

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. liepos 14 d. *

Byloje T-126/03

Reckitt Benckiser (España), SL, įsteigta Barselonoje (Ispanija), atstovaujama
advokato Esteve Sanz,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT)**, atstovaujama A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero ir A. Folliard-
Monguiral,

atsakovė,

* Proceso kalba: anglų.

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, įsteigta Luckenwalde (Vokietija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. sausio 31 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 389/2002-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Reckitt Benckiser* (Espanija), *SL* ir *Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir V. Vadapalas,

posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu 2003 m. balandžio 14 dieną,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu 2003 m. rugpjūčio 7 dieną,

įvykus 2004 m. rugsėjo 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1997 m. kovo 20 d. *Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH*, kurios pavadinimas vėliau buvo pakeistas į *Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH* (toliau – kita procedūros VRDT šalis), pagal pataisytą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ALADIN.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkloms registruoti prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1, 3, 35, 37 ir 42 klasėms ir iš pradžių atitiko šį aprašymą:
 - 1 klasė: „Kiti nei medicininiam ar veterinarijui naudojimui skirti bakteriniai preparatai; šarmai (chemijos produktai); ėsdinimo priemonės (įtrauktos į 1 klasę); rūgštys (įtrauktos į 1 klasę); biocheminiai katalizatoriai; chemijos

produktai, naudojami pramonėje ir mokslo reikmėms; rūgštis nepaveikiami cheminiai dariniai; chloras; chloro junginiai; detergentai (įtraukti į 1 klasę); vandens minkštinimo priemonės (kalkių šalinimo priemonės), įtrauktos į 1 klasę; fermentai, naudojami pramonėje; fermentų preparatai, naudojami pramonėje; fermentai, naudojami chemijoje; riebalų skaidymo produktai; amoniako tirpalas; amoniakas, naudojamas pramonėje“,

- 3 klasė: „Valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; metalo paviršiaus valymo preparatai; nutekamųjų vamzdžių pravalymo preparatai; dažų išvalymo priemonės; dėmių išėmimo priemonės (įtrauktos į 3 klasę); nagų lako valikliai; dėmių valikliai; valymui skirti aliejai; šlifavimo priemonės (įtrauktos į 3 klasę); terpentinas (dėmių išėmimo priemonė); nurodytos priemonės, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbinės priemonės ir priemonės, skirtas metalo apdirbimo pramonei“,

- 35 klasė: „Franšizės teisių turėtojo paslaugos, t. y. organizacinio ir ekonominio *know-how* teikimas sanitarinės technikos ir kanalizacijų valymo srityse“,

- 37 klasė: „Statyba; įrengimo paslaugos; kanalizacijų ir nutekamųjų griovių valymas; valymo mašinų nuoma; dezinfekavimas; lakavimas; deratizacija; apsaugos nuo korozijos darbai; pabarstymas smėliu; kitų nei žemės ūkio kenkėjų išnaikinimas“,

- 42 klasė: „Techniniai ir ekspertizės patarimai; kanalizacijų priežiūros ir valymo technologijų ir aparatų bei prietaisų vystymas bei konstravimas; aparatų ir jutiklių, skirtų nuotolinio valdymo ir vaizdo perdavimo technikai, vystymas ir konstravimas; kompiuterinių programų, išskyrus programas, skirtas nardymo kompiuteriams, kūrimas“.

- 4 1998 m. birželio 8 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 42/98.
- 5 1998 m. rugsėjo 8 d. *Reckitt & Colman SA* pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnį padavė protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos dalies, susijusios su visomis 3 klasės prekėmis, remdamasi šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytais pagrindais. Protestas buvo pagrįstas ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu ALADDIN (toliau – ankstesnis prekių ženklas), 1912 m. liepos 29 d. įregistruotu Ispanijoje Nr. 20 512 ir atnaujintu 1993 m. gegužės 16 d., kuriuo žymimos Nicos sutarties 3 klasei priklausančios prekės, atitinkančios šį aprašymą: „Prekės metalui poliruoti“.
- 6 Vėliau ankstesnis prekių ženklas buvo perleistas ieškovei.
- 7 Remdamasi 1999 m. balandžio 30 d. kitos procedūros VRDT šalies pareiškimu, VRDT nurodė ieškovei pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, 1995, p. 1), 22 taisyklės 1 dalį.
- 8 1999 m. liepos 26 d. ieškovė, kaip ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymą, pateikė VRDT keliems klientams Ispanijoje išduotų sąskaitų-faktūrų kopijas ir katalogus, iliustruojančius visas jos parduodamas prekes.

- 9 2000 m. vasario 28 d. kita procedūros VRDT šalis sumažino 3 klasės prekių, kurioms ji prašė įregistruoti prekių ženklą, sąrašą taip:

„Atliekų vamzdžių valymo preparatai, skirti metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbines priemones ir kitas pagalbines priemones“.

- 10 Nors 2000 m. kovo 27 d. Protestų skyrius ieškovei pranešė apie šį apribojimą, pastaroji patvirtino, kad neatsiima savo protesto dėl visų 3 klasės prekių.

- 11 2002 m. vasario 27 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą, pateiktą remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktais bei 42 ir 43 straipsniais ir Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 1 dalimi. Pirmiausia dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymo Protestų skyrius iš esmės nusprendė, kad ieškovės pateiktas įrodymas patvirtino ankstesnio prekių ženklo naudojimą daug specifiškesnėms prekėms nei prekės metalui poliruoti, kurioms ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas. Todėl Protestų skyrius nusprendė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį protestas turi būti nagrinėjamas atsižvelgiant tik į atitinkamą specifinę prekę, t. y. prekę metalui poliruoti, sudarytą iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė). Antra, Protestų skyrius nusprendė, kad nors žymenys labai panašūs, nėra galimybės suklaidinti visuomenės, nes prekės labai skiriasi savo pobūdžiu, paskirtimi, naudojimo būdu, jas naudoja skirtingi galutiniai vartotojai ir jos platinamos skirtingais platinimo kanalais.

- 12 2002 m. balandžio 25 d. ieškovė pateikė VRDT skundą dėl Protestų skyriaus sprendimo.

- 13 2003 m. sausio 31 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), apie kurį ieškovei pranešta 2003 m. vasario 4 d., Pirmoji apeliacinė taryba skundą atmetė. Ji iš esmės nusprendė, kad buvo pateiktas ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas tik atitinkamoms specifinėms prekėms ir kad, nepaisant to, jog prekių ženklai ir jiems būdingas skiriamasis požymis beveik sutampa, Ispanijoje nėra galimybės suklaidinti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme dėl to, kad atsižvelgiant į vartotojo galimą kitos procedūros VRDT šalies prekių žinojimą ir į nagrinėjamų prekių skirtingą pobūdį bei paskirtį prekės yra labai nepanašios.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 14 2004 m. rugsėjo 30 d. posėdyje buvo išklaustytos šalių nuomonės žodžiu ir atsakymai į Pirmosios instancijos teismo pateiktus klausimus. Kita procedūros VRDT šalis napateikė atsakymo į ieškinį.
- 15 Todėl Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad ieškinio reikalavimai turi būti aiškinami taip, kad jais siekiama tik panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.
- 16 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, patirtas per šį procesą ir per protesto bei apeliacinę procedūras VRDT.

17 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

18 Per posėdį VRDT buvo nurodyta pranešti Pirmosios instancijos teismui apie kitos procedūros VRDT šalies bankroto eigą ir apie tai, kokią įtaką ši situacija daro šios šalies pateiktai paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą. VRDT įvykdė šį nurodymą laišku, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2004 m. lapkričio 25 dieną. Žodinė proceso dalis buvo baigta 2004 m. gruodžio 15 d. Sprendimu.

Dėl teisės

19 Ieškovė remiasi dviem pagrindais, susijusiais atitinkamai su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu

Šalių argumentai

- 20 Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog ankstesnis prekių ženklas saugo tik specifinę prekę, kurios atžvilgiu ji įrodė ženklo naudojimą iš tikrųjų Ispanijoje, t. y. prekę metalui poliruoti, sudarytą iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė).
- 21 Jos manymu, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint šią specifinę prekę įrodymas apima prekių ženklo naudojimo žymint apskritai „prekes metalui poliruoti“ įrodymą, nes specifinė prekė priklauso šiai prekių kategorijai. Todėl vykstant protesto procedūrai ankstesnis prekių ženklas turėjo būti pripažintas įregistruotu „prekėms metalui poliruoti“, o ne tik „prekėms metalui poliruoti, sudarytoms iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė)“.
- 22 Šiomis aplinkybėmis ieškovė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį aiškina kaip taikomą tais atvejais, kai protestą paduodantis asmuo negali pateikti prekių ženklo naudojimo prekėms, priklausančioms vienoje ar keliose klasėse įregistruotų prekių skirtingoms kategorijoms, įrodymo. Todėl pagrįstai galima laikyti prekių ženklą įregistruotu tik prekėms, kurioms protestą padavęs asmuo galėjo pateikti naudojimo įrodymą.
- 23 Veiksniai, susiję su preke, pateikta kaip prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint prekių kategoriją įrodymas, pavyzdžiui, paskirtis, pakuotė, naudojimo būdas arba platinimo kanalai, visiškai neturi reikšmės Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio

2 dalies taikymui. Atvirksčiai, pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką šie veiksniai turi reikšmės vertinant galimybę supainioti ankstesnį prekių ženklą ir tai pačiai klasei priklausančioms prekėms prašomą įregistruoti prekių ženklą.

24 Nusprendus, kad Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme ankstesniu prekių ženklu žymima prekė yra rankiniu būdu impregnuotos medvilnės gabalėliu pritaikoma prie metalinių objektų paviršiaus struktūros ir kad ji skirta naudoti namų ūkyje, o prekė, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, yra valymo preparatas, supilamas į užkimštus arba infekuotus vamzdžius, kuris skirtas specialistams, ginčijamu sprendimu pažeidžiamas nurodytas straipsnis.

25 Iš to ieškovė daro išvadą, kad nusprendus, jog nagrinėjant protestą ankstesnis prekių ženklas turi būti laikomas įregistruotu tik „metalo poliravimo medžiaga impregnuotai medvilnei, skirtai naudoti namų ūkyje“, ginčijamu sprendimu pažeidžiama Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis.

26 VRDT mano, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių. Grįsdama šį teiginį, ji remiasi dviem argumentais. Pirmą, apibrėžiant ankstesnio prekių ženklo naudojimo apimtį, reikia atsižvelgti į konkrečias prekių ir paslaugų, kurioms šio prekių ženklo naudojimas buvo įrodytas, siekiant įvertinti galimybę atitinkamoje rinkoje supainioti ankstesnį prekių ženklą ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, pardavimo sąlygas. Antra, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys yra taikomos, neatsižvelgiant į tai, ar ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų sąrašą sudaro viena, ar daugiau prekių arba paslaugų.

- 27 Dėl pirmo argumento VRDT primena, jog Bendrijos prekių ženklų teisė įpareigoja prekių ženklo savininką iš tikrųjų naudoti įregistruotą prekių ženklą, siekiant, kad būtų apsaugota tikrai jo užimama pozicija rinkoje. Pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) aštuntą konstatuojamąją dalį ir Reglamento Nr. 40/94 devintą konstatuojamąją dalį šio reikalavimo tikslas — sumažinti ginčus dėl prekių ženklų ir saugomų registre faktiškai nenaudojamų prekių ženklų skaičių (2003 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Goulbourn prieš VRDT – Redcats (Silk Cocoon)*, T-174/01, Rink. p. II-789, 38 punktas).
- 28 Todėl siekiant išvengti „dirbtinai sukeliama ginčų“ Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis nurodo, kad ankstesnio prekių ženklo apsauga pateisinama, tik jeigu jis iš tikrųjų naudojamas. Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas patvirtino šį tikslą, užtikrindami, kad prekių ženklui pripažinta apsaugos apimtis neviršytų jo savininko teisėtų interesų apsaugai būtinų ribų.
- 29 VRDT nuomone, jei prekių ženklai įregistruoti skirtingiems komerciniams sektoriams, kuriuose jie naudojami, išimtinė ankstesnio prekių ženklo apsauga neturi sudaryti kliūčių įregistruoti vėlesnį prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai ankstesnis prekių ženklas yra plačiai žinomas. Tai patvirtina Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo požiūris *in concreto* dėl galimybės suklaidinti vertinimo, pagal kurį nagrinėjant prekių ir paslaugų bei atitinkamų žymenų panašumą reikia atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo žinomumą rinkoje lygi (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 24 punktas; 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 23 punktas), į paprasto vartotojo pastabumo lygį (nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas), į nagrinėjamų prekių ir paslaugų prigimtį, jų galutinius vartotojus ir jų naudojimo būdą bei į tai, ar jos tarpusavyje konkuruoja, ar papildo viena kitą (nurodyto sprendimo *Canon* 23 punktas).

- 30 Be to, pati ieškovė pripažįsta, kad vertinant galimybę suklaidinti reikia atsižvelgti į konkrečias prekių pardavimo sąlygas. Taigi neigdama, kad taip yra Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies nuostatų taikymo atveju, ji prieštarautų pati sau.
- 31 Iš tiesų, kai protestas grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, to paties reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių tikslas yra nustatyti, ar egzistuoja galimybė supainioti *in concreto* ankstesnį prekių ženklą, koks yra įregistruotas, ir prašomą įregistruoti prekių ženklą, siekiant vienintelio tikslo – įvertinti, ar protestas yra pagrįstas.
- 32 Todėl, kadangi Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktika reikalauja įvertinti ginčo tarp dviejų skiriamųjų žymenų kilimo tikimybę veikia rinkoje nei registre, reikia atsižvelgti į visas prekių ar paslaugų pardavimo aplinkybes, kurias galima matyti iš prekių ženklo naudojimo įrodymo, leidžiančio objektyviau apibrėžti prekių ženklo apsaugos sritį ir ją labiau išskirti.
- 33 Todėl VRDT mano, kad Apeliacinė taryba, nusprenddama, jog ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu tikrai prekėms metalui poliruoti, sudarytomis iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė), kurios pagrindinis požymis yra tas, kad ji skirta naudoti namų ūkyje, nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių. Atvirkščiai, išvada, kuriai ieškovė pritaria, kad prekių ženklo naudojimas atitinkamai konkrečiai prekei įrodo, jog šis prekių ženklas iš tikrųjų naudojamas visai kategorijai, kuriai prašoma įregistruoti prekių ženklą, t. y. „prekės metalui poliruoti“, pakenktų galimybės supainioti vertinimui. Iš tiesų šis aiškinimas iškraipytų atitinkamos rinkos apibrėžimą ir neproporcingai apribotų kitų ūkio subjektų galimybę patekti į atskiras rinkas. VRDT manymu, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys bei Teisingumo Teismo ir Pirmosios instancijos teismo praktika siekia išvengti būtent tokios rūšies dirbtinai sukeliama ginčo.

- 34 Antra, VRDT teigia, kad Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys yra taikomos neatsižvelgiant į tai, ar ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų sąrašą sudaro viena, ar daugiau prekių arba paslaugų. Ieškovės argumentas, kad ši nuostata taikoma tik tuo atveju, jei ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių ir paslaugų sąrašą sudaro daugiau nei viena prekė ar paslauga ir todėl šiuo atveju ankstesnio prekių ženklo naudojimo žymint atitinkamą konkrečią prekę įrodymas atitinka naudojimo prekių kategorijai, kuriai ši prekė priklauso ir kuriai prekių ženklas buvo įregistruotas, įrodymą, visiškai neturi reikšmės.
- 35 Viena vertus, VRDT teigia, kad nė viena Reglamento Nr. 40/94 nuostata nepatvirtina ieškovės šio reglamento 43 straipsnio 2 dalies paskutinio sakinio aiškinimo. Kita vertus, pagal tokį aiškinimą visos protestą padavusios šalys galėtų lengvai apeiti reikalavimą iš tikrųjų naudoti prekių ženklą, apibūdindamos įregistruotų prekių kategoriją bendrais žodžiais ir taip dirbtinai praplėsdamos prekių ženklo apsaugos apimtį prekėms, kuriomis nėra prekiaujama.
- 36 Be to, iš VRDT apeliacinių tarybų sprendimų priėmimo praktikos matyti, kad prekių ar paslaugų pakategorės naudojimas iš esmės neatitinka bendresnės kategorijos naudojimo, neatsižvelgiant į tai, kad ankstesnis prekių ženklas žymi tik vieną prekių ar paslaugų kategoriją.
- 37 Galiausiai VRDT pažymi, kad nors kategorija gali būti sudaryta iš vienodų savo prigimtimi prekių, tačiau šios prekės gali skirtis paskirtimi, jas gali naudoti skirtingi galutiniai vartotojai ir jos gali būti platinamos skirtingais platinimo kanalais, kaip yra šiuo atveju. Taigi pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis kiekvienu atveju kiekviena prekių ar paslaugų kategorija turi būti suskirstyta į pakategorės, patvirtinančias naudojimo įrodymo turinį, tuo atveju, kai pirminis ankstesnio prekių ženklo apibūdinimas gali apimti pakankamai skirtingas savo paskirtimi prekes ar paslaugas, jei jas gali naudoti pakankamai skirtingi galutiniai vartotojai ir jei jos gali būti platinamos pakankamai skirtingais platinimo kanalais.

38 Šiuo atveju VRDT mano, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimas įrodo, jog „prekės metalui poliruoti“ nėra vienodos, nes šią kategoriją sudaro labai įvairios prekės, turinčios skirtingą paskirtį (skirtos tiek stalo įrankiams, tiek metalinių konstrukcijų paviršiumi poliruoti), jas naudoja skirtingi galutiniai vartotojai (paprastas kasdienių prekių vartotojas arba metalo pramonės darbininkas) ir jos parduodamos skirtinguose pardavimo punktuose (geležies dirbinių parduotuvės, prekybos centrai, o nesant pardavimo punkto, – kai prekės pardavimas susijęs su metalo apdirbimo paslaugos teikimu). Apeliacinė taryba visiškai tinkamai apibrėžė pakategorę, t. y. „prekės metalui poliruoti, sudarytos iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė)“.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

39 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, kad penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas Bendrijoje žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priešasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymėti tiksliai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiksliai tai prekių ar paslaugų daliai.“

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų ankstesnių nacionalinių prekių ženklų naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.“

40 Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklė nurodo:

„2. Naudojimui įrodyti reikalingus nurodymus ir įrodymus sudaro duomenys apie protestuojamo prekės ženklo naudojimo prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, vietą, laiką, apimtį bei pobūdį <...>“.

