

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija)  
SPRENDIMAS  
2004 m. gruodžio 13 d.\*

Byloje T-8/03

**El Corte Inglés, SA**, įsteigta Madride (Ispanija), atstovaujama advokato J. Rivas Zurdo,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujama P. Bullock ir O. Montalto,

atsakovę,

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

**Emilio Pucci Srl**, įsteigta Florencijoje (Italija), atstovaujama advokatų P. L. Roncaglia, G. Lazzeretti ir M. Boletto,

\* Proceso kalba: italų.

dėl 2002 m. spalio 3 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (susijusios bylos R 700/2000-4 ir R 746/2000-4) dėl nacionalinių vaizdinių prekių ženklų EMIDIO TUCCI savininko protesto, susijusio su vaizdinio prekių ženklo EMILIO PUCCI įregistravimu kaip Bendrijos prekių ženklo,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS  
TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,  
posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2004 m. birželio 9 d. posėdžiui,

priima šį

## Sprendimą

### Ginčo aplinkybės

- 1 1996 m. balandžio 1 d., remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, ieškovė pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą EMILIO PUCCI, kurį sudarė šis vaizdinis žymuo:



3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti, su pakeitimais ir pataisymais, 3, 18, 24 bei 25 klasėms ir pagal kiekvieną klasę apibūdinamos taip:

- 3 klasė: „Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, riebalų šalinimo priemonės ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“,
- 18 klasė: „Odos ir odos pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir jų dalys“,
- 24 klasė: „Audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; lovatiesės ir staltiesės“,
- 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“.

- 4 1998 m. balandžio 6 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 25/1998.
- 5 1998 m. liepos 3 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, ieškovė pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo visų išvardytų prekių atžvilgiu.
- 6 Pirma, ieškovė, pagrįsdama savo protestą, rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyta galimybe supainioti su įvairiais nacionaliniais prekių ženklais, kurių savininkė ji yra, ypač su dviem ženklais, sudarytais iš vaizdinio žymens EMIDIO TUCCI:



Šie du prekių ženklai buvo įregistruoti Ispanijoje:

- 1994 m. gruodžio 5 d. registracija Nr. 1908876 3 klasės prekėms („Balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, riebalų šalinimo priemonės ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“),
- 1984 m. gegužės 30 d. registracija Nr. 855782 25 klasės prekėms („Drabužiai, įskaitant batus, batelius ir šlepetes“).

7 Antra, ieškovė tvirtino, kad minėti ženklai turi gerą vardą Ispanijoje ir kad dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesažiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

8 2000 m. balandžio 20 d. sprendimu VRDT protestų skyrius, remdamasis tik 6 punkte nurodytais Ispanijos prekių ženklais:

— iš dalies pripažino protestą ir atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą visoms 3 ir 25 klasių prekėms, taip pat daliai 18 klasės prekių („oda ir odos pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų oda; lagaminai, kelioniniai krepšiai“),

— atmetė protestą ir leido įregistruoti prašomą prekių ženklą 18 klasei priskiriamoms prekėms („lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai“), taip pat visoms 24 klasės prekėms.

9 Tiek įstojusi į bylą šalis – dėl dalinio atsisakymo įregistruoti prašomą prekių ženklą, tiek ieškovė – dėl dalinio protesto atmetimo, remdamosi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 Nagrinėdama abi apeliacijas, sujungtas pagal 1996 m. vasario 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 216/96, nustatančio Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių

ženklams ir pramoniniam dizainui) Apeliacinių tarybų darbo tvarką (OL L 28, p. 11), 7 straipsnio 1 dalį, VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba 2002 m. spalio 3 d. sprendimu (susijusiose bylose R 700/2000-4 ir R 746/2000-4, toliau – ginčijamas sprendimas), kuris ieškovei buvo išsiųstas 2002 m. lapkričio 7 d.:

- panaikino Protestų skyriaus sprendimą dėl to, kad pastaruoju buvo patenkintas protestas ir atmesta prekių ženklo paraiška 18 klasei priskiriamoms prekėms („oda ir odos pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų oda; lagaminai, kelioniniai krepšiai“),
  
- atmetė apeliacijas ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą dėl 3, 24 ir 25 klasių prekių, taip pat dėl 18 klasei priskiriamų prekių („lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai“).

## Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą dėl to, kad jis iš dalies pripažįsta įstojusios į bylą šalies apeliaciją, atmeta ieškovės apeliaciją ir patenkina paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą 18 ir 24 klasių prekėms,
  
- atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą visų paraiškoje išvardytų ir 18 bei 24 klasėms priskiriamų prekių atžvilgiu,

— priteisti iš VRDT ir įstojusios šalies bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

### Dėl teisės

13 Pagrįsdama savo reikalavimus, ieškovė iš esmės remiasi pagrindiniu pagrindu dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir papildomu pagrindu dėl šio reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo.

*Dėl pagrindinio pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo*

### Šalių argumentai

14 Ieškovė tvirtina, kad priešingai, nei ginčijamame sprendime nurodė Apeliacinė taryba, šiuo atveju egzistuoja supainiojimo galimybė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

- 15 Pirma, egzistuoja didelis žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas, artimas tapatumui.
- 16 Antra, egzistuoja akivaizdus ir labai glaudus ryšys tarp ankstesniais prekių ženklais pažymėtų prekių, priskiriamų 3, ir ypač 25, klasėms, ir prekių, išvardytų paraiškoje įregistruoti prekių ženklą, priskiriamų 18 ir 24 klasėms. Ieškovė pabrėžia, kad visos šios klasės priklauso mados bei tekstilės sektoriams ir yra susijusios su drabužiais, audiniais, skirtais jų gamybai, aksesuarais arba kosmetikos prekėmis. Nagrinėjamos prekės glaudžiai susijusios su grožiu, kūno priežiūra, fizine išvaizda ir asmeniniu įvaizdžiu. Nagrinėjamomis prekėmis prekiaujama tais pačiais kanalais, todėl vartotojai jas neišvengiamai susietų, priskirdami vienam bendram gamintojui. Be to, 2000 m. balandžio 20 d. Sprendime Protestų skyrius pripažino, kad įvykdžius kai kurias sąlygas, pavyzdžiui, jeigu prekių ženklas EMIDIO TUCCI turėtų „ryškų skiriamąjį požymį“, būtų galima nustatyti ryšį tarp 18 ir 25 klasių.
- 17 Trečia, ieškovė primena, kad siekiant taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, bet kuriuo atveju būtina visapusiškai įvertinti supainiojimo galimybę (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 22 punktas), kartu atsižvelgiant į ankstesnių ženklų ryškų skiriamąjį požymį ir tarpusavio priklausomumo principą.
- 18 Dėl pirmojo iš šių aspektų ieškovė primena, kad kuo ryškesnius skiriamuosius požymius turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra supainiojimo tikimybė, todėl prekių ženklai, kurie patys savaime arba dėl savo vardo rinkoje turi ryškesnių skiriamųjų požymių, saugotini labiau nei tie prekių ženklai, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs (1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 20 punktas).



- 19 Dėl antrojo iš šių aspektų ieškovė primena, kad visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas numato tam tikrą veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama, tarpusavio priklausomumą, ypač ženklų panašumą ir jais saugomų prekių ar paslaugų panašumą. Taigi žemas saugomų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu ir atvirkščiai (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 17 punktas ir 18 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktas).
- 20 Šioje byloje ieškovė nurodo, kad atsižvelgiant, pirma, į ankstesnių prekių ženklų ryškų skiriamąjį požymį, ir, antra, į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, menamą tapatumą, kuris leidžia atsižvelgti į mažesni prekių panašumo laipsnį, šių principų taikymas turi lemti atsakymą įregistruoti prašomą prekių ženklą 18 ir 24 klasių prekėms.
- 21 Nei VRDT, nei įstojusi į bylą šalis neprieštaruoja tam, kad egzistuoja didelis panašumas tarp ginčijamų žymenų.
- 22 Dėl nagrinėjamų prekių panašumo VRDT skiria prekių ženklo paraiškoje išvardytas prekes į, pirma, 18 klasės prekes „odos ir odos pakaitalai; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai“ bei 24 klasės prekes (toliau – pirmos grupės prekės) ir, antra, į 18 klasės prekes „odos ir odos pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių“ (toliau – antros grupės prekės).
- 23 Dėl pirmos grupės prekių VRDT pritaria Apeliacinės tarybos nuomonei, kad paprastai nėra panašumo tarp šių prekių ir 3 bei 25 klasių prekių, kurioms skirti ankstesni ieškovės prekių ženklai.

- 24 Dėl antros grupės prekių VRDT nurodo, kad savo vertinime dėl šių prekių ir 25 klasės prekių, pažymėtų vienu iš ankstesnių ieškovės prekių ženklų, panašumo Apeliacinė taryba, atrodo, neatsižvelgė į tai, kad jų pobūdis ir paskirtis skiriasi, ir nepareiškė nuomonės dėl galimo jų papildomo tarpusavio ryšio.
- 25 Taigi šios antros grupės prekės apimtų odos ir odos pakaitalų aksesuarus, pavyzdžiui, įvairių rūšių krepšius ir rankines, pinigines, portfelius ir t. t., kuriuos, VRDT nuomone, visuomenė suvoktų kaip turinčius glaudų papildomą tarpusavio ryšį su 25 klasės drabužiais ir avalyne. Žinoma, kad moterys didelį dėmesį skiria krepšio ar rankinės pasirinkimui bei rūpinasi, kad jie derėtų prie tam tikros rūšies drabužių ir (arba) avalynės.
- 26 Šiuo požiūriu VRDT remiasi Protestų skyriaus praktika, ir ypač dviem sprendimais, kuriuose jis pripažino, kad „rankinės“ ir „odos ar odos pakaitalų prekės ir krepšiai“ papildo „drabužius ir avalynę“, todėl šios 18 klasės prekės vartotojų iš esmės suvokiamos kaip 25 klasės drabužių ir avalynės aksesuarai. Ši sprendimų praktika buvo perkelta į 2004 m. gegužės 10 d. VRDT pirmininko priimtas direktyvas, susijusias su protesto procedūra.
- 27 Atsižvelgdama į tai, kas buvo pasakyta, VRDT skelbia pasikliaujanti Pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakant į klausimą, ar egzistuoja nagrinėjamų prekių papildomas tarpusavio ryšys.

- 28 Įstojusios į bylą šalies nuomone, priešingai, šiuo atveju reikia taikyti bendrą taisyklę, kurią priminė Apeliacinė taryba, kad 18 ir 24 klasių prekės ir 3 bei 25 klasių prekės paprastai laikytinos nepanašiomis dėl jų pobūdžio, paskirties, naudojimo būdų ir platinimo bei prekybos jomis būdų skirtumų.
- 29 Išimtis iš šios taisyklės gali būti leidžiama tik ypatingais atvejais, pavyzdžiui, kai tekstilės bendrovės audiniai tampa žinomi tam tikru mastu ir ji nusprendžia pasinaudoti šia sėkme praplėsdama savo veiklos sferą drabužių gamybos srityje. Tokiu atveju vartotojas priskirtų šias prekes vienam gamintojui.
- 30 Tokio ypatingo ryšio šiuo atveju nėra, nes ieškovė prekių ženklą EMIDIO TUCCI naudojo tik specifiniame vyrų aprangos sektoriuje.
- 31 Kalbant apie visapusišką supainiojimo galimybės vertinimą, dėl, pirma, atsižvelgimo į tariamą ryškų skiriamąjį ankstesnių prekių ženklų požymį, VRDT ir įstojusi šalis nurodo, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog ieškovės pateikti įrodymai yra nepakankami.
- 32 Dėl, antra, atsižvelgimo į tarpusavio priklausomumo principą, VRDT nurodo, nepažeisdama 24–27 punktuose įtvirtintų išimčių antros grupės atžvilgiu, kad Apeliacinė taryba teisingai nurodė, jog objektyviai nėra ryšio, net ir silpno, tarp 18 ir 24 klasių prekių, pažymėtų prašomu įregistruoti prekių ženklu, ir 3, bei ypač 25, klasių prekių, pažymėtų ankstesniais prekių ženklais.

## Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 33 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.
- 34 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis patikslina, kad ankstesni prekių ženklai prekių ženklų, įregistruotų valstybėje narėje, atveju yra tie, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 35 Šiuo atveju ieškovė protestą pagrindė keturiais nacionaliniais ženklais, tai yra dviem 6 punkte nurodytais Ispanijos prekių ženklais ir dviem kitais ženklais, įregistruotais Ispanijoje atitinkamai 1996 m. gruodžio 5 d. Nr. 2027132 18 klasės prekėms ir 1997 m. lapkričio 20 d. Nr. 2092894 24 klasės prekėms. Posėdyje ieškovė prašė, kad nagrinėjant šį ieškinį būtų atsižvelgta taip pat į šiuos pastaruosius du prekių ženklus. Šiuo atžvilgiu pakanka konstatuoti, kaip pažymėjo Protestų skyrius, kad paraiškos įregistruoti šiuos prekių ženklus buvo atitinkamai pateiktos 1996 m. gegužės 6 d. ir 1997 m. gegužės 19 d., o Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo pateikta 1996 m. balandžio 1 dieną. Taigi tik du 6 punkte nurodyti prekių ženklai gali būti laikomi ankstesniais šiame punkte minėtos nuostatos prasme, todėl į juos gali būti atsižvelgta taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Šie du ankstesni prekių ženklai yra įregistruoti Ispanijoje, t. y. atitinkamoje teritorijoje, kurioje taikoma ši nuostata. Atsižvelgiant į šiais prekių ženklais pažymėtų prekių pobūdį, atitinkamą visuomenės dalį sudaro galutiniai vartotojai.

- 36 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką supainiojimo galimybę sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių.
- 37 Pagal tą pačią teismo praktiką galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia žymenis ir nagrinėjamas prekes arba paslaugas, ir į visus šioje byloje esamus tinkamus veiksnius, ypač žymenų ir pažymėtų prekių arba paslaugų panašumo tarpusavio priklausomumą (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 minėtą teismo praktiką).
- 38 Šiuo atveju nei VRDT, nei įstojusi į bylą šalis neginčijo Apeliacinės tarybos vertinimo, pagal kurį žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 39 Būtina patikrinti, ar nagrinėjamų prekių, tai yra 3 ir 25 klasių prekių, pažymėtų ankstesniais prekių ženklais, ir 18 bei 24 klasių prekių, išvardytų paraiškoje įregistruoti prekių ženklą, panašumo laipsnis yra pakankamai didelis, kad būtų galima manyti, jog egzistuoja prekių ženklų supainiojimo galimybė.
- 40 Pirma, būtina nurodyti, kad 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), 2 taisyklės 4 dalį prekių ir paslaugų klasifikacija pagal Nicos sutartį taikoma vien tik administravimo tikslams. Todėl prekės negali būti laikomos viena į kitą panašiomis dėl to, kad atsiduria, kaip šiuo atveju, skirtingose klasėse pagal šią klasifikaciją.

- 41 Antra, būtina priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką, siekiant įvertinti nagrinėjamų prekių panašumą, būtina atsižvelgti į visus tinkamus veiksnius, apibūdinančius šių prekių santykius, įskaitant veiksnius, kaip antai jų pobūdis, paskirtis, naudojimas bei konkuruojantis arba papildantis pobūdis (19 punkte minėto sprendimo *Canon* 23 punktas ir 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 32 punktas).
- 42 Šiuo atveju ieškovės nurodytos aplinkybės, pagal kurią visos nagrinėjamos prekės yra susijusios su grožiu, kūno priežiūra, fizine išvaizda ar asmeniniu įvaizdžiu, net laikant ją įrodyta, nepakanka tam, kad prekės būtų laikomos panašiomis, jeigu jos aiškiai skiriasi, be kita ko, visų atitinkamų veiksnių, apibūdinančių jų santykius, atžvilgiu.
- 43 Šiuo klausimu VRDT teisingai nurodė, kad 18 klasės prekių pobūdis ir paskirtis skiriasi nuo ieškovės ankstesniais prekių ženklais pažymėtų 3 ir 25 klasės prekių pobūdžio ir paskirties. Ieškovė rimtai neginčija šių skirtumų dėl 3 klasės prekių. 25 klasės prekės skirtos apdengti ir aprengti žmogaus kūną, o 18 klasės prekės – nešioti daiktus, dekoravimui arba tiekti žaliavą odos ar odos pakaitalų prekių gamintojui. Tai paprastai yra skirtingų gamintojų prekės, kurios pardavinėjamos skirtingais platinimo kanalais. Aplinkybė, kad prekės, pavyzdžiui, lagaminai, skėčiai, drabužiai ir avalynė, gali būti parduodamos tose pačiose prekybos vietose, kaip antai didelės parduotuvės ar prekybos centrai, šiuo požiūriu nėra ypač svarbi, nes čia galima rasti labai skirtingo pobūdžio prekių, kurių vartotojai automatiškai nepriskiria tai pačiai kilmei. Be to, šios prekės nekonkuruoja tarpusavyje.
- 44 Lygiai taip pat audiniai ir tekstilės gaminiai, priskiriami 24 klasei, ir drabužiai bei avalynė, priskiriami 25 klasei, daug kuo skiriasi – pavyzdžiui, pobūdžiu, paskirtimi,

kilme, skirtingi yra ir jų platinimo kanalai. Taigi Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 31 punkte teisingai nurodė, kad tik ypatingais atvejais, būtent kai audinių gamintojas naudoja savo prekių ženklu ir nusprendžia praplėsti savo veiklos sferą drabužių gamyba, tas pats prekių ženklas yra naudojamas jau pagamintoms prekėms (drabužiams) ir pusgaminiams (audinių drabužiams) žymėti. Iš ieškovės pateiktų duomenų nematyti, kad taip būtų šiuo atveju.

45 Taigi būtina daryti išvadą, kad neturėdamos tarpusavyje „akivaizdaus ir labai glaudaus ryšio“, 18 ir 24 klasių prekės paprastai nėra pakankamai panašios į 3 ir 25 klasių prekes, kad atsirastų galimybė suklaidinti visuomenę, kuriai jos skirtos, dėl jų komercinės kilmės, net jeigu žymenys yra panašūs.

46 Tačiau būtina detaliau išnagrinėti VRDT teiginį, kad tarp 18 klasės prekių antros grupės prekės, kaip antai krepšiai, rankinės, portfeliai, piniginės ir kiti šios rūšies aksesuarai, yra glaudžiai susijusios papildomu tarpusavio ryšiu su 25 klasei priskiriamas drabužiais ir avalyne, nes šios prekės galėtų būti laikomos panašiomis 19 punkte minėto sprendimo *Canon* prasme.

47 Pagal apibrėžimą, kurį VRDT pateikia direktyvų, susijusių su protesto procedūra, 2.6.1 punkte (minimų šio sprendimo 26 punkte), papildančios prekės yra tokios, tarp kurių egzistuoja glaudus ryšys ta prasme, kad viena yra būtina ar svarbi kitos naudojimui tiek, kad vartotojai gali galvoti, jog šios dvi prekės pagamintos toje pačioje įmonėje.

48 Tačiau šiuo atveju VRDT nenustatė bei nesirėmė tokiu papildomu tarpusavio santykiu tarp antros grupės ir 25 klasės prekių. Ji galėjo greičiau numatyti estetinį

papildomą tarpusavio poveikį, taigi subjektyvų poveikį, apibrėžtą vartotojų išpročiais ar pageidavimais, kurie galėjo būti suformuoti gamintojų rinkodaros pastangomis, tai yra paprasčiausiais mados fenomenais. Dar būtina nurodyti, kad VRDT teiginyje šis papildomas tarpusavio poveikis, atrodo, nepasiekė tikro estetinio „poreikio“ lygmens ta prasme, kad vartotojams atrodytų neįprastas arba šokiruojantis krepšio, kuris nedera prie jų drabužių ar avalynės, nešiojimas.

- 49 Taigi šiuo atveju konkretūs veiksniai, leidžiantys įvertinti VRDT teiginio pagrįstumą, ne tik nėra procedūros Apeliacinėje taryboje ginčų objektas, bet taip pat nėra nurodyti VRDT šio proceso metu.
- 50 Be to, VRDT tvirtina, kad „tikėtina“, jog vartotojai, ypač vartotojos, laikytų antros grupės prekes, ypač rankines, drabužių ir net avalynės „aksesuarais“. Taip pat, VRDT nuomone, yra „normalu“, kad didelė atitinkamos visuomenės dalis laiko šias prekes „papildomais aksesuarais“, nes jos glaudžiai susijusios su viršutiniais drabužiais ir avalyne, ir kad jos „gali būti sėkmingai“ platinamos tų pačių arba susijusių gamintojų.
- 51 Pirmiausia būtina konstatuoti, kad šie paaiškinimai iš dalies yra suformuluoti spekuliatyvinu arba hipotetiniu būdu, nes jie neparemti paprastais teiginiais.
- 52 Be to, tiek direktyvose, susijusiose su protestų procedūra, tiek dviejuose Protestų skyriaus sprendimuose, kuriais rėmėsi VRDT, pripažįstama, kad nėra įprasta, jog rankinės ir drabužiai bei avalynė būtų platinami tų pačių arba susijusių gamintojų.



- 53 Tokiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas nemano, kad atsižvelgiant tik į nedetalius VRDT tvirtinimus būtų tikslinga suabejoti Apeliacinės tarybos vertinimu dėl prekių panašumo.
- 54 Be to, kaip vieną iš veiksnių, į kurį reikėtų atsižvelgti visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę, ieškovė nurodė savo ankstesnio prekių ženklo ryškesnį nei įprasta skiriamąjį požymį (žr. šio sprendimo 17, 18 ir 20 punktus).
- 55 Protestų skyrius teisingai nurodė (žr. jo 2000 m. balandžio 20 d. Sprendimo III. B.4 punktą), kad ankstesnio prekių ženklo ryškesnis nei įprasta skiriamasis požymis tiek dėl paties prekių ženklo, tiek dėl jo vardo rinkoje yra viena iš specialių aplinkybių, kurioms esant gali egzistuoti estetiškas papildomas tarpusavio ryšys tarp antros grupės ir 25 klasės prekių, nes galimas jų kaip aksesuarų pobūdis gali būti laikomas lemiamu vertinant supainiojimo galimybę.
- 56 Tačiau, pirma, ieškovė nepateikė jokio įrodymo ar argumento, galinčio pagrįsti tvirtinimą, kad jos ankstesniems prekių ženkams būdingi skiriamieji požymiai. Tokiomis aplinkybėmis šis tvirtinimas atmetinas.
- 57 Antra, jeigu ryškus šių prekių ženklų skiriamasis požymis dėl jų vardo rinkoje buvo pripažintas Protestų skyriaus, tai teisinga, kad jis buvo atmetas Apeliacinės tarybos atsižvelgiant į ieškovės pateiktus įrodymus, kaip nurodyta 67 ir kituose punktuose.

- 58 Taigi ieškovė negalėtų remtis ryškiu jos ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu.
- 59 Iš minėtų paaiškinimų matyti, kad Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidos konstatuodama, jog nesant nagrinėjamų prekių panašumo šiuo atveju supainiojimo galimybės nėra. Taigi reikia atmesti pagrindinį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

*Dėl papildomo pagrindo dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo*

Šalių argumentai

- 60 Darydama prielaidą, kad neegzistuoja joks ryšys tarp 3, ir ypač 25, klasių prekių, pažymėtų ankstesniais prekių ženklais, ir 18 bei 24 klasių prekių, išvardytų prekių ženklo paraiškoje, ieškovė vis dėlto tvirtina, kad VRDT turėtų atsisakyti įregistruoti prašomą prekių ženklą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.
- 61 Iš tikrųjų šiuo atveju yra neiginčijama, kad ankstesni nacionaliniai prekių ženklai EMIDIO TUCCI turi gerą vardą susijusioje valstybėje narėje, nes jie yra žinomi didelei daliai atitinkamos visuomenės ir turi ryškų skiriamąjį požymį, ypač vyrų mados sektoriuje, kaip tai pripažino pats Protestų skyrius 2000 m. balandžio 20 d. Sprendime.

62 Šiuo atveju ieškovė remiasi įrodymais, pateiktais per procedūrą VRDT.

63 Be to, ieškovė pareiškia pateiksianti naujų įrodymų dokumentų ir paliudijimų forma, pavyzdžiui, prašymą pateikti informaciją, adresuotą Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnybai, dėl jos įregistruotų prekių ženklų egzistavimo skirtingose tarptautinės klasifikacijos klasėse, bei naujų fotografijų, brošiūrų, raštiškų pareiškimų, skelbimų, žurnalų ir naujų reklaminių dokumentų.

64 Ieškovės nuomone, prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimas 18 ir 24 klasių prekėms lemtų neteisėtą ankstesnių prekių ženklų pripažinto specialaus skiriamąjo požymio naudojimą.

65 VRDT ir įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad Apeliacinė taryba teisingai nurodė, jog ieškovės pateikti įrodymai, kuriais grindžiamas jos protestas, yra nepakankami, kad įrodytų tiek prekių ženklų EMIDIO TUCCI ryškų skiriamąjį požymį, vertinant galimybę suklaidinti, tiek šių ženklų gerą vardą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

66 Dėl naujų įrodymų, kuriais ieškovė grindė savo ieškinį, VRDT nurodo, kad jie negali būti pirmą kartą pateikiami Pirmosios instancijos teisme.

## Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 67 Iš Teisingumo Teismo praktikos, susijusios su 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), 5 straipsnio 2 dalies, kurios turinys iš esmės atitinka Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, išaiškinimu, matyti, jog tam, kad būtų išpildyta gero vardo sąlyga, ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi būti žinomas didelei daliai atitinkamos visuomenės, kuriai skirtos šiuo prekių ženklu pažymėtos prekės ar paslaugos. Nagrinėjant šią sąlygą, būtina atsižvelgti į visus konkretaus atvejo atitinkamus veiksnius, ypač ženkliui priklausančią rinkos dalį, kurioje naudojamas prekių ženklas, jo naudojimo dažnumą ir trukmę bei įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį (1999 m. rugsėjo 14 d. Teisingumo Teismo sprendimo *General Motors*, C-375/97, Rink. p. I-5421, 26 ir 27 punktai).
- 68 Šiuo atveju Protestų skyrius atskyrė ženklo gerą vardą nuo jo ryškesnio nei įprastas skiriamąjo požymio dėl to, kad jis yra žinomas rinkoje. Nesant būtinumo nuspręsti, ar į šį atskyrimą būtina atsižvelgti, reikia nurodyti, kad ryškesnio nei įprastas skiriamąjo požymio įgijimas dėl to, kad prekių ženklas yra žinomas rinkoje, leidžia manyti, kad šis ženklas yra žinomas didelei atitinkamos visuomenės daliai.
- 69 Tiek, kiek prekių ženklas turi gerą vardą, tik jeigu jis yra žinomas rinkoje, toliau pateikiami paaiškinimai naudingi ir ieškovės ankstesnių prekių ženklų tariamo gero vardo įvertinimui Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme, ir atsižvelgimui į tariamą šių prekių ženklų ryškesnį nei įprastas skiriamąjį požymį dėl to, kad jie yra žinomi rinkoje, vertinant supainiojimo galimybę pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą (žr. 54 punktą ir kitus).

70 Šiuo atveju iš bylos medžiagos matyti, jog per procedūrą Protestų skyriuje ir vėliau Apeliacinėje taryboje ieškovė, siekdama, kad būtų nustatytas tiek šių ankstesnių nacionalinių prekių ženklų geras vardas, tiek jų įgytas „ryškesnis nei įprastas skiriamasis požymis“ dėl jų žinomumo rinkoje, pateikė šiuos įrodymus:

— trylika EMIDIO TUCCI prekių ženklo drabužių reklamos kopijų, pasirodžiusių 1998 m. skirtinguose Ispanijos laikraščiuose ir žurnaluose (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* ir *El Mundo*),

— septynis įvairių informacinių priemonių leidėjų laiškus (*Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna* ir *PCM*), parašytus 1999 m. ir patvirtinančius, kad EMIDIO TUCCI prekių ženklo drabužiai buvo šių informacinių priemonių reklamos objektas „pastaruosius penkerius metus“, t. y. 1994–1998 metais,

— vaizdajuostę, kurioje pavaizduotos daugelis reklaminių žinučių su patvirtinimu, kad šios žinutės buvo platinamos televizijoje (*Tele Cinco*) „1994–1999 metais“.

71 Nagrinėdama šiuos įrodymus, Apeliacinė taryba nustatė, kad:

— 1998 m. Ispanijos spaudoje pasirodžiusios reklamos fotokopijos yra vėlesnės nei nagrinėjamo Bendrijos prekių ženklo paraiška (pateikta 1996 m. balandžio 1 d.), todėl nėra tinkamos vertinant, ar ankstesnis nacionalinis prekių ženklas tuo metu buvo įgijęs ryškų skiriamąjį požymį dėl to, kad buvo žinomas rinkoje,

- daugelis įvairių informacinių priemonių vadovų pateiktų patvirtinimų yra parašyti taip, kad neaišku, ar ankstesni prekių ženklai buvo reklamos objektas iki 1996 m. balandžio 1 d. ir kokios apimties; tik dviejuose iš jų, tai yra pateiktuose žurnalų *Epoca* ir *Tribūna* vadovų, nurodytos atitinkamos datos 1994–1995 m. laikotarpiu, kai vienas iš šių ženklų buvo reklamos objektas,
  
- tą pati galima pasakyti ir apie vaizdajuostę,
  
- ieškovė nepateikė jokios informacijos apie šiais ženklais pažymėtų prekių apyvartą arba apie lėšas, skirtas jiems populiarinti atitinkamu laikotarpiu.

72 Atsižvelgiant į bylos medžiagą, šie tvirtinimai turi būti įrodyti.

73 VRDT ir įstojusi į bylą šalis, kaip ir Apeliacinė taryba, teisingai tvirtina, kad ieškovės pateikti įrodymai administracinėje procedūroje pakankamai neįrodo ieškovės ankstesnių prekių ženklų tariamo ryškaus skiriamąjo požymio dėl to, kad jos yra žinomos rinkoje, ir tariamo šių ženklų gero vardo, nes šie įrodymai neapima pakankamai detalių objektyvių ar tikrų aplinkybių, leidžiančių įvertinti EMIDIO TUCCI prekių ženklų užimamą rinkos dalį Ispanijoje, jų naudojimo dažnumą, geografines ribas ir naudojimo trukmę arba įmonės investicijų, skirtų jų reklamai, dydį (žr. pagal analogiją 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 51 punktą).

- 74 Kalbant apie naujus įrodymus, pirmą kartą ieškovės pateiktus per procesą Pirmosios instancijos teisme (žr. 63 punktą), pagal nusistovėjusią teismų praktiką jie turėtų būti atmesti kaip nepriimtini (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 49 punktas; 2003 m. kovo 6 d. Sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas).
- 75 Būtina pridurti, kad ieškovė nepateikė jokio įrodymo ar argumento, galinčio padėti nustatyti, jog dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui, todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies sąlygos nėra įvykdytos.
- 76 Tokiomis aplinkybėmis papildomas pagrindas dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimo yra nepagrįstas ir turi būti atmestas.
- 77 Taigi visas ieškinys atmestinas.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 78 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Paskelbta 2004 m. gruodžio 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung