirmą valandą nakties nuėjęs į VIPS valgyti mėsainių <...>“,

— „Kalbant apie restoranus, tai VIPS ir Burger King“.

57 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad nors kai kurie greito maisto restoranų tinklų prekių ženklai greitai įgyja neginčijamą gerą vardą, jie paprastai ir nesant priešingų įrodymų nesiasocijuoja su išskirtiniu prestižu ar aukšta kokybe, nes greito maisto restoranų sektorius greičiau siejamas su tokiomis savybėmis kaip greitumas ar prieinamumas ir tam tikru atžvilgiu – jaunyste, nes tokios rūšies įstaigose lankosi labai daug jaunimo.

58 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus, neaiškos ir nepagrįstos nuorodos, kurias ieškovė pateikė savo pastabose Protestų skyriui, susijusios su VIPS restorane siūlomų prekių ir paslaugų „prestižu ir reputacija“ arba „pripažinta kokybe“, nėra rėmimasis prestižu ar išskirtinai aukšta kokybe, tariamai siejama su jos ankstesniu prekių ženklu VIPS. Iš

tikrųjų atrodo, kad ieškovė tiek savo pastabose VRDT, tiek ieškinyje supainiojo prekių ženklo gero vardo ir jo tariamo prestižo ar išskirtinių savybių sąvokas. Neturėtų būti daroma prielaida, kad kiekvienas gerą vardą turintis prekių ženklas vien dėl to gero vardo asocijuojasi su prestižu ar aukšta kokybe. Todėl ginčijamame sprendime teisingai neatsižvelgta į tariamai su ankstesniu prekių ženklu siejamą prestižą.

59 Jeigu ieškinyje ieškovės pateikta nuoroda į išskirtinį jos ankstesnio prekių ženklo prestižą turi būti suprantama kaip rėmimasis pirmą kartą šia faktine aplinkybe Pirmosios instancijos teisme, reikia priminti, jog Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų sprendimo teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink. p. II-411, 61 punktas; 2003 m. kovo 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas). Ši teisėtumo peržiūra turi būti atliekama atsižvelgiant į Apeliacinei tarybai nurodytas faktines ir teises aplinkybes (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 16 punktas; 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 70 punktas). Tai reiškia, kad ši nauja faktinė aplinkybė turi būti atmesta kaip nepriimtina, nes ją nagrinėdamas Pirmosios instancijos teismas neapsiribotų vien ginčijamo sprendimo faktinėmis aplinkybėmis (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Starix* 73 punktą ir 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo „*Drie Mollen sinds 1818*“ prieš VRDT – *Nabeiro Silveria (Galáxia)*, T-66/03, Rink. p. II-1765, 46 ir 47 punktus).

60 Galiausiai ieškovė nurodo, kad *Elleni Holding* nepateikė įrodymų dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo teisėto naudojimo. Tačiau šiuo klausimu reikia priminti, kad bent vienos iš trečioje ir paskutinėje Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygoje nurodytų galimybių buvimas logiškai turėtų būti nagrinėjamas prieš tariamo „teisėtumo“ įvertinimą. Jeigu pasirodo, kad nėra nė vienos iš šių trijų galimybių, negali būti trukdoma įregistruoti arba naudoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, nes tokiu atveju tokio ženklo naudojimo teisėtumas yra nesvarbus.

- 61 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba teisingai tvirtino, kad vienintelė svarbi aplinkybė, kurią ieškovė nurodė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintam santykiniam atmetimo pagrindui pagrįsti, yra ryšys tarp paslaugų, žymimų abiem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas. Todėl reikia patikrinti, ar teisingai Apeliacinė taryba manė, kad šios aplinkybės nepakanka įrodyti bent vienai iš trijų pirmiau apibūdintų ir šioje nuostatoje nurodytų galimybių.
- 62 Pirma, dėl galimybės, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas kenkia ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, kitaip vadinamos šio prekių ženklo „nuvertėjimu“ ar „laipsnišku nykimu“, paaiškintu 37 ir 38 punktuose, reikia nurodyti, jog žodis „VIPS“ yra anglų kalbos trumpinio VIP (angliškai „Very Important Person“, t. y. labai svarbus asmuo), labai plačiai ir dažnai vartojamo garsiems asmenims apibūdinti tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, daugiskaitos forma. Tokiomis aplinkybėmis galimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui, yra ribota.
- 63 Be to, ši galimybė šiuo atveju yra dar mažiau tikėtina, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas žymi „viešbučių, maisto ir gėrimų parūpinimo, kavinių-restoranų paslaugoms skirto kompiuterių programavimo“ paslaugas, kurios skirtos konkrečiai visuomenei, tiksliau tariant, minėtų įstaigų savininkams. Dėl šios priežasties prašomą įregistruoti prekių ženklą, jeigu būtų leista jį įregistruoti, dėl naudojimo greičiausiai žinotų tik šį santykinai ribotą visuomenės dalis, o tai akivaizdžiai sumažintų ankstesnio prekių ženklo nuvertėjimo ar laipsniško nykimo, kurie pasireiškia jo išskirtinumo ir įtakos visuomenėje praradimu, galimybę.
- 64 Šių vertinimų neturėtų paneigti ieškovės nurodytas tariamas ryšys tarp abiem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų. Iš tikrųjų, kaip ginčijamo

sprendimo 46 punkte teisingai nurodė Apeliacinė taryba, nurodytas ryšys šiomis aplinkybėmis yra nesvarbus, nes gerą vardą turinčio prekių ženklo išskirtinumo praradimas nepriklauso nuo šiuo prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų bei prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų panašumo.

- 65 Iš to matyti, kad ginčijamame sprendime teisingai tvirtinama, jog nėra galimybės, kad dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo nuvertės ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis.
- 66 Antra, reikia patikrinti, ar dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo yra galimybė pakenti ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Kaip jau buvo nurodyta 39 punkte, kalbama apie tai, jog ankstesnio prekių ženklo gero vardo susiejimas su tapačiu arba panašiu prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimomis prekėmis arba paslaugomis gali lemti ankstesnio prekių ženklo nuvertėjimą arba suteršimą dėl to, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms ar paslaugoms būdingas konkretus požymis ar savybė gali padaryti neigiamą įtaką ankstesnio prekių ženklo reputacijai.
- 67 Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms paslaugoms nebūdingas joks požymis ar savybė, galintys patvirtinti tikimybę taip pakenkti ankstesniam prekių ženklui. Ieškovė nenurodė ir *a fortiori* neįrodė tokio požymio ar savybės. Vien ryšio tarp prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų nepakanka ir jis nėra lemiamas. Žinoma, toks ryšys sustiprina tikimybę, kad visuomenė, susidūrusi su prašomu įregistruoti prekių ženklu, pagalvos ir apie ankstesnį prekių ženklą. Tačiau vien šios aplinkybės nepakanka, kad sumažėtų ankstesnio prekių ženklo patrauklumas. Taip gali atsitikti tik tuo atveju, jeigu įrodyta, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų požymiai ar savybės gali potencialiai kenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui. Tačiau toks įrodymas šiuo atveju nebuvo pateiktas.

- 68 Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nėra galimybės pakenti ankstesnio prekių ženklo geram vardui.
- 69 Galiausiai reikia įvertinti, ar naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą yra galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu. Kaip jau buvo nurodyta 40–42 punktuose, šią galimybę reikia skirti nuo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytos galimybės supainioti, nes to paties straipsnio 5 dalyje nurodytos galimybės atveju visuomenė nebūtinai supainiotų prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
- 70 Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad argumentas, jog visuomenė, kuriai skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, bus linkusi įsigyti šiuo prekių ženklu pažymėtą programinę įrangą manydama, kad ją sukūrė arba naudoja gerą vardą turintys restoranai VIPS, turi būti nagrinėjamas vertinant galimybę supainioti, kurią nurodo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte esantis, o ne to paties straipsnio 5 straipsnyje įtvirtintas santykinis atmetimo pagrindas. Iš tikrųjų galimybė supainioti ieškovė grindė savo protestą, tačiau ją atmetė Protestų skyrius ir ji nebuvo iš naujo nagrinėjama ginčijamame sprendime, o tam ieškovė nepritaria pateikdama antrąjį pagrindą, kuris bus analizuojamas vėliau.
- 71 Tačiau galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu galėtų atsirasti tik tuomet, jei atitinkamai visuomenei, nepainiojant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų kilmės, *Elleni Holding* programinę įrangą taptų ypač patraukli vien dėl to, kad ji žymima prekių ženklu, tapачiu gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui VIPS.
- 72 Vis dėl to šiuo atveju nėra jokios aplinkybės, galinčios įrodyti ankstesniame punkte nurodytą galimybę. Taigi, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, vien ryšio tarp

prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų nepakanka. Iš tikrųjų, norint pripažinti, kad dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu, net kai nėra galimybės suklysti dėl nagrinėjamų paslaugų komercinės kilmės, būtinas įrodymas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo susiejimo su tapataus ankstesnio prekių ženklo teigiamomis savybėmis, kurios prašomu įregistruoti prekių ženklu galėtų būti akivaizdžiai eksploatuojamos arba piktybiškai naudojamos.

73 Tačiau, kadangi ieškovė nenurodė jos ankstesniam prekių ženklui būdingų konkrečių savybių ir būdo, kaip jos galėtų palengvinti prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų paslaugų teikimą, vien 57 punkte nurodytos savybės, paprastai siejamos su gerą vardą turinčių greito maisto restoranų tinklo prekių ženklu, negali būti laikomos galinčiomis suteikti naudos kompiuterių programavimo paslaugoms, net jeigu jos skirtos viešbučiams ar restoranams.

74 Taip yra juo labiau dėl to, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos paslaugos iš viešbučių, restoranų ir kitų tokios rūšies įstaigų, kurioms jos yra skirtos, savininkų reikalauja didelių investicijų. Iš tikrųjų mažai tikėtina, kad vien prekių ženklo, žyminčio šias paslaugas, tapatumas gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui daro didelę įtaką šiai ribotai ir palyginti specialių žinių turinčiai visuomenei pasirenkant rinkoje esančią vienokią ar kitokią programinę įrangą. Daug labiau tikėtina, kad tokio pasirinkimo atveju būtų atsižvelgiama į kitus svarbesnius ir lemiamus veiksnius, kaip antai kiekvienos siūlomos programinės įrangos kaina, jos parametrai ar pajėgumas informatikos požiūriu.

75 Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog ginčijamame sprendime teisingai buvo atmesta galimybė, kad dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu.

76 Be to, kalbant apie nagrinėtas tris galimybes reikia priminti, kad pati ieškovė savo pastabose pripažįsta (žr. 21 punktą), jog nurodytas ryšys tarp abiem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų paslaugų svarbus tik „tikrinant“ Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos galimybės egzistavimą. Taigi ieškovė pripažino, kad ši galimybė turi būti nustatyta remiantis kitomis aplinkybėmis, o ryšys tarp nagrinėjamų paslaugų ją gali tik paremti arba sustiprinti. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta, tokių kitų aplinkybių šiuo atveju nėra.

77 Nepritartina ir ieškovės argumentui, susijusiam su Reglamento Nr. 40/94 61 ir paskesniais straipsniais bei 22 punkte nurodytu sprendimu *BABY-DRY* (43 punktas). Pirma, šiame sprendime Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad iš Reglamento Nr. 40/94 61 ir 62 straipsnių nuostatų, taip pat iš šio reglamento bendros struktūros matyti, jog Apeliacinė taryba negalėjo paprasčiausiai atmesti naujo šalies, padavusios apeliaciją, argumento, pirmą kartą pateikto per apeliacinę procedūrą, vien dėl to, kad šis argumentas nebuvo pateiktas žemesnėje instancijoje, bet turėjo arba išspręsti šį klausimą iš esmės, arba grąžinti bylą nagrinėti žemesnei instancijai. Tačiau šiuo atveju ieškovė, kuri iš esmės nėra šalis, pateikusi apeliaciją Apeliacinei tarybai, net nenurodo, jog ji pateikė naujų argumentų šiai tarybai, kuri atsisakė į juos atsižvelgti.

78 Kita vertus, Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad: „nagrinėdama apeliaciją, Apeliacinė taryba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas“. Priešingai nei tvirtina ieškovė, ši nuostata neįpareigoja Apeliacinės tarybos siūlyti šalims papildomai jai pateikti dokumentus ir įrodymus.

- 79 Galiausiai dėl VRDT instancijų sprendimų kitose bylose, kuriais rėmėsi ieškovė, reikia nurodyti, jog šalys gali remtis tokiais sprendimais vien siekdamos pateikti įkvėpimo šaltinį Pirmosios instancijos teismui, aiškinančiam atitinkamas nuostatas (šiuo klausimu žr. 2005 m. rugsėjo 27 d. Sprendimo *Cargo Partner prieš VRDT (CARGO PARTNER)*, T-123/04, Rink. p. II-3979, 68 punktą ir 2005 m. lapkričio 24 d. Sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, dar nepaskelbta Rinkinyje, 20 punktą), tačiau Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijų teismų, todėl vien Apeliacinės tarybos sprendimu padarytas VRDT instancijų praktikos pažeidimas negali tapti šio sprendimo panaikinimo pagrindu (2005 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 47 punktas; 2002 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sykes Enterprises prieš VRDT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Rink. p. II-5179, 31 punktas; 59 punkte nurodyto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BUDMEN* 61 punktas ir 2005 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Metso Paper Automaton prieš VRDT (PAPERLAB)*, T-19/04, Rink. p. II-2383, 39 punktas).
- 80 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, ieškovės nurodytas pirmasis ieškinio pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su teisės į gynybą ir Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnyje įtvirtinto dispozityvumo principo pažeidimu

Šalių argumentai

- 81 Ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba pažeidė jos teisę į gynybą bei Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnyje įtvirtintą dispozityvumo principą, atsisakydama analizuoti

su minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu šioje byloje susijusius argumentus, pateiktus jos atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją.

82 Pasak ieškovės, per *inter partes* procedūras VRDT apeliacijos nagrinėjimas iš esmės Apeliacinėje taryboje apsiriboja, remiantis Reglamento Nr. 40/94 74 straipsniu, apeliaciniu skundu ir šalių reikalavimais. Šiuo atveju iš *Elleni Holding* pateikto apeliacijos blanko matyti, kad apeliacija buvo pateikta dėl viso Protestų skyriaus sprendimo. Be to, savo pastabose, pateiktose Apeliacinėje taryboje, ieškovė ginčijo Protestų skyriaus atsisakymą taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą 42 klasės paslaugoms, tačiau nieko nenurodė dėl jos protesto atmetimo 9 ir 35 klasių atžvilgiu.

83 Iš to išplaukia, kad apeliacijos dalyką sudaro Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 5 dalies taikymo ieškovės protestui analizė 42 klasės paslaugų atžvilgiu. Apeliacinė taryba tariamos *Elleni Holding*, kuri savo apeliacijoje, pateiktoje Apeliacinėje taryboje, neapsiribojo vien jai nepalankia Protestų skyriaus sprendimo dalimi, klaidos neturėtų ištaisyti savo iniciatyva. Jei ji turėjo abejonų šiuo klausimu, dėl paaiškinimo privalėjo kreiptis į apeliaciją pateikusią šalį pagal 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 49 taisyklę.

84 Ieškovė tvirtina, kad jos poziciją paremia 2001 m. sausio 23 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 158/2000-3), nurodytas ginčijamo sprendimo

23 punkte, bei tos pačios tarybos 2000 m. liepos 3 d. Sprendimas (byla R 198/1999-3), kuriuose pripažįstama, jog atsakovės pastabos gali išplėsti ginčo dalyką, jeigu apeliaciją pateikusi šalis tam neprieštarauja.

- 85 Pirmiausia VRDT nurodo, kad savo atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją Apeliacinėje taryboje ieškovė reikalavo atmesti tą apeliaciją ir patvirtinti atsisakymą įregistruoti prašomą prekių ženklą. Savo reikalavimus ieškovė grindė argumentais, kuriais siekiama, pirma, paneigti *Elleni Holding* argumentus dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo ir, antra, patvirtinti, kad minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktas taip pat turi būti taikomas šioje byloje.
- 86 VRDT tvirtina, kad nėra jokios nuostatos, leidžiančios kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai savo atsiliepime į apeliaciją pateikti savarankiškus reikalavimus ar pagrindus. Nesant tokios nuostatos, Apeliacinė taryba šiuo atveju manė, kad šalis, kurios ne visus reikalavimus patenkino žemesnė VRDT instancija, turėjo pateikti Apeliacinei tarybai atskirą apeliaciją, siekdama apskūsti jai nepalankią ginčijamo sprendimo dalį.
- 87 VRDT mano, kad tokia situacija skiriasi nuo situacijos Pirmosios instancijos teisme, nes pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalį kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalys, kurios nėra pareiškėjos, gali prašyti Pirmosios instancijos teismo panaikinti arba pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą tais klausimais, kurie nėra išdėstyti ieškinyje, ir pateikti teisinius pagrindus, kurių nėra ieškinyje. Be to, VRDT kaip pavyzdį nurodo tam tikras Ispanijos teisės

nuostatas, veikiančias panašiai kaip Procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalis. Tačiau ji pažymi, kad Europos patentų biuro, kuriam taikomos į Reglamentą Nr. 40/94 panašios taisyklės, Apeliacinės tarybos laikosi pozicijos, tapačios nurodytai ginčijamame sprendime.

88 Dėl Apeliacinės tarybos pozicijos VRDT pateikia šiuos analitinius duomenis: pirma, ji remiasi Reglamento Nr. 40/94 58 straipsniu, pagal kurį paduoti apeliaciją gali bet kuri nagrinėjant klausimą dalyvavusi šalis, kuriai priimtas sprendimas turi neigiamą reikšmę. VRDT nuomone, atsižvelgiant į šią nuostatą, šiuo atveju būtų galima suabejoti ieškovės apeliacijos, pateiktos dėl Protestų skyriaus sprendimo, priimtumu, nes šis skyrius patenkino ieškovės reikalavimus. Jeigu ieškovė negalėtų pateikti atskiros apeliacijos dėl Protestų skyriaus sprendimo, Apeliacinės tarybos pozicija galėtų pažeisti ieškovės teisę į gynybą, nes Protestų skyriaus sprendimas, kuriuo patenkinami ieškovės reikalavimai, buvo panaikintas, o Apeliacinė taryba nepriėmė sprendimo dėl kito pagrindo, kurį galutinai atmetė Protestų skyrius.

89 Iš esmės atrodytų pernelyg griežta reikalauti iš šalies, kurios reikalavimai buvo patenkinti, pateikti apeliaciją dėl to, kad atmestas vienas iš jos argumentų, vien tam, kad apsaugotų nuo hipotetinės galimybės, jog kita šalis, kurios reikalavimai buvo atmesti, pateiks apeliaciją.

90 Antra, VRDT mano, kad ieškovės pastabomis, pateiktomis Apeliacinėje taryboje, buvo siekiama ne pateikti apeliaciją su skirtingu dalyku, bet prieštarauti *Elleni Holding* reikalavimams šioje instancijoje tam, kad būtų sumažinta Protestų skyriaus sprendimo panaikinimo galimybė. Todėl ieškovės argumento, susijusio su tariamu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, nagrinėjimas neturėtų reikšti Protestų skyriaus sprendimo *reformatio in pejus*.

- 91 Trečia, VRDT tvirtina, kad būtina išanalizuoti Apeliacinės tarybos poziciją dėl apeliacijos nagrinėjimo iš esmės, numatyto Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalyje, bei dėl minėto reglamento 74 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto dispozityvumo principo.
- 92 Ketvirta, VRDT nurodo, kad visose teisminėse sistemose aukštesnių instancijų įgaliojimai yra mažesni už žemesnių instancijų, kurių sprendimų teisėtumas yra tikrinamas, įgaliojimus. Tačiau Apeliacinės tarybos pozicija šioje byloje, vertinama atsižvelgiant į Procedūros reglamento 134 straipsnio 3 dalies nuostatas, reiškia, kad Pirmosios instancijos teismo įgaliojimai, kiek tai susiję su ginčo dalyko nustatymu, yra didesni už Apeliacinių tarybų įgaliojimus, o tai, VRDT nuomone, yra mažų mažiausiai keista.
- 93 Todėl VRDT nurodo, kad klausimo, susijusio su ieškovės nurodytu antruoju ieškinio pagrindu, sprendimą patiki Pirmosios instancijos teismui ir tvirtina, kad jeigu Pirmosios instancijos teismas pritars šiam pagrindui, byla turėtų būti gražinta iš naujo nagrinėti Apeliacinei tarybai, kad ši priimtų sprendimą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtinto santykinio atmetimo pagrindo taikymo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 94 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas primena, kad nors VRDT neturi reikalaujamo subjektiškumo pareikšti ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, ji neprivalo nuolat ginti bet kokią ginčijamą Apeliacinės tarybos sprendimą arba būtinai prašyti atmesti bet kokią ieškinį dėl tokio sprendimo ir gali nuspręsti pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuomone, pateikdama visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus informuoti Pirmosios instancijos teismą (2004 m. birželio 30 d.

Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink. p. II-1845, 34 ir 36 punktai; 2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Peek & Cloppenburg prieš VRDT (Cloppenburg)*, T-379/03, Rink. p. II-4633, 22 punktas ir 2006 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Dami prieš VRDT – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON)*, T-466/04 ir T-467/04, Rink. p. II-183, 30 ir 31 punktai).

95 Be to, reikia pažymėti, jog šiuo pagrindu nurodydama teisės į gynybą ir dispozityvumo principo pažeidimą ieškovė iš tikrųjų ginčija ginčijamo sprendimo teisėtumą dėl to, kad Apeliacinė taryba neišanalizavo motyvo, susijusio su galimybės supainioti egzistavimu, o tai ji privalėtų padaryti nagrinėdama apeliaciją iš esmės. Todėl reikia patikrinti, ar Apeliacinės tarybos pozicija atitinka pareigas, kurios jai tenka nagrinėjant Protestų skyriaus sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija.

96 Reikia priminti, kad iš Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalies matyti, jog išnagrinėjusi apeliaciją iš esmės Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apelacijos ir tai darydama gali „pasinaudoti skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais“, t. y. šiuo atveju — išdėstyti savo nuomonę dėl protesto jį atmetant arba pripažįstant pagrįstu ir taip patvirtinant ginčijamą sprendimą arba jo nepatvirtinant. Taigi iš Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalies matyti, kad tuo atveju, kai Apeliacinei tarybai pateikiama apeliacija, ji turi iš naujo iš esmės išnagrinėti protestą tiek teisiniu, tiek faktiniu požiūriais.

97 Taigi tuo atveju, kai Apeliacinė taryba mano, jog vienas iš santykinų atmetimo pagrindų, kuriuo remiasi protestą pareiškęs asmuo ir kurį savo sprendime patvirtina Protestų skyrius, yra nepagrįstas, ankstesniame punkte nurodytas protesto

nagrinėjimas iš naujo iš esmės reiškia, kad Apeliacinė taryba, prieš panaikindama Protestų skyriaus sprendimą, taip pat turi patikrinti, ar protestas gali būti patenkinamas remiantis kitu santykinio atmetimo pagrindu, kurį protestą pareiškęs asmuo nurodė Protestų skyriuje ir kurį pastarasis atmetė arba kurio nenagrinėjo.

- 98 Iš to išplaukia, kad šiuo atveju nusprendama, jog Protestų skyrius neteisėtai rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje įtvirtintu santykinio atmetimo pagrindu 42 klasės paslaugų atžvilgiu, Apeliacinė taryba, prieš panaikindama žemesnės instancijos sprendimą, turėjo iš naujo išnagrinėti kitą santykinį atmetimo pagrindą, ieškovės nurodytą savo protestui paremti, t. y. santykinį atmetimo pagrindą, nurodantį galimybę supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu.
- 99 Priešingai nei tvirtinama ginčijamame sprendime, nurodytas Apeliacinės tarybos santykinio atmetimo pagrindas, susijusio su galimybe supainioti, nagrinėjimas negali išplėsti apeliacijos dalyko, nes Apeliacinėje taryboje pateikiama apeliacija siekiama, kad protestas iš naujo iš esmės būtų išnagrinėtas ir teisiniu, ir faktiniu požiūriais (žr. 96 punktą).
- 100 Be to, toks sprendimas šiuo atveju yra neišvengiamas remiantis šiais paaiškinimais. Iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio matyti, kad visi šiame straipsnyje įtvirtinti santykiniai atmetimo pagrindai lemia lygiai tą patį rezultatą, t. y. atsisakymą registruoti prašomą prekių ženklą. Todėl pakanka bent vieno iš skirtingų santykinio atmetimo pagrindų pagrįstumo protesto atveju tam, kad būtų patenkintas protestą pareiškusio asmens reikalavimas atsisakyti registruoti pateiktą prekių ženklą. Tokiomis aplinkybėmis Protestų skyrius, manydamas, kad vienas iš protestą pareiškusio asmens nurodytų santykinio atmetimo pagrindų yra pagrįstas, gali nagrinėdamas protestą apsiriboti šiuo vieninteliu pagrindu, kurio pakanka protestą patenkinančiam sprendimui pagrįsti.

101 Žinoma, negalima atmesti galimybės, kad Protestų skyrius taip pat nuspręs išnagrinėti ir prireikus atmesti kitus protestą pareiškusio asmens nurodytus santykinius atmetimo pagrindus, kaip tai buvo padaryta šioje byloje. Tačiau ši jo sprendimo motyvų dalis nėra būtina pagrįsti protestą tenkinančio sprendimo rezoliucinę dalį, kurią teisiniu požiūriu pakankamai pagrindžia patvirtintas santykinis atmetimo pagrindas. Negalėtų būti keliamas klausimas ir dėl protesto atmetimo iš dalies, nes protestą pareiškusio asmens reikalavimai buvo visiškai patenkinti.

102 Darant tokią prielaidą juo labiau negalėtų būti keliamas klausimas dėl protestuotojo pareikštų skirtingų protestų, iš kurių kelis Protestų skyrius atmetė po to, kai vienas iš jų buvo patenkintas, sujungimo. Išvada, kad kiekvienas protestą pareiškusio asmens nurodytas santykinis atmetimo pagrindas turi būti laikomas skirtingu protestu, prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalies formuluotei, kurioje nurodoma: „remdamiesi tuo, kad 8 straipsnio pagrindu prekių ženklas negali būti įregistruotas, <...> gali paduoti protestą <...>“. Be to, procedūros VRDT ekonomijos principas reikalauja, kad be reikalo nedaugėtų protestų, ir todėl prieštarauja tam, kad protestas, grindžiamas keliais santykiniais atmetimo pagrindais, iš tikrųjų būtų laikomas kelių skirtingų protestų rinkiniu.

103 Šiuos vertinimus patvirtina nagrinėjamo Protestų skyriaus sprendimo rezoliucinė dalis, kurios pirmame punkte paprasčiausiai įtvirtinta, kad protestas turi būti patenkintas 42 klasės paslaugų atžvilgiu, ir nenurodomas protesto atmetimas iš dalies arba kito protesto dėl tos pačios klasės atmetimas.

104 Tokiomis aplinkybėmis ieškovės protesto nagrinėjimas neturėjo pasibaigti, kalbant apie 42 klasę, ginčijamu sprendimu, kuriuo Apeliacinė taryba tik panaikino Protestų

skyriaus sprendimą. Šis panaikinimas lėmė tai, kad protesto procedūra tiek, kiek ji susijusi su nurodyta klase, atsinaujino ir turėjo pasibaigti protestą atmetančiu arba patenkinančiu antruoju sprendimu.

105 Pagal Reglamento Nr. 40/94 62 straipsnio 1 dalį ši antrąjį sprendimą turėjo priimti pati Apeliacinė taryba, neatmesdama galimybės grąžinti bylą iš naujo nagrinėti Protestų skyriui. Tačiau, kaip jau buvo nurodyta, toks grąžinimas šiuo atveju buvo nereikalingas, nes Protestų skyrius jau nusprendė ir dėl santykinio atmetimo pagrindo, susijusio su galimybe supainioti. Akivaizdu, kad šią Protestų skyriaus poziciją paaiškina su procedūros ekonomija susijęs bandymas išvengti bylos grąžinimo iš Apeliacinės tarybos šio skyriaus sprendimo panaikinimo atveju.

106 Vien tik Apeliacinės tarybos išvados, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo sąlygos šiuo atveju nėra įvykdytos, nepakako, kad būtų atmestas protestas 42 klasės paslaugų atžvilgiu. Tokiam rezultatui pasiekti reikėjo, kad Apeliacinė taryba atliktų Protestų skyriaus argumentavimo dėl galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinimą, o tai neišvengiamai reiškė šios galimybės nagrinėjimą iš naujo.

107 Pirma, Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime aiškiai atsisakė nagrinėti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą santykinį atmetimo pagrindą ir todėl nepatvirtino arba nepripažino su šiuo pagrindu susijusių Protestų skyriaus argumentų. Antra, ginčijamo sprendimo rezoliucinėje dalyje tik panaikinas Protestų skyriaus sprendimas nenurodant, nei kokia yra protesto baigtis, nei fakto, kad byla grąžinama Protestų skyriui nagrinėti iš naujo.

108 Iš viso to, kas išdėstyta matyti, jog neišnagrinėdama nurodyto santykinio atmetimo pagrindo, kurį ieškovė nurodė laiku ir pakartojo atsiliepime į *Elleni Holding* apeliaciją, Apeliacinė taryba neįvykdė pareigų, kurios jai tenka nagrinėjant apeliaciją.

109 Ginčijamame sprendime ji rėmėsi klaidinga prielaida manydama, kad šiam tyrimui būtina, jog ieškovė pateiktų atskirą apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo. Nors pagal Reglamento Nr. 40/94 58 straipsnį paduoti apeliaciją gali bet kuri nagrinėjant klausimą dalyvavusi šalis, kuriai priimtas sprendimas turi neigiamą reikšmę, ieškovė šiuo atveju negalėjo pateikti apeliacijos dėl Protestų skyriaus sprendimo dalies, susijusios su prašomo prekių ženklo įregistravimu 42 klasės prekėms. Kaip buvo nurodyta 103–105 punktuose, kadangi buvo patenkintas protestas ir atsisakyta įregistruoti prašomą prekių ženklą šios klasės paslaugoms, šis sprendimas visiškai patenkino ieškovės reikalavimus.

110 Šiame kontekste VRDT nurodyta aplinkybė, kad tarp Reglamento Nr. 40/94 nuostatų, susijusių su apeliacija Apeliacinėse tarybose, nėra Procedūros reglamento 134 straipsnio 3 daliai analogiškos nuostatos, yra nesvarbi, nes Apeliacinė taryba turėjo šios bylos aplinkybėmis išnagrinėti kitą santykinį atmetimo pagrindą, kuris buvo nurodytas Protestų skyriuje ir kurį jis atmetė, net ir nesant asmens, pareiškusio protestą, aiškaus prašymo šiuo klausimu.

111 Iš viso to, kas išdėstyta matyti, jog antrajam ieškinio pagrindui reikia pritarti. Todėl ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas, o Pirmosios instancijos teismas neturi vertinti santykinį atmetimo pagrindų, susijusių su galimybe supainioti, nes tai turi atlikti VRDT.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- ¹¹² Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo.
- ¹¹³ Šiuo atveju reikia nurodyti, kad net jeigu klausimo dėl antrojo pagrindo, kuriam buvo pritarta, sprendimą VRDT patikėjo Pirmosios instancijos teismui, reikia priteisti iš jos ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, nes ginčijamą sprendimą priėmė jos Apeliacinė taryba (šiuo klausimu žr. 94 punkte nurodyto sprendimo *BIOMATE* 97 punktą).

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2003 m. balandžio 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1127/2000-3).**

2. Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Paskelbta 2007 m. kovo 22 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Vilaras