BENDROJO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2016 m. vasario 5 d.*

„Bendrijos prekių ženklas — Protesto procedūra — Žodinio Bendrijos prekių ženklo „kicktipp“ paraiška — Ankstesnis žodinis nacionalinis prekių ženklas KICKERS — Reglamento (EB) Nr. 2868/95 19 taisyklė — Reglamento Nr. 2868/95 98 taisyklės 1 dalis — Santykinis atmetimo pagrindas — Galimybės supainioti nebuvimas — Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas“

Byloje T-135/14

Kicktipp GmbH, įsteigta Diuseldorfe (Vokietija), atstovaujama advokato A. Dreyer,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą I. Harrington,

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Bendrajame Teisme,

Società Italiana Calzature Srl, įsteigta Milane (Italija), atstovaujama advokatės G. Cantaluppi,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2013 m. gruodžio 12 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1061/2012-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Società Italiana Calzature Srl* ir *Kicktipp GmbH*,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. Dittrich (pranešėjas), teisėjai J. Schwarcz ir V. Tomljenović,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2014 m. vasario 20 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2014 m. gegužės 27 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2014 m. birželio 24 d.,

susipažinęs su dubliku, kurį Bendrojo Teismo kanceliarija gavo 2014 m. spalio 7 d.,

* Proceso kalba: anglų.

susipažinęs su šalių atsakymais į raštu užduotą Bendrojo Teismo klausimą,

atsižvelgęs į tai, kad šalys per mėnesį po to, kai joms buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, todėl, vadovaudamasis 1991 m. gegužės 2 d. Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135a straipsniu, nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą[1] (Praleista)

Šalių reikalavimai

16 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

17 VRDT Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

18 Įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį ir palikti galioti ginčijamą sprendimą, taip pat 2012 m. balandžio 5 d. Anuliavimo skyriaus sprendimą,

— priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas VRDT apeliacinėje taryboje ir anuliavimo skyriuje.

1 — Pateikiami tik tie šio sprendimo punktai, kuriuos Bendrasis Teismas mano tikslinga paskelbti.

Dėl teisės (Praleista)

2. *Dėl esmės* (Praleista)

Dėl ieškinio pirmojo pagrindo: Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 1 ir 2 dalių pažeidimo (Praleista)

Dėl pirmojo pagrindo pagrįstumo (Praleista)

– Dėl klausimo, ar siekiant įrodyti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, galiojimą ir apsaugos apimtį, užtenka pateikti pratęsimo liudijimą

55 Ieškovė pabrėžia, kad pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktį protestą pareiškęs asmuo privalo pateikti prekių ženklų, kuriais grindžiamas protestas, registracijos liudijimo kopiją, o tam tikrais atvejais paskutinio pratęsimo liudijimo kopiją, tačiau įstojusi į bylą šalis pateikė tik pratęsimo liudijimus.

56 Reikia konstatuoti, kad įstojusi į bylą šalis iš tikrųjų nepateikė ankstesnio prekių ženklo registracijos liudijimo. Iš tiesų prie protesto pranešimo ji pridėjo tik patvirtinimą apie paskutinį prašymą pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą, o prie 2010 m. lapkričio 8 d. dokumento – pratęsimo liudijimą.

57 Taip pat reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies pirmąjį sakinį protestą pareiškęs asmuo privalo pateikti „įrodymus <...> apie ankstesnio [prekių] ženklo <...> egzistavimą, galiojimą bei apsaugos apimtį“. Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies antrajame sakinyje nurodyti įrodymai, kuriuos protestą pareiškęs asmuo turi „[visų pirma]“ pateikti.

58 Pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunkčio 1 dalies formuluotę prancūzų kalba protestą pareiškęs asmuo įpareigojamas pateikti registracijos liudijimą „ir“ tam tikrais atvejais paskutinį ankstesnio registruoto prekių ženklo, kuris nėra Bendrijos prekių ženklas, registracijos galiojimo pratęsimo liudijimą. Taigi, iš šios formuluotės matyti, kad protestą pareiškęs asmuo iš principo privalo pateikti registracijos liudijimą, net jeigu pateikia pratęsimo liudijimą. Kitos šio reglamento kalbinės versijos patvirtina tai, kad iš principo turi būti pateiktas ir registracijos liudijimas, nes jose vartojamas jungtuką „ir“ atitinkantis jungtukas, pvz., anglų kalba „and“, ispanų kalba „y“, italų kalba „ed“, portugalų kalba „e“ ir olandų kalba „en“.

59 Iš tiesų Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunkčio versijoje vokiečių kalba vartojamas jungtukas „oder“ („arba“). Vis dėlto atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamos teisės nuostatos versijoje prancūzų, anglų, ispanų, italų, portugalų ir olandų kalbomis vartojamas jungtukas „ir“ arba jį šiose kalbose atitinkantis jungtukas, aplinkybė, kad versijoje vokiečių kalba vartojamas jungtukas „oder“, nėra lemianti.

60 Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunkčio pabaigoje nurodyta, kad protestą pareiškęs asmuo gali pateikti „lygiaverčius dokumentus, išduotus prekių ženklą įregistravusios administracijos“.

61 Šiuo aspektu kyla klausimas, ar galimybė pateikti lygiavertį dokumentą susijusi tik su pareiga pateikti registracijos liudijimą, ar ji susijusi su pareiga pateikti abu nurodytus dokumentus, t. y. ir registracijos liudijimą, ir pratęsimo liudijimą. Gramatiniu požiūriu galimi abu aiškinimai. Iš tiesų sakinio dalyje – „jei prekių ženklas įregistruotas – atitinkamo registracijos liudijimo arba tam tikrais atvejais paskutiniojo pratęsimo liudijimo kopiją, rodančią, kad prekių ženklo apsaugos terminas yra ilgesnis nei nurodytas 1 dalyje, bei visus jo pratęsimus arba lygiaverčius dokumentus, išduotus prekių ženklą

įregistravusios administracijos“ – žodžių junginys „arba lygiaverčius dokumentus“ gali būti siejamas su abiem dokumentais, t. y. ir su registracijos liudijimu, ir su pratęsimo liudijimu, arba tik su antruoju iš šių dokumentų.

62 Šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad galimybė pateikti lygiavertį dokumentą siejama ne tik su registracijos liudijimu, bet ir su registracijos liudijimu, ir su pratęsimo liudijimu. Reikalavimas pateikti registracijos liudijimą nėra atskiras tikslas; juo siekiama suteikti VRDT galimybę disponuoti patikimais prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimo įrodymais. Reikia priminti, kad Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies pirmajame sakinyje numatyta, kad protestą pareiškęs asmuo turi pateikti „įrodymus“ apie jam priklausančio ankstesnio prekių ženklo egzistavimą, galiojimą ir apsaugos apimtį, o Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies antrajame sakinyje tik patikslinama, kokie dokumentai gali būti tokie „įrodymai“. Taigi, remiantis Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies teleologiniu aiškinimu, galima daryti išvadą, kad galiausiai svarbiausia yra tai, kad VRDT turėtų patikimus „įrodymus“ apie ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, galiojimą ir apsaugos apimtį.

63 Toks reikalavimas įvykdomas, kai pateikiamas kompetentingos valdžios institucijos išduotas dokumentas, kuriame nurodyta informacija sutampa su registracijos liudijime pateikta informacija. Iš protestą pareiškusio asmens negalima reikalauti pateikti registracijos liudijimo, jeigu jis pateikia tos pačios valdžios institucijos išduotą dokumentą, kuris toks pat patikimas, kaip ir registracijos liudijimas, ir kuriame nurodyta visa būtina informacija.

64 Taigi, galima pateikti „lygiavertį“ dokumentą, kuris pakeistų ir registracijos liudijimą, ir pratęsimo liudijimą. Taip pat įmanoma, kad Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktyje nurodytas antrasis dokumentas, t. y. pratęsimo dokumentas, būtų ir pirmajam dokumentui, t. y. registracijos liudijimui, „lygiavertis dokumentas“. Tuo atveju, kai pratęsimo liudijime nurodyta visa informacija, būtina siekiant įvertinti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, galiojimą ir apsaugos apimtį, tokio dokumento pateikimas reiškia „įrodym[ą] <...> apie ankstesnio [prekių] ženklo <...> egzistavimą, galiojimą bei apsaugos apimtį“, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies pirmąjį sakinį. Reikia priminti, kad, remiantis Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies teleologiniu aiškinimu, lemiamas veiksnys yra dokumento turinys ir aplinkybė, kad jį išdavė kompetentinga valdžios institucija.

65 Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad siekiant įrodyti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, galiojimą ir apsaugos apimtį, užtenka pateikti pratęsimo liudijimą, jeigu jame nurodyta šiuo tikslu būtina informacija.

(Praleista)

– Dėl prie protesto pranešimo pridėtų dokumentų pakankamumo (Praleista)

71 Šiuo klausimu ieškovas pabrėžia, kad pagal Reglamento Nr. 2868/95 98 taisyklės 1 dalį, kai pateikiamas dokumento vertimas, turi būti pateikiama nuoroda į verčiamą dokumentą, o vertimas turi visiškai atitikti dokumento originalo struktūrą ir turinį.

72 Nagrinėjamu atveju įstojusios į bylą šalies pateiktame vertime nėra jokios aiškios nuorodos į išversto dokumento originalą. Vis dėlto tokia aiški nuoroda nebūtina norint nustatyti dokumentą, iš kurio daromas vertimas, kai dokumento originalas ir vertimas pateikiami kartu. Nagrinėjamu atveju iš VRDT bylos medžiagos aišku, kad vertimas pateiktas iš karto po dokumento originalo. Tokiomis aplinkybėmis nekyla jokių abejonių dėl dokumento originalo, kurio vertimas pateiktas.

(Praleista)

74 Reikia pabrėžti, kad tuo atveju, kai dėl pratęsimo buvo kreiptasi laiku, tačiau kompetentinga valdžios institucija dar nepriėmė sprendimo dėl tokio prašymo, užtenka pateikti patvirtinimą, kad toks prašymas pateiktas, jeigu tokį patvirtinimą išduoda kompetentinga valdžios institucija ir jeigu jame yra visa su prekių ženklo registracija susijusi būtina informacija, kaip antai registracijos liudijime nurodyta informacija. Iš tiesų, kol nepratęstas prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, galiojimas, prekių ženklo savininkas neturi galimybės pateikti pratęsimo liudijimą, ir jis negali nukentėti dėl to, kad kompetentingai valdžios institucijai reikėjo tam tikro laiko, kad priimtų sprendimą dėl jo prašymo. Beje, tai patvirtina ir Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto i papunktis, kuriame nurodyta, kad jeigu prekių ženklas dar neįregistruotas, užtenka pateikti paraiškos padavimą patvirtinančio dokumento kopiją.

75 Tačiau jeigu prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, įregistruotas, pagal Reglamento Nr. 2868/95 19 taisyklės 2 dalies a punkto ii papunktį nebeužtenka pateikti paraiškos padavimą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju reikia pateikti registracijos liudijimą arba jam lygiavertį dokumentą. Laikantis tos pačios logikos, jeigu prekių ženklo registracija pratęsta, neužtenka pateikti dokumento, patvirtinančio prašymo pratęsti prekių ženklo registracijos galiojimą padavimą.

(Praleista)

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2013 m. gruodžio 12 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1061/2012-2).**

2. **VRDT padengia savo ir *Kicktipp GmbH* patirtas bylinėjimosi išlaidas.**

3. ***Società Italiana Calzature Srl* padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Paskelbta 2016 m. vasario 5 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.