41 Šiuo atveju nustatyta, kad ankstesnis prekių ženklas buvo įregistruotas Nicos sutarties 3 klasei priklausančioms „prekėms metalui poliruoti“. Taip pat neginčijama, kad kitai procedūros VRDT šaliai paprašius, ieškovė pateikė ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą, pagrįstą dokumentais, pažyminčiais jo realų naudojimą parduodant prekes metalui poliruoti, sudarytas iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė).

42 Tačiau reikia priminti, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų reikalavimo tikslas – sumažinti ginčų tarp dviejų prekių ženklų kilimo galimybę, saugant tik realiai naudojamus prekių ženklus tada, kai nėra tinkamo jų nenaudojimo rinkoje ekonominio pagrindo. Šis aiškinimas patvirtintas Reglamento Nr. 40/94 devintoje konstatuojamoje dalyje, kuri aiškiai nurodo šį tikslą (žr. 27 punkte nurodyto sprendimo *Silk Cocoon* 38 punktą). Atvirkščiai, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis nesiekama įvertinti komercinės sėkmės ar kontroliuoti ekonominės įmonės strategijos, ar juo labiau – suteikti apsaugą tik prekių ženklų naudojimui dideliu mastu (2004 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MFE Marienfelde prieš VRDT – Vétoquinol (HIPOVITON)*, T-334/01, Rink. p. II-2787, 38 punktas ir sprendimo *Sunrider prieš VRDT – Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Rink. p. II-2811, 38 punktas).

- 43 Todėl šio reikalavimo siekiamas tikslas yra veikiau apskritai užtikrinti, kad ankstesnis prekių ženklas būtų realiai naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, nei tiksliai apibrėžti ankstesnio prekių ženklo, naudojamo žymint konkrečiu momentu konkrečias prekes arba paslaugas, saugojimo apimtį.
- 44 Šiomis aplinkybėmis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį ir to paties reglamento 43 straipsnio 3 dalį, kuri 43 straipsnio 2 dalies nuostatas taiko ankstesniems nacionaliniams prekių ženkams, reikia aiškinti taip, jog jais siekiama išvengti, kad iš dalies naudojamas prekių ženklas būtų plačiai saugomas remiantis tik tuo, kad jis buvo įregistruotas dideliame prekių ar paslaugų asortimente. Taigi taikant šias nuostatas reikėtų atsižvelgti į prekių ar paslaugų, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, kategorijų apimtį, būtent į aprašant šias kategorijas vartojamų žodžių bendrumą, kartu atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurių atžvilgiu ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo iš esmės nustatytas.
- 45 Iš minėtų nuostatų matyti, kad jei prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai didelei prekių ar paslaugų kategorijai, kad ją būtų galima suskirstyti į kelias autonomiškas pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint dalį šių prekių ar paslaugų įrodymas vykstant protesto procedūrai suteikia apsaugą tik vienai ar kelioms pakategorėms, kurioms priklauso prekės ar paslaugos, kurioms žymėti realiai naudojamas prekių ženklas. Atvirkščiai, jei prekių ženklas buvo įregistruotas prekėms ar paslaugoms, apibrėžtoms taip tiksliai ir išsamiai, kad neįmanoma atitinkamos kategorijos suskirstyti į akivaizdžias pakategores, prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint minėtas prekes arba paslaugas įrodymas nagrinėjant protestą apima visą šią kategoriją.
- 46 Iš tiesų, nors naudojimo iš dalies principo funkcija yra nepanaikinti prekių ženklų, kurie nebuvo naudoti žymint konkrečią prekių kategoriją, panaudojimo galimybių, vie dėlto dėl jo iš ankstesnio prekių ženklo savininko negali būti atimama bet kokia

prekių, kurios, nors nėra tiksliai tapačios prekėms su įrodytu naudojimu iš tikrųjų, iš esmės nėra skirtingos ir priklauso tai pačiai grupei, kuri gali būti suskirstyta tik savavališkai, apsauga. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad praktikoje prekių ženklo savininkui neįmanoma pateikti prekių ženklo naudojimo, žymint visas įsivaizduojamas su įregistravimu susijusių prekių rūšis, įrodymo. Todėl „prekių ar paslaugų dalies“ sąvoka negali apimti visų parduodamų panašių prekių ar paslaugų atmainų, o tik prekes ir paslaugas, kurios yra pakankamai skirtingos, kad sudarytų logiškas kategorijas arba pakategores.

47 Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kad ankstesnis prekių ženklas įregistruotas tik „prekėms metalui poliruoti“. Atsižvelgiant į nurodytą prekių funkciją, t. y. poliravimas, ir jų paskirtį, t. y. metalas, šis apibūdinimas apriboja prekių kategoriją Nicos sutarties prasme kaip apimančią „valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatus“. Be to, reikia pažymėti, kad pastaroji kategorija priklauso minėtos sutarties 3 klasei, kuri, be valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatų, apima šias prekes: „balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų pastos“.

48 Šiomis aplinkybėmis reikia manyti, kad ankstesnis prekių ženklas įregistruotas visoms prekėms, sudarančioms ypač tikslią ir išsamią prekių kategorijos, kuriai jos priklauso pagal Nicos sutartį, pakategorę.

49 Iš to išplaukia, kad pateikdama neginčijamą prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą žymint „prekę metalui poliruoti, sudarytą iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė)“, kuri akivaizdžiai yra „prekę metalui poliruoti“ pagal ankstesnio prekių ženklo žymimų prekių pakategorę,

ieškovė teisingai įrodė prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų žymint visą šią pakategorę, nesant poreikio šiuo atžvilgiu daryti skirtumą, atsižvelgiant į atitinkamą visuomenę.

- 50 Todėl nagrinėjant protestą ankstesnį prekių ženklą laikydama įregistruotu tik „prekei metalui poliruoti, sudarytai iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė)“ žymėti, Apeliacinė taryba klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.
- 51 Kadangi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio nuostatos leidžia ankstesnį prekių ženklą laikyti įregistruotu tik tai prekių ar paslaugų daliai, kurią žymint prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymas buvo pateiktas, pirma, jos yra ankstesnio prekių ženklo savininko teisių, įgytų dėl prekių ženklo įregistravimo, apribojimas, todėl jos negali būti aiškinamos taip plačiai, kaip tai daro VRDT, ir, antra, jos turi būti suderintos su savininko teisėtu interesu ateityje naudojantis įregistruoto prekių ženklo teikiama apsauga išplėsti savo prekių ar paslaugų asortimentą, atsižvelgiant į žodžius, apibūdinančius prekes ir paslaugas, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas. Juo labiau tai taikoma tuo atveju, kai prekės ir paslaugos, kaip yra šioje byloje, kurioms įregistruotas prekių ženklas, sudaro pakankamai išsamią kategoriją, kaip pirmiau nurodyta.
- 52 Joks VRDT argumentas negali nuginkčyti šios išvados.
- 53 Pirmiausia, nors Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies paskutiniu sakiniu siekiama išvengti dirbtinai sukeliama ginčų tarp ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo, reikia pažymėti, jog siekiant šio teisėto tikslo tuo atveju, jei prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, kaip šioje byloje, priklauso pakankamai siaurai kategorijai, negalima neteisėtai apriboti ankstesnio prekių ženklo apsaugos apimties.

- 54 Antra, net darant prielaidą, jog VRDT tvirtinimas, kad vertindami, ar prekės ir paslaugos panašios pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą, Teisingumo Teismas ir Pirmosios instancijos teismas konkrečiai lygina nagrinėjamas prekes arba paslaugas, yra teisingas, teigtina, kad jis visiškai neturi reikšmės taikant Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, kurios taikomos prieš atliekant galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus vertinimą ir kurios siekia tikai nustatyti, ar prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų žymint prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, ir prireikus – kuria dalimi.
- 55 Trečia, dėl VRDT tvirtinimo, kad iš apeliacinių tarybų sprendimų priėmimo praktikos matyti, jog pakategorės naudojimas iš esmės neprilygsta bendresnės kategorijos naudojimui, pakanka priminti, kad net darant prielaidą, jog tokia praktika įrodyta, apeliacinių tarybų sprendimai, susiję su ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymu, yra pagrįsti Reglamentu Nr. 40/94. Todėl apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik šiuo reglamentu, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Glaverbel prieš VRDT (Stiklo plokštės paviršius)*, T-36/01, Rink. p. II-3887, 35 punktas, patvirtintas nagrinėjant apeliacinį skundą 2004 m. birželio 28 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Glaverbel prieš VRDT*, C-445/02 P, Rink. p. II-6267).
- 56 Be to, reikia pažymėti, jog VRDT argumentas šiuo atveju neturi reikšmės, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė tvirtina ne tai, jog ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų žymint pakategorę, kuriai jis buvo įregistruotas, įrodymas patvirtina jo naudojimą iš tikrųjų žymint visą kategoriją, kuriai pagal Nicos sutartį priklauso ši pakategorė, bet tik tai, kad prekė, kurią žymint prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų buvo įrodytas, įrodo prekių ženklo naudojimą žymint visą pakategorę, kuriai jis buvo įregistruotas.

- 57 Ketvirta, tvirtinimas, kad pagal ieškovės aiškinimą visos protestą padavusios šalys galėtų apeiti reikalavimą iš tikrųjų naudoti prekių ženklą, apibūdindamos įregistruotų prekių kategoriją bendrais žodžiais, nors tam tikrais atvejais jis gali būti pagrįstas, šioje byloje reikšmės neturi, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjama kategorija išsamiai aprašyta.
- 58 Galiausiai VRDT teigia, kad nors kategorija gali būti sudaryta iš vienodų savo prigimtimi prekių, šios prekės gali skirtis paskirtimi, jas gali naudoti skirtingi galutiniai vartotojai ir jos gali būti platinamos skirtingais platinimo kanalais, kaip yra nagrinėjamoje byloje. Taigi pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis kiekvienu atveju kiekviena prekių ar paslaugų kategorija turi būti suskirstyta į pakategores, patvirtinančias naudojimo įrodymo turinį, tuo atveju, kai pirminis ankstesnio prekių ženklo apibūdinimas gali apimti pakankamai skirtingas savo paskirtimi prekes ar paslaugas, jei jas gali naudoti pakankamai skirtingi galutiniai vartotojai ir jei jos gali būti platinamos pakankamai skirtingais platinimo kanalais.
- 59 Tačiau, kaip išdėstyta 45 punkte, nors tiesa, kad tuo atveju, kai prekių ženklas buvo įregistruotas pakankamai didelei prekių ar paslaugų kategorijai, jog būtų galima ją suskirstyti į kelias autonomiškas pakategores, šis aiškinimas tinka, reikia pripažinti, kad šioje byloje prekių, kurioms buvo įregistruotas prekių ženklas, pakategorė yra pakankamai tiksli ir išsami, todėl jos negalima laikyti apimančia tokias skirtingas prekes, kad, pasak VRDT, ją reikėtų suskirstyti į naujas pakategores.
- 60 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Apeliacinė taryba, priėmusi sprendimą, jog buvo pateiktas ankstesnio prekių ženklo naudojimo tik „prekei metalui poliruoti, sudarytai iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės (nepaprasta medvilnė)“ įrodymas, ir todėl nagrinėjant protestą šis prekių ženklas turi būti laikomas įregistruotu tik šiai prekei, o ne visai pakategorėi, kuriai šis prekių ženklas buvo įregistruotas, t. y.

„prekės metalui poliruoti“, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis. Todėl, kadangi ginčijamas sprendimas pagrįstas klaidinga prielaida, vien dėl šio pažeidimo galima jį panaikinti.

- 61 Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime pareiškė nuomonę dėl galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Pirmosios instancijos teismas mano, kad taip pat reikia nagrinėti ieškovės pateiktą antrąjį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

- 62 Ieškovė teigia, kad palyginus ankstesniu prekių ženklų ir prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimas 3 klasės prekes, t. y. atitinkamai „prekes metalui poliruoti“ ir „atliekų vamzdžių valymo preparatus, skirtus metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbines priemones ir kitas pagalbines priemones“, matyti, jog nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra panašios savo paskirtimi ir papildo vienos kitas bei jas naudoja tie patys galutiniai vartotojai.
- 63 Iš tiesų ankstesnis prekių ženklas žymi prekes, skirtas visoms metalo rūšims poliruoti, įskaitant šalinimo ir atliekų vamzdžius, ir gali būti naudojamas žyminti prekes, skirtas visai visuomenei, įskaitant metalo apdirbimo pramonės specialistus.

- 64 Be to, ieškovė pastebi, kad iš teismų praktikos matyti, jog nedidelis žymimų prekių arba paslaugų panašumas gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumu, ir atvirkščiai. Prekių ženklai, turintys arba patys savaime, arba dėl savo žinomumo ypatingą skiriamąjį požymį, naudojami platesne apsauga nei turintys silpnesnį skiriamąjį požymį prekių ženklai, o galimybė supainioti bus juo didesnė, juo ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis reikšmingesnis.
- 65 Todėl, kai ankstesnis prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį, gali būti atsisakyta registruoti prekių ženklą, nepaisant to, kad juo žymimos prekės ar paslaugos yra ne tokios panašios.
- 66 Tačiau šiuo atveju iš ginčijamo sprendimo ne tik matyti, kad du prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs, bet taip pat, kad ankstesnis prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį. Iš tiesų tai yra išgalvotas žodis, visiškai neaprašantis žymimų prekių, kuris nuo 1912 m. plačiai vartojamas Ispanijoje.
- 67 Galiausiai atsižvelgdama į prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių pakankamai artimą prigimtį, ieškovė daro išvadą, kad yra galimybė, jog visuomenė galvos, jog nagrinėjamos prekės arba paslaugos kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių, net jeigu vertinant galimybę suklaidinti turi būti atsižvelgta į vieną konkrečią nagrinėjamą prekę.
- 68 VRDT mano, kad šie argumentai yra nepagrįsti.

- 69 VRDT teigia, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog prekės, kurioms ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu, t. y. prekės metalui poliruoti, sudarytos iš poliruojančia medžiaga impregnuotos medvilnės, skiriasi nuo prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių, t. y. atliekų vamzdžių valymo preparatų, skirtų metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbines priemones ir kitas pagalbines priemones.
- 70 VRDT pripažino, kad nors „valymas“ ir „poliravimas“ tam tikrais atvejais gali būti glaudžiai susiję, ypač kalbant apie priemones, skirtas namų ūkiui, šiuo atveju taip nėra, atsižvelgiant į tai, kad neegzistuoja joks ryšys tarp atliekų vamzdžių valymo ir metalo, skirto naudoti namų ūkyje, poliravimo tikslu.
- 71 Kadangi nagrinėjamos prekės turi skirtingus tikslus, jos nepatenkina tų pačių poreikių ir nėra nei konkuruojančios, nei substitutai.
- 72 Be to, VRDT ginčija ieškovės tvirtinimą, kad prekės viena kitą papildo, motyvuodama tuo, kad jis pagrįstas klaidinga prielaida, pagal kurią nagrinėjami valymo preparatai yra skirti metaliniams vamzdžiams.
- 73 Taip pat neteisinga vertinti, kad nagrinėjamas prekes gali naudoti bendri galutiniai vartotojai. Konkreti nagrinėjama prekė gali būti naudojama tikrai nedideliems namų apyvokos reikmenims ir akivaizdžiai yra netinkama didesniems metaliniams objektams. Beje, ieškovė 1999 m. liepos 23 d. laiške pripažino, kad jos prekė skirta namų ūkiui ir nurodė, kad prekę ALADDIN dar naudoja jaunoji karta. Tačiau reikia

skirti šią visuomenės dalį, t. y. paprastus kasdienių prekių vartotojus ir labai specializuotą metalurgijos pramonės visuomenę. Ši vertinimą patvirtina ieškovės reklama, parodanti „jos namų ūkio priežiūros prekių rūšis“, kurioje konkrečiai nagrinėjama prekė rodoma šalia kitų namų ūkyje naudojamų prekių.

74 Galiausiai VRDT mano, kad atsižvelgiant į visuomenę, kuriai skirta nagrinėjama prekė, yra visiškai neįtikėtina, jog ši prekė būtų platinama nagrinėjamo Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių, kuriomis prekiautų labai specializuoti sanitarinės įrangos platintojai ir didmenininkai, platinimo kanalais.

75 Todėl VRDT daro išvadą, kad palygintos prekės yra skirtingos, neatsižvelgiant į tai, ar ankstesnis prekių ženklas laikomas įregistruotu tik konkrečiai nagrinėjamai prekei.

76 Tačiau pagal Teisingumo Teismo praktiką, susijusią su Direktyvos 89/104 4 straipsnio 1 dalies b punktu ir iš esmės taikomą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui aiškinti, galimybė supainioti reiškia, kad nurodytos prekės ar paslaugos yra tapačios arba panašios (29 punkte minėto sprendimo *Canon* 22 punktas). Dėl anksčiau išdėstytų priežasčių ši išankstinė sąlyga nėra įvykdyta, todėl nėra galimybės supainioti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, neatsižvelgiant į klausimą, ar ankstesnis prekių ženklas pats savaime turi stiprų skiriamąjį požymį. Taigi Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nėra galimybės supainioti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

77 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška,

neregistruojamas, 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. Pagal 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje.

78 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė suklaidinti reiškia galimybę, jog visuomenė galvos, kad nagrinėjamos prekės arba paslaugos kilusios iš tos pačios įmonės arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusių įmonių.

79 Pagal tą pačią praktiką galimybė suklaidinti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).

80 Šiuo atveju pagal tai, kas išdėstyta nagrinėjant pirmą teisinį pagrindą, ir priešingai VRDT tvirtinimams, nagrinėjant protestą ankstesnis prekių ženklas turi būti laikomas įregistruotu visoms prekėms, kurioms jis buvo įregistruotas. Iš to matyti, kad prekės, į kurias reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, yra, pirma, ankstesniu prekių ženklų žymimos prekės, t. y. „prekės metalui poliruoti“, ir, antra, prekių ženklų paraiškoje nurodytos 3 klasei priklausančios prekės, t. y. „atliekų vamzdžių valymo preparatai, skirti metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbines priemones ir kitas pagalbines priemones“.

81 Tačiau, nors „prekės metalui poliruoti“ gali būti tiek kasdienio vartojimo prekės, tiek prekės, skirtos profesionaliai ar specializuotai visuomenei, neginčijama, kad paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos prekės turi būti laikomos skirtomis tik metalo apdirbimo pramonės specialistams. Iš to išplaukia, kad visuomenės dalis, galinti supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, yra sudaryta tik iš šių specialistų. Be to, primintina, jog ankstesnis prekių ženklas yra įregistruotas Ispanijoje. Iš to išplaukia, kad atitinkama visuomenė, į kurią atsižvelgiant turi būti vertinama galimybė suklaidinti, yra sudaryta iš Ispanijoje įsisteigusių metalo apdirbimo pramonės specialistų.

— Dėl nagrinėjamų prekių palyginimo

82 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką vertinant nagrinėjamų prekių ar paslaugų panašumą reikia atsižvelgti į visus atitinkamus veiksnius, apibūdinančius ryšį tarp jų. Šie veiksniai būtent apima jų prigimtį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra tarpusavyje konkuruoja, ar viena kitą papildo (29 punkte minėto sprendimo *Canon* 23 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 31 punktas).

83 Dėl nagrinėjamų prekių prigimties teigtina, kad jos priklauso tai pačiai kategorijai ir apima panašiai metalo paviršiams taikomas chemines priemones. Be to, reikia pripažinti, kad poliravimas ir valymas tikrai netapačios, tačiau bent jau panašios veiklos rūšys, nes jos abi priklauso bendresnei priežiūros veiklai. Todėl nagrinėjamos prekės turi būti laikomos atliekančiomis panašią funkciją.

- 84 Tačiau taip pat pastebėtina, kad apskritai Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytas 3 klasės prekių aprašymas, t. y. „atliekų vamzdžių valymo preparatai, skirti metalo apdirbimo pramonei, išskyrus tekstilės pramonėje naudojamas pagalbines priemones ir kitas pagalbines priemones“, apima siauresnę ir konkretesnę pakategorę už ankstesniu prekių ženklų žymimų „prekių metalui poliruoti“ pakategorę.
- 85 Antra, kaip pabrėžia VRDT, neneigtina, kad prekės atlieka skirtingas funkcijas ir yra skirtingai naudojamos. Nors ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės iš esmės yra skirtos trinant blizginti metalinius objektus ir taip atlikti iš dalies estetinę funkciją, paraiškoje įregistruoti prekių ženklą nurodytos prekės yra daugiausia supilamos, siekiant ištirpinti metalo nuosėdas ir taip valyti bei pravalyti metalo apdirbimo pramonės atliekų šalinimo vamzdžius, o tai parodo, kad jos atlieka taikomąją funkciją.
- 86 Taigi atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, reikia pripažinti, jog nagrinėjamos prekės yra iš dalies panašios.

— Dėl nagrinėjamų žymenų palyginimo

- 87 Šiuo atžvilgiu pakanka konstatuoti, kad akivaizdu, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs, nes Apeliacinė taryba pripažino, jog egzistuoja didelis vizualus žymenų panašumas ir jog fonetiniu bei conceptualiu požiūriais jie yra tapatūs. Be to, pabrėžtina, kad atsižvelgiant į tai, jog abu nagrinėjami žymenys yra tikrai žodiniai, nėra jokio elemento, galinčio juos atskirti, išskyrus labai nedidelį rašybos skirtumą.

— Dėl galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus

- 88 Ieškovė tvirtina, jog galimybę supainioti nagrinėjamus prekių ženklus sustiprina tai, kad ankstesnis nacionalinis prekių ženklas ALADDIN turi stiprų skiriamąjį požymį, atsiradusį dėl to, kad jis yra išgalvotas žodis, visiškai neaprašantis žymimų prekių, ir nuo 1912 m. plačiai vartojamas Ispanijoje. Beje, jos manymu, Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime pripažino ankstesnio prekių ženklo stiprų skiriamąjį požymį.
- 89 Tačiau siekiant nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį ir įvertinti, ar jis ryškus, reikia visapusiškai įvertinti didesnę ar mažesnę prekių ženklo gebėjimą identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms jis įregistruotas, kaip pagamintas konkrečios įmonės, bei atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų (šiuo klausimu žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 punktą).
- 90 Taip vertinant reikia atsižvelgti į prekių ženklo vidines savybes, įskaitant prekes ir paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, apibūdinančių elementų buvimą ir į jo žinomumą, būtent į rinkos dalį, kurioje naudojamas prekių ženklas, jo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir šio prekių ženklo naudojimo trukmę, įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas, kaip kylančias iš konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (29 punkte minėto sprendimo *Canon* 18 punktas; 89 punkte minėto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktas ir 29 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 23 punktas; 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 34 punktas).

- 91 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas pirmiausia pripažįsta, kad ieškovė tik tvirtina, jog nuo 1912 m. ankstesnis prekių ženklas buvo plačiai naudojamas Ispanijoje, nepateikdama jokio pirmiau minėtų skirtingų veiksmų įrodymo, galinčio patvirtinti šio prekių ženklo žinomumą. Iš to išplaukia, kad remiantis šiuo pagrindu jo negalima laikyti turinčiu stiprų skiriamąjį požymį.
- 92 Antra, dėl ankstesnio prekių ženklo vidinių savybių reikia pažymėti, kad žodinis žymuo ALADDIN, kaip pastebi ieškovė, neturi skiriamojo požymio, žyminčio prekes, kurioms jis buvo įregistruotas, ir kad šio žymens stiprus gebėjimas kelti asociacijas laikytinas prekių ženklu būdingu požymiu. Iš tiesų Aladinas yra plačiai žinomas kaip pasakos „Tūkstantis ir viena naktis“ herojus, atradęs metalinę aliejinę lempą, kurią patyrus atsiranda džinas, galintis išpildyti lempos savininko norus. Taigi žodis „Aladdin“ primena ir vieną iš galimų ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių naudojimo būdų, ir jų galimą stebuklingą pobūdį. Todėl reiktų įvertinti, kad ankstesnis prekių ženklas akivaizdžiai gali identifikuoti prekes, kurioms jis įregistruotas, t. y. „prekes metalui poliruoti“, kaip pagamintas konkrečios įmonės, ir todėl jas atskirti nuo kitų įmonių prekių. Beje, ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba pripažino ieškovės argumentą, kad ankstenis prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį požymį, o to nagrinėjant šį ieškinį VRDT taip pat neginčijo.
- 93 Tačiau reikia priminti, kad pagal teismų praktiką, kadangi galimybė suklaidinti yra juo didesnė, juo ryškesnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktas), prekių ženklai, turintys stiprų skiriamąjį požymį patys savaime arba dėl savo žinomumo rinkoje, turi platesnę apsaugą nei prekių ženklai, turintys mažesnę skiriamąjį požymį (29 punkte minėto sprendimo *Canon* 18 punktas).
- 94 Be to, visapusiš galimybės supainioti vertinimas numato tam tikrą veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama, tarpusavio priklausomybę, ypač tarp ženklų ir jais žymimų prekių ar

paslaugų panašumo. Taigi mažas žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai. Šių veiksmių tarpusavio priklausomybė yra nurodyta Reglamento Nr. 40/94 septintoje konstatuojamojoje dalyje, pagal kurią panašumo koncepcija turi būti aiškinama susietai su galimybe suklaidinti, kurios vertinimas ypač priklauso nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje bei nuo tarp prekių ženklo ir žymens bei tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo (29 punkte minėto sprendimo *Canon* 17 punktas; 29 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas ir 82 punkte minėto sprendimo *Fifties* 27 punktas).

95 Todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme galimybė suklaidinti gali egzistuoti, kai prekių ženklai yra labai panašūs ir kai ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra stiprus, nepaisant to, kad nurodytos prekės ar paslaugos nėra labai panašios (šiuo klausimu žr. 29 punkte minėto sprendimo *Canon* 19 punktą).

96 Šiuo atveju akivaizdu, kad reikia pripažinti, kad nagrinėjamos prekės yra iš dalies panašios ir kad atitinkama visuomenė, sudaryta iš profesionalų, kurie specializuojasi Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių srityje, pasirinkdama šias prekes tikriausiai bus labai atidi (šiuo klausimu žr. 2003 m. balandžio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Durferrit prieš VRDT – Kolene (NU-TRIDE)*, T-224/01, Rink. p. II-1589, 37, 40 ir 52 punktus ir 2004 m. birželio 30 d. Sprendimo *M+M prieš VRDT – Mediametrie (M+M EUROdATA)*, T-317/01, Rink. p. II-1817, 51 ir 52 punktus).

97 Tačiau reikia pastebėti, kad, be pirmiau minėto nagrinėjamų prekių panašumo iš dalies, jos apskritai yra susijusios su valymu ir metalu, o šis ryšys, be to, buvo sustiprintas tuo, kad nagrinėjami prekių ženklai yra tapatūs ir konceptualiu požiūriu,

o to VRDT negincija, ir patys gali būti susiję su jais žymimomis prekėmis, nes jie primena pasakos personažą, turintį metalinę aliejinę lempą.

98 Šiomis aplinkybėmis nepašalinama galimybė, jog atitinkama visuomenė nagrinėjamas prekes suvoks kaip priklausančias tam pačiam valymo priemonių, susijusių su metalu, asortimentui. Net jei ši akivaizdžiai iš specialistų sudaryta visuomenė suvoktų šių prekių pagaminimo skirtumus, ji nebūtinai padarytų išvadą, kad šie skirtumai vienai įmonei sudaro kliūtis gaminti ir parduoti abi prekių rūšis tuo pačiu metu. Todėl atitinkamai visuomenei atrodys, kad nagrinėjamų prekių komercinė kilmė gali būti ta pati (šiuo klausimu žr. 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 33 punktą).

99 Iš to išplaukia, kad atitinkamai visuomenei nagrinėjamos prekės gali atrodyti panašios, nes jos priklauso tai pačiai prekių rūšiai, todėl gali būti suvokiamos kaip bendro prekių asortimento elementai, galintys būti tos pačios komercinės kilmės.

100 Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad aplinkybės, jog atitinkama visuomenė yra sudaryta iš profesionalų, kurie specializuojasi metalo apdirbimo pramonėje, nepakanka pašalinti galimybei, kad ši visuomenė manys, jog nagrinėjamos prekės arba paslaugos kilusios iš tos pačios įmonės arba prireikus ekonomiškai susijusių įmonių, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių panašumą, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, didelį panašumą ir stiprų ankstesnio prekių ženklą skiriamąjį požymį.

- 101 Iš to išplaukia, kad egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Todėl antrasis ieškovės pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, taip pat yra priimtinas.
- 102 Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad ieškinį reikėtų patenkinti, o ginčijamą sprendimą panaikinti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 103 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.
- 104 Dėl atlygintinų išlaidų klausimo pirmintina, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį: „šalių patirtos būtinosios išlaidos, susijusios su procedūra Apeliacinėje taryboje, taip pat išlaidos, susijusios su pareiškimų ir kitų dokumentų vertimu į proceso kalbą, kaip nurodyta 131 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje, laikomos atlygintinomis“. Tačiau išlaidos, patirtos vykstant protesto procedūrai, nėra susijusios su procedūra Apeliacinėje taryboje. Todėl ieškovės reikalavimai priteisti iš VRDT ieškovės išlaidas, patirtas vykstant protesto procedūrai, turi būti atmesti.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti Vidaus rinkos derinimo tarnybos pirmosios apeliacinės tarybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) 2003 m. sausio 31 d. Sprendimą.**
- 2. Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

H. Legal

V. Tiili

V. Vadapalas

Paskelbta 2005 m. liepos 14 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal