

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. kovo 16 d.*

Byloje T-112/03

L'Oréal SA, įsteigta Paryžiuje (Prancūzija), atstovaujama advokato X. Buffet Delmas d'Autane,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą B. Filtenborg, S. Laitinen ir G. Schneider,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) apeliacinėje taryboje šaliai

Revlon (Šveicarija) SA, įsteigta Schlieren (Šveicarija),

* Proceso kalba: anglų.

dėl ieškinių, pareikšto dėl 2003 m. sausio 15 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 396/2001-4), susijusio su protesto procedūra tarp *L'Oréal SA ir Revlon (Suisse) SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS
INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir I. Pelikánová,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. kovo 27 d. pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. liepos 31 d. pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. rugsėjo 8 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu papildomu prie ieškinių pridėtu dokumentu, t. y. 2003 m. liepos 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos sprendimu byloje R 831/2002-2, susijusioje su protesto procedūra tarp *Revlon (Šveicarija) SA* ir *Lancôme Parfums ir Beauté & Cie*,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. spalio 21 d. pateiktu dubliku,

įvykus 2004 m. rugsėjo 28 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

- 1 1998 m. gruodžio 9 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkłams ir pramoniniam dizainui) (toliau – Tarnyba) pateikė paraišką Bendrijos prekių ženkłui.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo FLEXI AIR.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos, prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 3 klasei ir atitinka šį aprašymą: „šampūnai; plaukų priežiūrai ir šukavimui skirta želė, balzamas ir aerozoliniai preparatai; plaukų lakas; plaukų dažymo ir dažų šalinimo preparatai; ilgalaikio plaukų garbanojimo ir plaukų sukimo preparatai; eteriniai aliejai“.
- 4 1999 m. rugpjūčio 30 d. 1999 m. sausio 11 d. paraiška prekių ženkłui buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 69/99.

5 1999 m. lapkričio 30 d. bendrovė *Revlon* (Šveicarija) SA (toliau – protestą pateikusi šalis), remdamasi reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo.

6 Protestas grindžiamas žodiniu prekių ženklu FLEX (toliau – ankstesnis prekių ženklas), kuris buvo įregistruotas:

— Prancūzijoje 3 ir 34 klasės prekėms, būtent „balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos; tabakas (grynas arba apdirbtas); rūkymo reikmenys; degtukai,

— Švedijoje 3 klasės prekėms, būtent „šampūnas; plaukų balzamas; putas, plaukų lakas ir želė“,

— Jungtinėje Karalystėje 3 klasės prekėms, būtent „šampūnai ir plaukų priežiūros preparatai“.

7 Grįsdama savo protestą, ji pateikusi šalis nurodė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą santykinę atmetimo pagrindą.

- 8 1999 m. gruodžio 7 d. ieškovei pranešta, kad dėl jos paraiškos prekių ženklui buvo pateiktas protestas. 2000 m. kovo 23 d. Protestų skyrius protestą pateikusiai šaliai pasiūlė iki 2000 m. liepos 23 d. pateikti naujus protestą grindžiančius įrodymus, o ieškovei – iki 2000 m. rugsėjo 23 d. pateikti atsiliepimą į protestą.
- 9 Per šiuos terminus Vidaus rinkos derinimo tarnyba negavo jokių šalių pastabų.
- 10 2000 m. lapkričio 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyba abiem šalims pranešė, kad, nesant naujų pastabų, ji priims sprendimą, remdamasi turimais įrodymais.
- 11 2000 m. lapkričio 28 ir 29 dienomis Vidaus rinkos derinimo tarnyba gavo ieškovės pastabas, kad dėl „nuo jos valios nepriklausančių“ priežasčių, ji ką tik sužinojo apie protestą. Ieškovė taip pat paprašė įrodymų apie ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų ir pareiškė, kad ji pasilieka teisę reikalauti *restitutio in integrum*. Be to, ji pridėjo susijusioje protesto procedūroje pateiktų pastabų kopiją.
- 12 2001 m. kovo 26 d. Protestų skyrius atsakė, kad jis neatsižvelgė į ankstesniame punkte nurodytas pastabas, nes jos buvo pateiktos po minėto 2000 m. lapkričio 27 d. pranešimo.
- 13 2001 m. kovo 27 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė paraišką prekių ženklui, grįsdamas prašomo įregistruoti prekių ženklo supainiojimo su ankstesniu Jungtinėje Karalystėje įregistruotu prekių ženklu galimybe.

- 14 2001 m. balandžio 20 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo.
- 15 2003 m. sausio 15 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir priteisė iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Šalių reikalavimai

- 16 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą,
 - priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos bylinėjimosi šioje instancijoje ir Apeliacinėje taryboje išlaidas.
- 17 Vidaus rinkos derinimo tarnyba Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį,
 - priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 18 Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo tris ieškinio pagrindus: dėl esminių procedūros reikalavimų, susijusių su prašymu pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus, pažeidimo, dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir dėl to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčio pažeidimo.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su esminių procedūrinių reikalavimų dėl prašymo pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus, pažeidimo

Šalių argumentai

- 19 Ieškovė visų pirma teigia, kad patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą atmesti prašymą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1) 22 taisyklės 1 dalį. Ji nurodo: kadangi nė viena šių nuostatų nenustato termino, per kurį galima prašyti pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus, toks prašymas gali būti pateiktas iki protesto procedūros pabaigos, kuri šioje byloje įvyko 2001 m. kovo 27 d., t. y. Protestų skyriaus sprendimo dieną.
- 20 Antra, ieškovė tvirtina, kad patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą atmesti prašymą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus, Apeliacinė taryba pažeidė funkcinio tęstinumo principą, nurodytą 1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)* (T-163/98, Rink. p. II-2383);

2000 m. vasario 16 d. Sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)* (T-122/99, Rink. p. II-265); 2002 m. birželio 5 d. Sprendime *Hershey Foods prieš VRDT (Kiss Device with plume)* (T-198/00, Rink. p. II-2567); 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendime *Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)* (T-63/01, Rink. p. II-5255) ir 2003 m. rugsėjo 23 d. Sprendime *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)* (T-308/01, Rink. p. II-3253).

21 Tarnyba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

22 Visų pirma pažymėtina, kad Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 1 dalis šiai bylai netaikytina. Iš tiesų ji numato, kad jeigu protestą pateikusi šalis turi pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus, Tarnyba ją ragina per nustatytą terminą juos ir pateikti. Tačiau nagrinėjamame ginče kyla klausimas, ne iki kada ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymai gali būti pateikti, bet iki kada gali būti prašoma juos pateikti.

23 Taip pat reikia konstatuoti, kad ginčijamo sprendimo 16 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, jog ieškovės prašymas pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus nebuvo pateiktas per nustatytą terminą ir kad, priimant sprendimą dėl protesto, į jį neturėjo būti atsižvelgta.

24 Siekiant išnagrinėti šio argumento pagrįstumą, visų pirma reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, nagrinėjant pagal to paties reglamento 42 straipsnį pateiktą protestą, daroma prielaida, jog ankstesnis prekių

ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas tol, kol pareiškėjas nepateikė prašymo pateikti tokio naudojimo įrodymų. Taigi, pateikus tokį prašymą, protestą padavusiai šaliai atsiranda pareiga įrodyti naudojimą iš tikrųjų (arba tai, kad yra pagrįstų nenaudojimo motyvų), nes kitaip jo protestas būtų atmetas. Kad atsirastų ši pareiga, prašymas turi būti aiškus ir laiku pateiktas Tarnybai (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 38 punktas).

25 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad Reglamento Nr. 40/94 devinta konstatuojamoji dalis iš tikrųjų nurodo, jog „nėra jokių Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujancio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami“. Atsižvelgiant į tai, negalima nepagrįstai apriboti prekių ženklo paraišką pateikusių asmens galimybių reikalauti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo, naudojimo įrodymų.

26 Vis dėlto ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų yra klausimas, kuris, jei iškeltas prekių ženklo paraišką pateikusių asmens, turi būti išspręstas prieš priimančią sprendimą dėl paties protesto.

27 Šiuo požiūriu, kadangi protesto bei apeliacinė procedūra yra *inter partes* procedūra, Tarnyba, kai tai reikalinga, pasiūlo šalims pateikti pastabas į kitų šalių arba jos pačios pateiktus pranešimus (šiuo klausimu žr. Reglamento Nr. 40/94 4:3 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 2 dalį). Siekiant geriau organizuoti procesą, šios pastabos iš principo turi būti pateiktos per Tarnybos nustatytą terminą.

- 28 Šioje byloje 2000 m. kovo 23 d. laišku Protestų skyrius, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalimi, pasiūlė protestą pateikusiai šaliai iki 2000 m. liepos 23 d. pateikti naujų įrodymų savo protestui pagrįsti, o ieškovei – iki 2000 m. rugsėjo 23 d. pateikti atsiliepinimą į protestą. Todėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų ieškovė iš principo turėjo paprašyti per nustatytą terminą, t. y. iki 2000 m. rugsėjo 23 dienos.
- 29 Bylos medžiagoje nepateiktas joks įrodymas, galintis pateisinti šio principo išimtį. Būtent 11 punkte nurodytos „nepriklausomos nuo jos valios“ priežastys, kuriomis ieškovė remiasi, nėra toks įrodymas. Atsakydama į Pirmosios instancijos teismo žodžiu užduotą klausimą, ieškovė patvirtino, kad taip atsitiko dėl administracinės klaidos, už kurią ji atsakinga.
- 30 Tokiomis aplinkybėmis Protestų skyrius teisingai nusprendė, kad 2000 m. lapkričio 28 ir 29 d. laiškais ieškovės prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus buvo pateiktas praėjus tinkamam terminui, ir dėl to jį atmetė.
- 31 Iš to išplaukia, kad ginčijamo sprendimo 16 punkte padarydama išvadą, jog per nustatytą terminą šis prašymas nebuvo pateiktas, Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies.
- 32 Toliau dėl argumento, susijusio su funkcinio tęstinumo principu, konstatuotina, kad Apeliacinei tarybai ieškovės pateiktoje apeliacijoje yra svarbūs šie punktai (žr. apeliacijos 2.2.9 ir 3.10 punktus):

„<...> apeliantė subsidiariai prašo, kad remiantis (Reglamento Nr. 40/94) 62 straipsniu, Apeliacinė taryba vykdytų Protestų skyriui priklausančią kompetenciją ir

patenkintų apeliančės prašymą pateikti Jungtinėje Karalystėje įregistruoto ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymų arba perduotų bylą Protestų skyriui, kad šis patenkintų apeliančės prašymą“ („<...> the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.“).

- 33 Darytina išvada, kad Apeliacinėje taryboje ieškovė kaip subsidiarų prašymą pakartojo pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų.
- 34 Tačiau ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba neminėjo šio subsidiaraus prašymo, nors ir atmetė pagrindinį, su supainiojimo galimybe susijusį reikalavimą.
- 35 Tačiau ši klaida nepateisina ginčijamo sprendimo panaikinimo, nes Apeliacinė taryba teisėtai galėjo atmesti subsidiarų prašymą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų, nepažeidžiant funkcinio tęstinumo principo.
- 36 Tarnybos apeliacinės tarybos kompetencijai priklauso peržiūrėti Tarnybos skyrių pirmojoje instancijoje priimtus sprendimus. Atliekant šį peržiūrėjimą, apeliacijos baigtis priklauso nuo to, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas dėl apeliacijos, gali būti teisėtai priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra tokia pati kaip ir skundžiamo sprendimo. Taigi Apeliacinės tarybos gali, išskyrus vienintelę Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies išlygą, patenkinti apeliaciją, remdamosi naujomis apelianto nurodytomis aplinkybėmis arba jo pateiktais naujais įrodymais (minėto sprendimo *KLEENCARE* 26 punktą). Beje, vertinimo, kurį Apeliacinė taryba turi atlikti skundžiamo sprendimo atžvilgiu, apimtis iš esmės nėra nustatoma

remiantis apelianto nurodytais apeliacijos pagrindais. Todėl, net jei apeliantas nenurodė konkretaus pagrindo, Apeliacinė taryba, atsižvelgdama į visas tinkamas teisines ir faktines aplinkybes, privalo įvertinti, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas dėl apeliacijos, gali būti teisėtai priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra ta pati kaip ir skundžiamo sprendimo (minėto sprendimo *KLEENCARE* 29 punktas).

37 Nagrinėjamoje byloje į klausimą, ar Apeliacinė taryba tuo metu, kai ji priėmė sprendimą dėl apeliacijos, galėjo teisėtai priimti sprendimą, kuriuo, kaip ir Protestų skyriaus sprendimu, atmetamas prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų, reikia atsakyti teigiamai. Apeliantė nepateikė Apeliacinei tarybai jokių naujų įrodymų, pateisinančių šio prašymo nepateikimą Protesto skyriaus nustatytu terminu. Todėl, kadangi šiuo atveju faktinės aplinkybės išliko tapačios toms, kurias nagrinėjo Protestų skyrius, Apeliacinė taryba teisėtai galėjo padaryti išvadą, kaip tai buvo pažymėta 28 ir 31 punktuose dėl procedūros Protestų skyriuje, kad subsidarius prašymas jai nebuvo pateiktas per tinkamą terminą.

38 Darytina išvada, kad pirmąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.

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

Šalių argumentai

39 Ieškovė teigia, kad padarydama išvadą, jog egzistuoja galimybė supainioti, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

- 40 Šiuo atžvilgiu ji visų pirma tvirtina: kadangi ginčijamas sprendimas yra pagrįstas Jungtinėje Karalystėje įregistruotu ankstesniu prekių ženklu, supainiojimo galimybė turi būti įvertinta šios šalies atžvilgiu.
- 41 Be to, ji pritaria Apeliacinės tarybos teiginiui dėl ankstesnio prekių ženklo silpno skiriamąjo požymio.
- 42 Galiausiai ji teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai padarė išvadą, jog nagrinėjamų žymenų panašumas yra klaidinantis.
- 43 Viena vertus, remdamasi ankstesnio prekių ženklo silpnu skiriamuoju požymiu, Apeliacinė taryba turėjo nuspręsti, kad vien visiškas šio prekių ženklo atvaizdavimas galėtų sukelti galimybę supainioti.
- 44 Antra vertus, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra pakankamai panašūs, kad kiltų galimybė supainioti.
- 45 Iš tikrųjų vizualiniu požiūriu ieškovė visų pirma tvirtina, kad žymuo, sudarytas iš dviejų žodžių junginio, negali būti vizualiai panašus į žymenį, sudarytą iš vieno žodžio, ypač dėl to, kad nė vienas iš dviejų žodžių nėra tapatus ankstesniam žymeniui, kuris yra trumpesnis. Šiuo atveju ieškovė remiasi 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rink. p. II-5275), kuris yra juolab reikšmingesnis, nes, priešingai veiksmazodžiui „flex“ ir šakniai „flexi“, bendras žymenų, nurodytų byloje, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, žodis skaitomas taip pat ir turi ryškų skiriamąjį požymį. Be to, ji remiasi Apeliacinių tarybų sprendimais byloje *SIMPLE LIFE prieš*

SIMPLE LIFE, FREEZOMINT prieš FREEZE, MILES prieš MILESTONE, TAPAS prieš TAPARICA, GIRA prieš GIRALDA ir DRIVE prieš DRIVEWAY.

- 46 Antra, Apeliacinės tarybos teiginys, pagal kurį vartotojas iš karto atkreipia dėmesį į pirmąją žymenų dalį, kuri yra bendra, nėra pateisinamas jokiomis konkrečiomis priežastimis ir nesuderinamas su Apeliacinės tarybos sprendimu byloje *ORANGEX prieš ORANGE X-PRESS*.
- 47 Fonetiniu požiūriu ieškovė teigia, kad prie žodžio „flex“ pridėta raidė „i“ sukuria papildomą skiemenį. Be to, ankstesnis žymuo daugiausiai sudarytas iš priebalsių, o prašomas įregistruoti – daugiau iš balsių ir Jungtinėje Karalystėje tariamas daininga intonacija.
- 48 Konceptuali požiūriu ieškovė visų pirma teigia, kad pati protestą pateikusi šalis supranta, jog žodis „flex“ yra apibūdinamasis, nes prekių ženklas FLEX buvo įregistruotas Jungtinės Karalystės ir Airijos registro dalyse, skirtose prekių ženkams su minimaliu skiriamuoju požymiu, be to, ji negrindė šio protesto ankstesnio prekių ženklo žinomumu Jungtinėje Karalystėje. Ieškovė iš to daro išvadą, kad angliškai kalbančiose šalyse žodis „flex“ nėra dominuojanti žymens FLEXI AIR dalis. Atvirkščiai, gramatiniu požiūriu žodis „air“ yra svarbiausia dalis, nes žodis „flexi“ gali būti mažybinė būdvardžio „flexible“ forma, apibūdinanti daiktavardį „air“.
- 49 Ieškovė nurodo, kad žodžio „flexi“ nėra anglų kalboje ir kad prašomas įregistruoti žymuo yra išgalvotas pavadinimas. Darydama nuorodą į anglų kalbos žodyno ištrauką, ji taip pat pažymi, kad tarp daugelio žodžio „air“ reikšmių Apeliacinė taryba pasirinko vieną iš mažiausiai paplitusių. Tačiau žodis „flex“ anglų kalboje turi atskirą reikšmę ir dėl to jis neturi jokio skiriamąjo požymio.

- 50 Ieškovė papildomai nurodo, kad kiek tai susiję su žymenų palyginimu, ginčijamame sprendime nurodyti argumentai prieštarauja 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimui *Matratzen Concord prieš VRD – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rink. p. II-4335), nes žodis „flex“ nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojanti dalis ir kitos jo dalys nėra nežymios.
- 51 Dėl visapusio galimybės supainioti vertinimo ieškovė pažymi, kad neginčijama, jog skirtingai nuo prekių, nurodytų byloje, kurioje buvo priimtas 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Rink. p. II-43), šioje byloje nagrinėjamos prekės nėra užsakomos žodžiu, o išdėstytos lentynose, dėl ko potencialus fonetinis panašumas ir su tuo susijusi galimybė supainioti tampa nežymūs.
- 52 Be to, darydama nuorodą į Jungtinėje Karalystėje atliktų registracijų kopijas, ieškovė teigia, kad nėra tikimybės, jog paprastas vartotojas šioje valstybėje supainios ginčijamus prekių ženklus, nes jis jau susidūrė su daugybe kitų prekių ženklų, kuriuose yra žodis „flex“, skirtų panašioms ar tapačioms prekėms.
- 53 Ieškovė taip pat tvirtina, kad 2003 m. liepos 11 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai ieškovė pateikė 2003 m. rugsėjo 8 d., argumentacija, kuria remiantis daroma išvada, jog nėra tikimybės supainioti prekių ženklų FLEX ir FLEXIUM, yra tiesiogiai taikytina šioje byloje. Taigi bendrinis žodis, būtent – „flex“, negali būti monopolizuotas. Ieškovės nuomone, šis sprendimas yra juolab reikšmingas, nes jame nagrinėjami du žymenys, kurių kiekvienas yra sudarytas iš vieno žodžio, o šioje byloje prašomas įregistruoti žymuo yra sudarytas iš dviejų žodžių ir nė vienas jų, taip pat nė vienas jų skiemuo nėra tapatus ankstesniam prekių ženklui („fle-xi-air“).
- 54 Tarnyba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 55 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.
- 56 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai suinteresuotų įmonių.
- 57 Pagal tą pačią teismo praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenės dalis 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 minėtą teismų praktiką).

— Dėl atitinkamos visuomenės dalies

- 58 Ieškovė nekritikuoja to, kad Apeliacinė taryba vertino galimybę supainioti Jungtinės Karalystės atžvilgiu. Taip pat ji neginčijo Apeliacinės tarybos teiginio, pagal kurį atitinkamą visuomenės dalį sudaro paprastas vartotojas, kurio pastabumo laipsnis nėra didelis. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad siekiant išnagrinėti šį ieškinio pagrindą reikia remtis šiomis prielaidomis.

— Dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio

- 59 Šalys neginčija, kaip tai pažymėjo Apeliacinė taryba, kad ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį.
- 60 Ieškovė vis dėlto teigia, kad remdamasi silpnu skiriamuoju požymiu Apeliacinė taryba turėjo nuspręsti, jog tik visiškas ankstesnio prekių ženklo atvaizdavimas gali sukelti galimybę supainioti.
- 61 Šis teiginį reikia atmesti. Iš tikrųjų, nors tam, kad būtų įvertinta galimybė supainioti, turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 24 punktą), jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama atliekant šį vertinimą. Taigi, netgi tuo atveju, kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, atvaizduojantis nevisą šį ankstesnį prekių ženklą, gali egzistuoti galimybė supainioti būtent dėl šių žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo.

— Dėl nagrinėjamų prekių panašumo

- 62 Ieškovė neginčija Apeliacinės tarybos teiginio, kad nagrinėjamos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad nagrinėjant šį ieškiniu pagrindą reikia remtis tuo vertinimu.

— Dėl ginčijamų žymenų

- 63 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką visapusiš galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar konceptuali žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir minėtą teismų praktiką).
- 64 Vizualiniu požiūriu Apeliacinė taryba nusprendė, kad žymuo FLEXI AIR iš esmės yra sudarytas iš žodžio „flex“. Be to, esantis pradžioje žodis „flex“ gali daryti didesnę poveikį nei prašomo įregistruoti žymens likusi dalis. Žodis „air“ yra antraeilis ir trumpesnis. Vartotojai paprastai labiau įsimena žymens pradžią nei jo pabaigą. Dominuojanti dalis „flex“ labai nepakinta pridėjus raidę „i“. Apeliacinė taryba iš to padarė išvadą, kad žymenys vizualiai yra panašūs.
- 65 Šis vertinimas nėra klaidingas, o šiuo atžvilgiu 45 ir 46 punktuose nurodytiems ieškovės argumentams negali būti pritarta.
- 66 Dėl pirmojo iš šių argumentų reikia pažymėti, kad nėra jokios priežasties, dėl kurios iš dviejų žodžių ir iš vieno žodžio sudaryti žymenys negali būti vizualiai panašūs. Be to, šiuo atveju nei aplinkybė, kad nė vienas iš dviejų prašomo įregistruoti žymens žodžių nėra tapatus ankstesniam žymeniui, nei aplinkybė, kad pastarasis žymuo yra trumpas, negali panaikinti vizualaus panašumo dėl keturių iš aštuonių prašomo įregistruoti žymens raidžių, surašytų ta pačia tvarka abiejų žymenų pradžioje, sutapimo.

- 67 Dėl argumento, susijusio su minėtu sprendimu HUBERT, pakanka pažymėti, kad šiame sprendime padaryta išvada, jog bendras vizualus nagrinėjamų žymenų daromas įspūdis yra skirtingas, grindžiamas, visų pirma, vieno iš šių žymenų figūriniu požymiu (54 punktas), o nagrinėjamoje byloje abu nagrinėjami žymenys yra žodiniai.
- 68 Dėl 45 ir 46 punktuose nurodytų ankstesnių Apeliacinės tarybos sprendimų primintina, kad pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką Apeliacinių tarybų sprendimų dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktas, nepanaikinto 2004 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Streamserve prieš VRDT*, C-150/02 P, Rink. p. I-1461). Be to, nors ankstesniame sprendime esantys faktiniai arba teisiniai pagrindai iš tikrųjų gali būti argumentais, skirtais pagrįsti ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 pažeidimu (2002 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Bosch prieš VRDT (Kit pro ir Kit Super Pro)*, T-79/01 ir T-86/01, Rink. p. II-4881, 33 punktas), reikia konstatuoti, kad kiekvienas iš 45 ir 46 punktuose nurodytų ankstesnių sprendimų yra susijęs su žymenimis, kurių vizualus santykis nėra prilyginamas šioje byloje esančiajam.
- 69 Galiausiai dėl 46 punkte nurodyto tariamo motyvacijos trūkumo reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog vartotojai paprastai labiau įsimena žymens pabaigą nei pradžių (ginčijamo sprendimo 33 punktas). Todėl negalima jos kaltinti, kad ji šio klausimo nepaaikškino plačiau.
- 70 Dėl fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad žymens pradžia yra esminė dalis. Tarimo skirtumą sukuria tik prašomo įregistruoti prekių ženklo pabaiga ir šis skirtumas yra nedidelis. Dėl švelnaus raidės „i“ skambėjimo ir atviro žodžio „air“ tarimo anglų kalboje atsiranda fonetinis dalies „flex“ sutapimas, ir ypač

raidės „x“ tarimo dominavimas. Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone, žymenys fonetiškai yra panašūs.

- 71 Šie argumentai taip pat nėra klaidingi.
- 72 47 punkte nurodyti ieškovės argumentai dėl raidės „i“ ir žodžio „air“ buvimo žymenyje FLEXI AIR turi būti atmesti. Lieka akivaizdu, kad keturios pirmos žymens raidės iš aštuonių jį sudarančiųjų yra tariamos taip pat kaip ir žymuo FLEX; raidė „i“ yra tik fonetiškai nežymus šių keturių raidžių priedas, o pridėtas žodis „air“ taip pat nepašalina šio tarimo dalinio tapatumo.
- 73 Galiausiai konceptualių požiūriu Apeliacinė taryba nusprendė, kad žodžiai „flex“ ir „flexi“ yra labai susiję, nes abu primena plaukų lankstumą ir gyvybingumą. Pridėtas žodis „air“ nepakeičia šio konceptualaus tapatumo. Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone, žymenys turi tą pačią reikšmę anglų kalboje.
- 74 Šis vertinimas taip pat nėra klaidingas, o 48 ir 49 punkte nurodyti ieškovės argumentai šiuo klausimu nepriimtini.
- 75 Dėl argumento, jog pati protestą pateikusi šalis suvokia žodžio „flex“ apibūdinamąjį požymį, pakanka pažymėti: netgi jeigu tai būtų tiesa, ši aplinkybė nėra svarbi vertinant nagrinėjamus žymenis konceptualių požiūriu.

- 76 Tas pats pasakytina ir dėl argumento, pagal kurį gramatiškai žodis „air“ yra svarbesnė prašomo įregistruoti žymens dalis, nes paprastas, ne ypač pastabus vartotojas gramatiškai neanalizuos nagrinėjamų žymenų.
- 78 Dėl argumento, susijusio su žodžio „air“ reikšme, pakanka pažymėti: kad ir kokia būtų jo reikšmė, ji negalėtų pakeisti dalies „flexi“ reikšmės ir šios dalies sukkelto konceptualaus panašumo.
- 78 Argumentai, atitinkamai susiję su ankstesnio žymens skiriamojo požymio nebuvimu, su tuo, kad žodžio „flexi“ nėra anglų kalboje ir kad žymuo FLEXI AIR yra išgalvotas pavadinimas, taip pat atmestini, nes jie nepaneigia fakto, kad kiekvienas iš žodžių „flex“ ir „flexi“ anglų kalboje nurodo lankstumą (žr., kiek tai susiję su ispanų kalba, 2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-719, 48 punktą).
- 79 Galiausiai dėl 50 punkte nurodyto argumento pažymėtina, kad minėtame sprendime *MATRATZEN* iš tiesų nurodyta, jog kompleksinis prekių ženklas gali būti laikomas prilyginamu kitam prekių ženklui, kuris yra tapatus, arba prilyginamas vienai iš kompleksinio prekių ženklo sudedamųjų dalių tik tuo atveju, jeigu šis ženklas sudaro dominuojantį elementą bendrame kompleksinio ženklo sukurtame išpūdyje. Vis dėlto šiame vertinime nurodytas prekių ženklas sunkiai gali būti prilygintas šioje byloje prašomam įregistruoti prekių ženklui, ypač dėl to, kad jo sudėtyje yra figūrinis elementas.
- 80 Darytina išvada, kad Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą, jog nagrinėjami žymenys vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai yra panašūs.

— Dėl galimybės supainioti

- 81 Apeliacinės tarybos nuomone, yra tikimybė, kad vartotojai manys, jog nežymus žymenų skirtumas atspindi prekių pobūdžio įvairovę arba kyla dėl pardavimo vadybos, o ne dėl to, kad šis skirtumas nurodo skirtingą komercinę kilmę. Todėl Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad Jungtinėje Karalystėje egzistuoja galimybė supainioti.
- 82 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad silpnas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis neginčijamas, kad nagrinėjami žymenys vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai yra panašūs ir kad prekės iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios.
- 83 Tokiomis aplinkybėmis darytin išvada, kad egzistuoja galimybė supainioti.
- 84 51 punkte nurodytas ieškovės argumentas, kad žymenų fonetinis panašumas nežymus, yra atmestinas. Iš tikrųjų, kadangi žymenys panašūs, o prekės – iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios, klausimas, kiek žymenų fonetinis panašumas prisideda prie galimybės supainioti, yra netinkamas.
- 85 52 punkte nurodytas argumentas dėl kitų prekių ženklų, kurių sudėtyje yra žodis „flex“, buvimo Jungtinėje Karalystėje, tai pat atmestinas. Primintina, kad būtent dėl šios aplinkybės Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte padarė išvadą, jog ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį ir jog egzistuoja galimybė supainioti Jungtinėje Karalystėje (žr. 81 punktą). Šiai išvadai buvo pritarta (žr.

83 punktą). Be to, ieškovė aiškiai pritarė teiginiui, kad ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį (žr. 41 ir 59 punktus).

86 Galiausiai dėl 53 punkte nurodytų argumentų, susijusių su 2003 m. liepos 11 d. Apeliacinės tarybos sprendimu, taip pat reikia priminti, kad Apeliacinių tarybų sprendimų dėl žymenų įregistravimo kaip prekių ženklų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais; vis dėlto ankstesniame sprendime esantys faktiniai arba teisiniai motyvai iš tikrųjų gali būti argumentai, skirti pagrįsti pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 pažeidimu (žr. 68 punktą). Tačiau pažymėtina, kad Antrosios apeliacinės tarybos sprendime nagrinėjamų žymenų santykis nėra prilyginamas tam, kuris yra tarp šioje byloje nagrinėjamų žymenų. Iš tikrųjų žymuo FLEXIUM yra sudarytas iš vieno žodžio, iš kurio neįmanoma išskirti žodžio „flex“, tačiau žodžiai „flex“ ir „flexi“ gali būti lengvai atskirti nuo žymens FLEXI AIR. Be to, pažymėtina, kad išvada, pagal kurią egzistuoja galimybė supainioti šioje byloje nagrinėjamus prekių ženklus, negali būti laikoma sukeliančia žodžio „flex“ monopolizavimą.

87 Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba, manydama, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis, nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto.

88 Todėl antrąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.

Dėl trečiojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčio pažeidimu

Šalių argumentai

89 Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba, nenagrinėdama to, ar ankstesniu prekių ženklu pagal Jungtinės Karalystės teisę galima teisėtai grįsti protestą ir nenagrinėdama galimybės supainioti pagal šią teisę, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį. Ji nurodo, kad ši nuostata nacionalinio prekių ženklo savininkui neturi suteikti Bendrijos prekių ženklo paraiškos atžvilgiu platesnių teisių nei tos, kuriomis jis naudojasi pagal nacionalinės teisės aktus. Toks Apeliacinės tarybos neveikimas gali ankstesniam prekių ženklui suteikti platesnę apsaugą Bendrijos nei nacionaliniu lygmeniu.

90 Taryba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

91 Reikia pažymėti, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškai taikomos Reglamente Nr. 40/94 numatytos procedūros. Pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi būti registruojamas, jeigu egzistuoja tikimybė supainioti jį su ankstesniu valstybėje narėje įregistruotu prekių ženklu 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Reglamentas Nr. 40/94 nenumato išankstinio įvertinimo dėl to, ar pagal nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, juo galima teisėtai grįsti protestą, bei dėl galimybės supainioti atitinkamus prekių ženklus pagal šiuos nacionalinės teisės aktus.

92 Be to, reikia pažymėti, kad šis ieškinio pagrindas grindžiamas prielaida, jog Reglamentas Nr. 40/94 ankstesnio nacionalinio prekių ženklo savininkui suteikia platesnes teises Bendrijos prekių ženklo paraiškos atžvilgiu nei tos, kurios jam buvo suteiktos pagal nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius šį ankstesnį prekių ženklą. Tačiau 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) 4 straipsnio 1 dalies b punktą ir 4 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį valstybių narių teisės aktai dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo supainiojimo su ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu yra visiškai suderinami. Šių Direktyvos Nr. 89/104 nuostatų teisinis turinys yra tapatus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiui. Tokiomis aplinkybėmis ieškovės prielaida yra neteisinga.

93 Todėl trečiąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.

94 Kadangi visi ieškinio pagrindai turi būti atmesti, ieškinį taip pat reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

95 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Ieškovė pralaimėjo šią bylą, o VRDT reikalavo priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas. Todėl ieškovė turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Paskelbta 2005 m. kovo 16 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung