BENDROJO TEISMO (šeštoji išplėstinė kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. kovo 17 d.*

Byloje T-63/07

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, įsteigta Štolberge (Vokietija), atstovaujama advokato D. Eickemeier,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

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

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, įsteigtai Chaene (Ispanija),

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 761/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Mülhens GmbH & Co. KG* ir *Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE*,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji išplėstinė kolegija),

kurį sudaro pirmininkas A. W. H. Meij (pranešėjas), teisėjai V. Vadapalas, I. Labucka, N. Wahl ir L. Truchot,

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje 2007 m. kovo 1 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje 2007 m. birželio 20 d.,

atsižvelgęs į 2009 m. kovo 30 d. nutartį, leidžiančią *Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG* dalyvauti procese vietoje *Mülhens GmbH & Co. KG*,

atsižvelgęs į teisėjos I. Labucka paskyrimą į kolegiją vietoje negalėjusio vykdyti savo pareigų teisėjo T. Tchipev,

įvykus 2009 m. birželio 11 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2003 m. spalio 29 d. *Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



3 Prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės

prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 16, 29, 35 ir 39 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

— 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; spaudiniai; įrišimo medžiagos; fotonuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių); šriftai; klišės“;

— 29 klasė: „Maistiniai aliejai ir konkrečiai alyvuogių aliejus“;

— 35 klasė: „Reklamos paslaugos, verslo vadyba, verslo tvarkyba, importas ir eksportas, pagalbos eksploatuojant ir valdant komercines įmones, dirbančias su franšize, paslaugos; mažmeninės prekybos parduotuvėse ir per pasaulinius kompiuterinius tinklus paslaugos, prekių pardavimo skatinimo ir komercinio atstovavimo paslaugos“;

— 39 klasė: „Vežimas; prekių pakavimas ir sandėliavimas; kelionių rengimas;“

4 Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. spalio 11 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 41/2004.

5 2005 m. sausio 7 d. *Mülhens GmbH & Co. KG* pareiškė protestą dėl prašomo prekių ženklo registravimo, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 5 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis).

6 Grįsdama savo protestą, *Mülhens* nurodė šiuos anksčiau įregistruotus prekių ženklus:

— žodinį Bendrijos prekių ženklą Nr. 90852 TOSCA, įregistruotą 2001 m. vasario 16 d. „parfumerijai, eteriniams aliejams, kosmetikai, dantų pastoms, muilui“;

— žodinį Vokietijos prekių ženklą Nr. 102194 TOSCA, įregistruotą 1907 m. spalio 26 d. „ūkiškam muilui, kietam ir miltelių pavidalo tualetiniam muilui, parfumerijai, odekolonui, lanolinui, kosmetiniams lūpų dažams, makiažui, pudrai, plaukų aliejams, plaukų losjonams, galvos odos losjonams, dantų ir burnos priežiūros priemonėms, odos ir barzdos priežiūros priemonėms, plaukų dažams, kvapnioms pagalvėlėms, dantų ir nagų šepečiams, vonios druskai“;

— žodinį Vokietijos prekių ženklą Nr. 258495 TOSCA, įregistruotą 1921 m. sausio 10 d. „kosmetikos ir konkrečiai parfumerijos priemonėms“;

— žodinį Vokietijos prekių ženklą Nr. 301590 TOSCA, įregistruotą 1923 m. gegužės 7 d. „ūkiškam muilui, kietam ir miltelių pavidalo tualetiniam muilui, parfumerijai, odekolonui, lanolinui, kosmetiniams lūpų dažams, makiažui, pudrai, plaukų aliejams, plaukų losjonams, galvos odos losjonams, dantų ir burnos priežiūros

priemonėms, odos ir barzdos priežiūros priemonėms, plaukų dažams, kvapnioms pagalvėlėms, dantų ir nagų šepečiams, vonios druskai“;

— žodinį Vokietijos prekių ženklą Nr. 1048297 TOSCA, įregistruotą 1983 m. gegužės 13 d. „parfumerijai, eteriniams aliejams, kosmetikai, muilui, dantų pastoms, plaukų losjonams, cheminiams sanitarijos produktams, dezinfekcijos priemonėms“;

— plačiai žinomą prekių ženklą TOSCA, Vokietijoje naudojamą „parfumerijai, tualetiniam vandeniui, odekolonui, kūno losjonui, tualetiniam muilui, dušo želė, dezodorantams, talkui“.

7 Konkrečiai kalbant, protestas buvo grindžiamas „parfumerija, tualetiniu vandeniu, odekolonu, kūno losjonu, tualetiniu muilu, dušo želė, dezodorantais, talku“, t. y. prekėmis, kurių atžvilgiu *Mülhens* rėmėsi ankstesnių prekių ženklų geru vardu, ir buvo pareikštas dėl visų prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų.

8 2006 m. balandžio 10 d. Protestų skyrius atmetė visą protestą, motyvuodamas tuo, kad, pirma, prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės ir paslaugos aiškiai skyrėsi, todėl nebuvo jokios galimybės supainioti Reglamento 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, ir, antra, ieškovė nenurodė faktų, nepateikė įrodymų ir pastabų, tinkamų įrodyti, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimu jai būtų padaryta žalos ar būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų išskirtinumu ar geru vardu Reglamento 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme.

9 2006 m. gegužės 31 d. *Mülhens* pateikė Tarnybai apeliacinį skundą dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu (toliau – skundžiamas sprendimas) Apeliacinė taryba atmetė apeliacinį skundą. Pirmiausia ji pritarė Protestų skyriaus atliktam vertinimui, pagal kurį prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės ir paslaugos skyrėsi, todėl negalėjo būti jokios galimybės supainioti Reglamento 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Toliau Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, kiek ši buvo pagrįsta Reglamento 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, motyvuodama tuo, kad *Mülhens* pateikė tik pastabas ir įrodymus siekdama įrodyti savo ankstesnių prekių ženklų TOSCA gerą vardą Vokietijoje, nepateikdama įrodymų ar pastabų, įrodančių, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą be pateisinamos priežasties būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų išskirtinumu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta. Be to, ji atmetė *Mülhens* argumentą dėl susilpninimo galimybės sumažėjus ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui, nes jis pirmą kartą buvo pateiktas nagrinėjant apeliaciją.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— atmesti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką,

— priteisti iš Tarnybos bylinėjimosi išlaidas.

12 Tarnyba Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl antrojo reikalavimo priimtinumo

13 Savo antruoju reikalavimu ieškovė Bendrojo Teismo prašo atmesti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką.

14 Šiuo klausimu, kadangi šį ieškovės reikalavimą būtina aiškinti kaip reikalavimą įpareigoti Tarnybą atmesti Bendrijos prekių ženklo registracijos paraišką, reikia pažymėti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnio 6 dalis) Tarnyba privalo imtis Sąjungos teismo sprendimams vykdyti būtinų priemonių. Todėl Bendrasis Teismas neturi įpareigoti Tarnybos. Iš tiesų ji pati turi padaryti išvadas iš Bendrojo Teismo sprendimų rezoliucinės dalies bei motyvų (žr. 2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 24 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

15 Taigi antrąjį reikalavimą reikia pripažinti nepriimtinu.

Dėl esmės

16 Ieškovė iš esmės nurodo tris ieškinio pagrindus, kurių pirmasis susijęs su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalies, 73 straipsnio ir 74 straipsnio 1 ir 2 dalių (dabar – atitinkamai Reglamento Nr. 207/2009 42 straipsnio 1 dalis, 75 straipsnis ir 76 straipsnio 1 ir 2 dalys) pažeidimu, antrasis – su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, o trečiasis – su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

17 Bendrasis Teismas mano, kad tikslinga pirmiausia nagrinėti trečiąjį ieškinio pagrindą.

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

— Šalių argumentai

18 Ieškovė teigia, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės ir paslaugos yra iš dalies panašios, nes, pirma, alyvuogių aliejus dažnai naudojamas kosmetikoje, jo dedama į 29 klasei priskiriamus dušo želė ir šampūnus, ir, antra, šių prekių pakuotė žymima ankstesnius prekių ženklus atitinkančiu žymeniu, todėl reikia pripažinti panašumą su 39 klasei priskiriamais „prekių pakavimu ir sandėliavimu“.

19 Ieškovė taip pat nurodo galimybės supainioti buvimą ir mano, jog paprastas vartotojas galės manyti, kad prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir jos prekės pagamintos tos pačios įmonės.

20 VRDT nesutinka su ieškovės argumentais.

— Bendrojo Teismo vertinimas

21 Kaip Apeliacinė taryba pažymėjo skundžiamo sprendimo 16 punkte, per apeliacinę procedūrą ieškovė jai nenurodė jokio argumento, kuriuo Protestų skyriaus sprendimas būtų ginčijamas dėl to, kad juo buvo atmestas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu grindžiamas protestas.

22 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį procedūroje dėl atsisakymo registruoti prekių ženklus santykiniais pagrindais nagrinėjami tiktai šalių nurodyti pagrindai ir reikalavimai. Iš to išplaukia, kad atsisakius įregistruoti prekių ženklą santykiniu pagrindu, teisiniai pagrindai ir faktinės aplinkybės, kuriais remiamasi Bendrajame Teisme prieš tai jų nepateikus Apeliacinėje taryboje, negali daryti įtakos šios tarybos sprendimo teisėtumui (2007 m. kovo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimas *VRDT prieš Kaul*, C-29/05 P, Rink. p. I-2213, 54 punktas ir 2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Cervecería Modelo prieš VRDT – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO)*, T-169/02, Rink. p. II-505, 22 punktas).

23 Todėl vykdydamas pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį pavestą Tarnybos apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolę Bendrasis Teismas, vertindamas Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumą, negali nagrinėti jam pateiktų faktinių aplinkybių ir teisinių pagrindų, prieš tai nenurodytų Tarnybos instancijose, ir turi juos pripažinti nepriimtinais (minėto Sprendimo *NEGRA MODELO* 22 ir 23 punktai).

24 Kadangi ieškovė, grįsdama Apeliacinei tarybai pateiktą savo apeliacinį skundą, nepateikė jokių argumentų, kuriais būtų ginčijamas Protestų skyriaus sprendimo pagrįstumas, kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymu, nagrinėjamą pagrindą reikia atmesti kaip nepriimtiną.

Dėl pirmojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalies, 73 straipsnio ir 74 straipsnio 1 ir 2 dalių pažeidimu

— Šalių argumentai

25 Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai pripažino nepriimtinu jos argumentą, susijusį su susilpninimo galimybe sumažėjus ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui, nes juo tariamai nurodoma nauja faktinė aplinkybė. Ji pabrėžia, kad šiuo argumentu tik nurodomas vienas iš ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui ir geram vardui padarytos žalos klausimo aspektų, todėl jis pateiktas laikantis Tarnybos nustatyto termino. Be to, ieškovė mano, kad nėra draudžiama nurodyti naujas aplinkybes pasibaigus Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 3 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnio 3 dalis) ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), nustatytam terminui, todėl šioje byloje Apeliacinė taryba nepasinaudojo jai pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį suteikta diskrecija.

26 Be to, ieškovė nurodo, kad nepranešdama jai apie tai, kad neatsižvelgsį pirmą kartą pateiktas naujas aplinkybes, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalį, nepasiūliusi šalims pateikti pastabas tiek kartų, kiek reikia. Anot ieškovės, ji

taip pat pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnį, pagrindusi skundžiamą sprendimą motyvais, dėl kurių ieškovė nebuvo išklausyta.

27 Tarnyba pirmiausia teigia, kad šis ieškinio pagrindas yra perteklinis, nes net jeigu Apeliacinė taryba būtų išnagrinėjusi argumentą dėl susilpninimo galimybės sumažėjus ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui, bylos baigtis dėl to nepasikeistų, nes ieškovė nepateikė jokių savo teiginį pagrindžiančių įrodymų.

28 Toliau Tarnyba teigia: kadangi šio naujo argumento akivaizdžiai nepakanka pateisinti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo, ir todėl paveikti bylos baigtį, nėra tenkinama viena iš minėtame Sprendime *VRDT prieš Kaul* nurodytų sąlygų, kad būtų galima atsižvelgti į pavėluotai pateiktus argumentus. Be to, ieškovė tyčia vilkino laiką ar bent jau veikė labai nerūpestingai, nepateikdama Protestų skyriui tokio svarbaus argumento, be kurio negalėjo būti jokio veiksmingo nurodyto atsisakymo pagrindo aptarimo. Šiuo klausimu Tarnyba pažymi, kad ieškovė nepaaiškino, kodėl ji nepateikė šio argumento Protestų skyriui.

— Bendrojo Teismo vertinimas

29 Pažymėtina, kad skundžiamo sprendimo 31 punkte Apeliacinė taryba konstatavo, kad ieškovė pažymėjo pranešimo apie protestą 95 langelį, taip nurodydama, kad dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo pareikštas protestas grindžiamas prielaida, jog šiuo prekių ženklu nesąžiningai bus pasinaudota ankstesnio prekių ženklo išskirtinumu ar geru vardu arba jiems pakenkta, t. y. protestas buvo grindžiamas Reglamento 40/94 8 straipsnio 5 dalimi.

30 Skundžiamo sprendimo 35 punkte Apeliacinė taryba taip pat konstatavo, kad per Reglamento 40/94 42 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą terminą pateikti protestą pagrindžiančius faktus, įrodymus ir argumentus ieškovė Protestų skyriui pateikė argumentų ir įrodymų, siekdama įrodyti savo ankstesnių žodinių prekių ženklų TOSCA gerą vardą Vokietijoje, tačiau nepateikė jokių įrodymų ar argumentų, patvirtinančių, kad be pateisinamos priežasties naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų išskirtinumu ar geru vardu arba jiems bus pakenkta.

31 Toliau reikia pažymėti, kad, kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 37 punkto, per procedūrą Apeliacinėje taryboje ieškovė pateikė argumentą, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimu bus sužlugdytas ankstesnių prekių ženklų geras vardas, nes visuomenė nustos sieti ieškovės prekes su prekių ženklu TOSCA. Tačiau skundžiamo sprendimo 38 punkte Apeliacinė taryba šį teiginį pripažino „nauja faktine aplinkybe“, nepriimtina pagal Reglamento 40/94 74 straipsnio 2 dalį, motyvuodama tuo, kad ji buvo pateikta pasibaigus Protestų skyriaus nustatytam terminui ir kad ieškovė nenurodė nei naujų aplinkybių, nei teisinių ar faktinių kliūčių, sutrukdžiusių jai pateikti šį argumentą nagrinėjant bylą Protestų skyriuje (skundžiamo sprendimo 41 ir 43–45 punktai).

32 Skirtingai nuo Apeliacinės tarybos Bendrasis Teismas vis dėlto pastebi, kad šiuo argumentu procedūros Apeliacinėje taryboje stadijoje tik apibūdinama aplinkybė, kuri buvo akcentuojama nuo pat protesto pareiškimo momento. Iš tikrųjų, pažymėdama pranešimo apie protestą 95 langelį, ieškovė patvirtino, kad jos protestas grindžiamas prielaida, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu bus nesąžiningai pasinaudota ankstesnių prekių ženklų išskirtinumu ar geru vardu arba jiems pakenkta.

33 Taigi procedūros Apeliacinėje taryboje stadijoje pateiktu argumentu daugiausia patikslinamas ankstesniems prekių ženklams padarytos žalos pobūdis, kurį ieškovė apibūdina kaip jų gero vardo sužlugdymą, ir pateikiamas apibendrintas pagrindimas, susijęs su nurodoma aplinkybe, kad „visuomenė nustos sieti [jos] prekes su prekių ženklu TOSCA“.

34 Šiuo klausimu svarbu priminti, kad santykinio atmetimo pagrindo ar bet kurios kitos nuostatos, kuriais grindžiami šalių pateikti prašymai, taikymo kriterijai paprastai yra teisinių aplinkybių, kurias nagrinėja Tarnyba, dalis (2005 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *SPAG prieš VRDT – Dann et Backer (HOOLIGAN)*, T-57/03, Rink. p. II-287, 21 punktas ir 2007 m. sausio 16 d. Sprendimo *Calavo Growers prieš VRDT – Calvo Sanz (Calvo)*, T-53/05, Rink. p. II-37, 59 punktas). Ieškovės argumentu tik teigiama, kad nagrinėjamu atveju tenkinamos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatytos sąlygos, ir trumpai nurodomas motyvas, t. y. kad visuomenė nustos sieti su ankstesniais prekių ženklais jais žymimas prekes.

35 Atsižvelgdamas į ieškovės Protesto skyriui nurodytus protesto motyvus, Bendrasis Teismas mano, kad šiuo argumentu paprasčiausia patikslinamas ir pagrindžiamas nurodytos gresiančios žalos pobūdis, nenurodant naujos faktinės aplinkybės Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies prasme.

36 Dėl šios priežasties Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą minėtą argumentą, kuriuo siekiama patikslinti žalos pobūdį ir prigimtį, kuriai protestu prieš prašomo prekių ženklo registravimą siekiama užkirsti kelią pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, pripažinusi nauja faktine aplinkybe Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies prasme ir atmetusi jį kaip nepriimtiną. Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į ieškovės argumentą, remdamasi minėto reglamento 74 straipsnio 1 dalimi.

37 Tarnyba papildomai teigia, kad ieškovės argumento bet kuriuo atveju akivaizdžiai nepakanka, kad protestas būtų patenkintas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, nes ji nepateikė jokių savo teiginio įrodymų.

38 Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad skundžiamo sprendimo motyvuose visai nevertinamas klausimas, ar ieškovės argumentas bet kuriuo atveju būtų akivaizdžiai nepakankamas, kad pateisintų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymą.

39 Tačiau svarbu pažymėti, kad mastas, kuriuo protestą pareiškęs asmuo, ketinantis remtis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatytu santykiniu atmetimo pagrindu, turi nurodyti ir įrodyti būsimą ne hipotetinį žalos ankstesniems prekių ženklams arba prašomo įregistruoti prekių ženklo nesąžiningai gausimos naudos pavojų, skiriasi, atsižvelgiant į tai, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas iš pirmo žvilgsnio atrodo galintis sukelti vieną iš šioje nuostatoje numatytų pavojų.

40 Iš tikrųjų įmanoma, ypač protesto, kuris grindžiamas prekių ženklu, turinčiu išskirtinai gerą vardą, atveju, kad ne hipotetinė galimybė, jog ateityje prašomas įregistruoti prekių ženklas pakenks ankstesniam prekių ženklui arba juo nesąžiningai bus pasinaudota, yra tokia akivaizdi, kad nėra būtinybės protestą pareiškusiam asmeniui dėl to nurodyti arba įrodyti kitą faktinę aplinkybę. Tačiau taip pat įmanoma, kad iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas negali sukelti vieno iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytų pavojų gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui, nepaisant to, kad jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, todėl tokiu atveju minėtą ne hipotetinę pakenkimo arba nesąžiningo pasinaudojimo ateityje galimybę reikia įrodyti kitomis aplinkybėmis, kurias turi nurodyti bei pagrįsti protestą pareiškęs asmuo (2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sigla prieš VRDT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink. p. II-711, 48 punktas).

41 Taigi nagrinėjamoje byloje atsižvelgdama, be kita ko, į pateiktus ankstesnių prekių ženklų gero vardo įrodymus Apeliacinė taryba turėjo įvertinti, ar ieškovės nurodyto pavojaus, kurį minėtiems prekių ženklams sukeltų prašomo prekių ženklo įregistravimas, pobūdžio patikslinimo, ieškovei apibrėžiant jį kaip jų gero vardo sužlugdymą, ir pateikto jo pagrindimo, t. y. teiginio, kad visuomenė nustos sieti su ankstesniais prekių ženklais jais žymimas prekes, pakako tam, kad protestas būtų patenkintas taikant Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.

42 Tačiau, kaip jau buvo pažymėta, iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba visai nevertino šio klausimo, nes ji tik atmetė ieškovės argumentą kaip nepriimtiną.

43 Tokiomis aplinkybėmis reikia konstatuoti, kad vertindamas skundžiamo sprendimo teisėtumą Bendrasis Teismas negali atsižvelgti į Tarnybos teiginį, jog ieškovės argumento bet kuriuo atveju akivaizdžiai nepakanka pagrįsti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymą, nes ji nepateikė jokio savo teiginį pagrindžiančio įrodymo.

44 Nagrinėdamas ieškinį dėl panaikinimo Bendrasis Teismas atlieka Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo priežiūrą. Jeigu jis nusprendžia, kad toks jam pateiktame ieškinyje ginčijamas sprendimas yra neteisėtas, jis privalo jį panaikinti ir negali atmesti ieškinio, pakeisdamas Apeliacinės tarybos, kuri priėmė ginčijamą aktą, motyvus savaisiais.

45 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, kad atmesdama kaip nepriimtiną ieškovės per procedūrą Apeliacinėje taryboje pateiktą argumentą, kad prašomo prekių ženklo įregistravimu bus sužlugdytas ankstesnių prekių ženklų geras vardas, nes visuomenė nustos su jais sieti jais žymimas prekes, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį.

46 Dėl šios priežasties reikia sutikti su pirmuoju ieškovės nurodytu ieškinio pagrindu ir juo remiantis panaikinti skundžiamą sprendimą dėl to, kad Apeliacinė taryba atmetė protestą, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, nesant reikalo nagrinėti antrojo ieškinio pagrindo pagrįstumo.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

47 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalį, jeigu kiekvienos šalies dalis reikalavimų patenkinama, o dalis atmetama, Bendrasis Teismas gali paskirstyti bylinėjimosi išlaidas šalims arba nurodyti kiekvienai padengti savo išlaidas. Kadangi dalis Tarnybos ir ieškovės reikalavimų buvo atmesta, reikia kiekvienai iš jų nurodyti padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (šeštoji išplėstinė kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti tą 2006 m. gruodžio 18 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 761/2006-2) dalį, kurioje atmestas protestas, pateiktas remiantis iš dalies pakeisto 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalimi (dabar – 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 5 dalis).**

2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. ***Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG*** **ir Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Paskelbta 2010 m. kovo 17 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.