GENERALINĖS ADVOKATĖS ELEANOR SHARPSTON IŠVADA,

pateikta 2007 m. kovo 29 d. [1]

1. Šiam apeliaciniam skundui [2] pradžią davė paraiška registruoti vaizdinį žymenį, kuriame yra žodis „Bainbridge“, kaip Bendrijos prekių ženklą tam tikroms kategorijoms prekių. Dėl šios paraiškos kelių nacionalinių prekių ženklų, kurie įregistruoti toms pačioms prekių kategorijoms ir kuriuose visuose yra sudedamoji dalis „bridge“, savininkas pareiškė protestą.

2. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – VRDT) atmetė šį protestą iš esmės remdamasi tuo, kad i) nebuvo nustatyta, jog tam tikri nacionaliniai prekių ženklai buvo naudojami ir ii) kiti nacionaliniai prekių ženklai ir prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas buvo nepakankamai panašūs, kad atsirastų galimybė juos supainioti. Pirmosios instancijos teismas patvirtino šį protesto atmetimą.

3. Pagrindiniai apeliacinėje byloje keliami klausimai susiję su i) kriterijais vertinant, ar prekių ženklas buvo „iš tikrųjų naudojamas“, ypač ar Bendrijos prekių ženklų teisėje galioja panašių ženklų „apsauginės registracijos“ sąvoka, kurios pasekmė – mažiau griežti naudojimo iš tikrųjų reikalavimai, ir ii) galimybės supainioti, ypač atsižvelgiant į panašių ženklų, priklausančių tam pačiam savininkui, „šeimos“ arba „serijos“ svarbą, vertinimo kriterijais.

Bendrijos prekių ženklus reglamentuojantys teisės aktai

4. Kiek tai susiję su nagrinėjama byla, Bendrijos prekių ženklų reglamento [3] 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — Dėl 2006 m. vasario 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT*, T-194/03, Rink. p. II-445.

3 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1).

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

b) 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; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu."

5. Pagal 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį „ankstesnis prekių ženklas" šiais tikslais apima valstybėje narėje registruotus prekių ženklus.

6. Kiek tai susiję su nagrinėjama byla, Prekių ženklų reglamento 15 straipsnyje nustatyta:

„1. Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį naudojimas taip pat yra:

a) Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>"

7. Deja, „šiame reglamente numatytos sankcijos" nėra išvardytos kaip tokios – jų reikia ieškoti įvairiose tolesnėse nuostatose.

8. Pavyzdžiui, pagal 43 straipsnio 2 ir 3 dalis:

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

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje."

9. Be to, 50 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu per penkerius metus prekių ženklas nebuvo pradėtas iš tikrųjų naudoti Bendrijoje prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti, ir nėra rimtų priežasčių ženklo nenaudoti. Panaikinimo procedūros atžvilgiu 56 straipsnio 2 ir 3 dalių formuluotės artimai atkartoja pirmiau cituotas 43 straipsnio 2 ir 3 dalis.

10. Bendrijos prekių ženklų Įgyvendinančio reglamento [4] 22 taisyklė („Ženklo naudojimo įrodymas") nagrinėjamai bylai reikšmingu laikotarpiu [5] ir tiek, kiek tai svarbu šioje byloje, nustatė:

„1. Jei pagal Reglamento (dėl Bendrijos prekių ženklo) 43 straipsnio 2 ar 3 dalį protestą padavusi šalis turi pateikti ženklo naudojimo įrodymus arba nurodyti atitinkamus nenaudojimo motyvus, Tarnyba paragina ją per Tarnybos nustatytą terminą pateikti reikalaujamus įrodymus. Jei protestą padavusi šalis tokių įrodymų iki termino pabaigos nepateikia, Tarnyba protestą atmeta.

4 — 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2868/95, skirtas įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1) (toliau – Įgyvendinantis reglamentas).

5 — Šios taisyklės tekstą pakeitė 2005 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1041/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2868/95 (OL L 172, p. 4).

2. Naudojimo įrodinėjimui reikalingus nurodymus ir įrodymus sudaro duomenys apie protestuojamo prekės ženklo naudojimo prekėms ir paslaugoms, kurioms žymėti jis buvo įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, vietą, laiką, apimtį bei pobūdį ir šiuos duomenis patvirtinantys dokumentai pagal šios taisyklės 3 dalį.

3. Įrodymus paprastai sudaro pateikiami patvirtinantys dokumentai ir daiktai, pavyzdžiui, pakuotės, etiketės, kainoraščiai, katalogai, sąskaitos faktūros, fotografijos, laikraščių skelbimai ir raštiški pareiškimai <...>."

11. Kalbant apie nacionalinius prekių ženklus, nuostatas, panašias į tas, kurios išdėstytos Prekių ženklų reglamente, galima rasti Prekių ženklų direktyvoje [6]. Atitinkamos 10 straipsnio 1 ir 2 dalių formuluotės yra tokios pat, *mutatis mutandis*, kaip Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 1 ir 2 dalys:

„1. Jeigu per penkerius metus po registravimo procedūros pabaigos savininkas nepradėjo valstybėje narėje iš tikrųjų prekių ženklu žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklo naudojimas buvo sustabdytas penkerius metus iš eilės, ženklui taikomos šia direktyva numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kada buvo nenaudojama dėl tinkamų priežasčių.

2. 1 dalyje naudojimu taip pat laikoma:

a) prekių ženklo naudojimas tokia forma, kuri skiriasi savo elementais, jeigu išlieka nepakitę įregistruoto ženklo skiriamieji požymiai;

<...>"

12. Čia sankcijos įtvirtintos Direktyvos 11 ir 12 straipsniuose. 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse atitinkamai numatyta, kad prekių ženklas negali būti pripažintas negaliojančiu dėl to, kad egzistuoja prieštaraujantis ankstesnis ženklas, jeigu pastarasis neatitinka 10 straipsnyje keliamų reikalavimų dėl naudojimo, ir kad bet kuri valstybė narė gali numatyti, kad neleidžiama atsisakyti registruoti prekių ženklą tuo pagrindu, kad egzistuoja prieštaraujantis ankstesnis prekių ženklas, jeigu

6 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1).

pastarasis neatitinka tų pačių reikalavimų dėl naudojimo. 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prekių ženklas gali būti panaikintas, jeigu penkerius metus iš eilės jis nebuvo iš tikrųjų naudojamas valstybėje narėje prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, žymėti ir jeigu nebuvo tinkamų priežasčių jo nenaudoti.

Italijos prekių ženklus reglamentuojantys teisės aktai

13. Prekių ženklų direktyvą į Italijos teisę perkėlė Įstatyminis dekretas Nr. 480/1992 [7], kurio 39 straipsnis pakeitė Karališkojo dekreto Nr. 929/1942 [8] 42 straipsnį tekstu, reglamentuojančiu registruoto prekių ženklo nenaudojimo pasekmes. 1 ir 2 dalys iš esmės perkelia atitinkamai Direktyvos 12 straipsnio 1 dalį, susijusią su registracijos panaikinimu dėl nenaudojimo, ir 10 straipsnio 2 dalies a punktą, kuriame nustatyta, kad reikia atsižvelgti į naudojimą šiek tiek kita forma.

7 — *Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.*

8 — *Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203.* Šiuo metu 42 straipsnis perkeltas *Codice della proprietà industriale, patvirtinto Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.*, 24 straipsnyje.

14. Tačiau 42 straipsnio 4 dalis įtvirtina „apsauginės" prekių ženklų registracijos galimybę. Joje teigiama:

„<...> registracija negali būti panaikinta dėl nenaudojimo, jeigu nenaudojamo prekių ženklo savininkas tuo pačiu metu yra ir vieno arba kelių kitų panašių prekių ženklų, kurių registracija dar galioja, savininkas ir bent vienas iš tokių prekių ženklų yra iš tikrųjų naudojamas toms pačioms prekėms ar paslaugoms žymėti".

Faktai ir procedūra VRDT

15. 1998 m. rugsėjo 24 d. *Marine Enterprise Projects* (vėliau tapusi *F.M.G. Textiles Srl*) pateikė paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo – vaizdinio žymens, kurio pagrindinės sudedamosios dalys yra piešinys, vaizduojantis audinio ritinį, išsiskleidžiantį iki nedidelio burinio laivo burės formos, esantį storos horizontalios linijos fone, virš kurios kursyvu parašytas žodis „Bainbridge" – įregistravimo prekėms, priskiriamoms Nicos sutarties [9] 18 ir 25 klasėms, žymėti. 18 klasei priskiriami

9 — Peržiūrėta ir pataisyta 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartis dėl prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti.

„odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“, o 25 klasei – „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“. Paraiška buvo paskelbta 1999 m. birželio 4 dieną.

16. 1999 m. rugsėjo 7 d. *Il Ponte Finanziaria SpA* (toliau – *Ponte Finanziaria*), remdamasi Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu, padavė protestą dėl šio prekių ženklo, kurį grindė keliais Italijoje registruotais prekių ženklais. Šiame apeliaciniame skunde šiuos prekių ženklus galima būtų išskirti į tris grupes.

17. Pirmąją grupę sudaro trys vaizdiniai prekių ženklai, įregistruoti 25 klasės prekėms – Nr. 704338, kurio registracija galioja nuo 1964 m. liepos 15 d., „aprangai, įskaitant aulinius batus, avalynę ir šlepetes“; Nr. 370836, kurio registracija galioja nuo 1979 m. gegužės 11 d., „drabužiams“ ir Nr. 606709, kurio registracija galioja nuo 1990 m. spalio 22 d., „kojinėms ir kaklaraiščiams“ – ir vienas vaizdinis prekių ženklas, Nr. 593651, kurio registracija galioja nuo 1990 m. birželio 12 d., 18 klasės prekėms. Du pirmieji susideda iš kursyvu parašyto žodžio „Bridge“; o du paskutinieji – atitinkamai, iš žodžių „OLD BRIDGE“ ir „THE BRIDGE BASKET“, parašytų didžiosiomis raidėmis. Antrasis ir trečiasis taip pat vaizduoja tiltą, o ketvirtasis – krepšinio tinklelį, per kurį skrieja kamuolys.

18. Antrąją grupę sudaro žodinis ženklas „THE BRIDGE“, (Nr. 642952), kurio registracija galioja nuo 1994 m. birželio 14 d., 25 klasės prekėms.

19. Trečiąją grupę sudaro penki prekių ženklai, registruoti 18 ir 25 klasės prekėms, ir vienas ženklas, registruotas tik 18 klasės prekėms. Abiem klasėms yra registruoti du erdviniai prekių ženklai – Nr. 704372 ir Nr. 633349, abiejų registracija galioja nuo 1994 m. birželio 22 d. ir abu jie iš esmės susideda iš žodžių „THE BRIDGE“ didžiosiomis raidėmis; du žodiniai ženklai – Nr. 630763 „OVER THE BRIDGE“, kurio registracija galioja nuo 1991 m. gruodžio 24 d., ir Nr. 710102 „FOOTBRIDGE“, kurio registracija galioja nuo 1994 m. gruodžio 7 d.; ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 721569, kurio registracija galioja nuo 1996 m. vasario 28 d. ir kuris susideda iš žodžių „THE BRIDGE“ ir „WAYFARER“ didžiosiomis raidėmis, kurie atitinkamai rašomi virš vėjų rožės atvaizdo, kurį kerta plona horizontali linija, ir po juo. Tik 18 klasės prekėms nuo 1994 m. spalio 26 d. Nr. 642953 registruotas žodinis prekių ženklas „THE BRIDGE“.

20. 2001 m. lapkričio 15 d. VRDT protestų skyrius atmetė protestą, manydamas, kad, nepaisant būtinybės atsižvelgti į tam tikro atitinkamų prekių ir ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo tarpusavio priklausomybę, dėl fonetinių ir vizualių žymenų skirtumų nėra jokios galimybės supainioti Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. *Ponte Finanziaria* pateikė apeliaciją dėl šio atmetimo.

21. 2003 m. kovo 17 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba šią apeliaciją atmetė. Ji atsisakė vertinti prekių ženklus, išvardytus pirmojoje grupėje [10], remdamasi tuo, kad nenustatyta, jog atitinkami prekių ženklai buvo naudojami [11], ir prekių ženklą Nr. 642952 [12], remdamasi tuo, kad protestą padavusi šalis pateikė nepakankamai įrodymų dėl naudojimo [13]. Lygindama likusius, trečiojoje grupėje [14] išvardytus ženklus su prekių ženklu, dėl kurio pateikta paraiška, ji nustatė, kad konceptualiai, vizualiai arba fonetiškai jie nėra panašūs [15]. Todėl Apeliacinė taryba nusprendė, kad nėra jokios galimybės supainioti Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Ji manė, kad prekių ir žymenų panašumo tarpusavio priklausomybės principas šiuo atveju yra nesvarbus, nes prekių ženklai neturi būtino minimalaus panašumo laipsnio, galinčio pateisinti šio principo taikymą [16].

10 — 17 punktas.
11 — Ginčijamo sprendimo 12 ir 13 punktai.
12 — 18 punktas.
13 — Ginčijamo sprendimo 14 punktas.
14 — 19 punktas.
15 — Ginčijamo sprendimo 16 ir paskesni punktai.

Skundžiamas sprendimas

22. *Ponte Finanziaria* pateikė ieškinį dėl šio sprendimo Pirmosios instancijos teisme, kuris sugrupavo jos argumentus į du ieškinio pagrindus. Pirmuoju sprendime nagrinėtu teisiniu pagrindu buvo nurodytas Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto, 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei Įgyvendinančio reglamento 22 taisyklės pažeidimas tų prekių ženklų, kuriuos Apeliacinė taryba atsisakė vertinti, atžvilgiu. Antruoju pagrindu buvo nurodytas Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimas, vertinant galimybę supainioti.

Atsisakymas vertinti kai kuriuos prekių ženklus

23. Pirmosios instancijos teismas išskyrė keturis argumentus, į kuriuos pateikė toliau nurodomus atsakymus.

16 — Ginčijamo sprendimo 25 punktas.

24. *Pirma* [17], *Ponte Finanziaria* teigė, kad Apeliacinė taryba neturėjo atsisakyti vertinti prekių ženklų, registruotų mažiau nei prieš penkerius metus iki protesto pateikimo, ir taip atmesti „prekių ženklų šeimos" specialios apsaugos galimybę.

25. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad iš tiesų Apeliacinė taryba atsižvelgė į visus per šį penkerių metų laikotarpį registruotus prekių ženklus. Tik nagrinėdama argumentą, kad ankstesni prekių ženklai turi būti pripažįstami priklausantys „šeimai", kuri naudojasi platesne apsauga, Apeliacinė taryba nustatė, jog prekės „buvo reklamuojamos ir parduodamos iš esmės su prekių ženklu THE BRIDGE ir mažiau su vaizdiniu prekių ženklu THE BRIDGE WAYFARER", todėl Italijos vartotojas susidurdavo tik su šiais dviem ankstesniais prekių ženklais. Tuo remdamasi Apeliacinė taryba nusprendė, kad „prekių ženklų šeimai" taikytina platesnė apsauga nėra pateisinama, nes nepakanka vien tik daug prekių ženklų registracijų, po kurių jie nenaudojami rinkoje.

26. *Antra* [18], *Ponte Finanziaria* teigė, kad pagal Įgyvendinančio reglamento 22 taisyklę Apeliacinė taryba neturėjo atsisakyti vertinti galimybę supainioti su žodiniu prekių ženklu „THE BRIDGE" (Nr. 642952) [19], remdamasi tuo, kad naudojimas nebuvo pakankamai įrodytas. 22 taisyklė kaip priimtinus įrodymus prekių ženklo naudojimui nustatyti vardija katalogus ir reklaminius skelbimus. *Ponte Finanziaria* pateikė tokius dokumentus. Tačiau Apeliacinė taryba suklydo, pripažinusi juos nepakankamais.

27. Pirmosios instancijos teismas laikėsi nuomonės, kad naudojimas iš tikrųjų negali būti minimalus arba nepakankamas prekių ženklo naudojimo prekėms arba paslaugoms žymėti. Kad ir kokie būtų savininko ketinimai, prekių ženklas nėra naudojamas iš tikrųjų tol, kol jo objektyviai, veiksmingai, nuolat ir nekintančia žymens konfigūracija nėra rinkoje, kad vartotojai galėtų jį suvokti kaip atitinkamų prekių arba paslaugų kilmės nuorodą [20]. Tačiau vieninteliai žodinio prekių ženklo „THE BRIDGE" naudojimo įrodymai 25 klasės prekėms buvo 1994–1995 m. rudens–žiemos katalogas ir 1995 m. išspausdinti reklaminiai skelbimai. Kiti katalogai buvo be datų. Šie įrodymai iš 1994 m. buvo labai riboti, o iš 1996–1999 m. laikotarpio jų iš viso nebuvo. Priešingai Prekių ženklų reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimams, jie neparodo, kad iki Bendrijos

17 — Žr. skundžiamo sprendimo 17 ir 27–29 punktus.

18 — Žr. skundžiamo sprendimo 18 ir 30–39 punktus.

19 — Žr. šios išvados 18 punktą.

20 — 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimo *Kabushiki Kaisha Fernandes prieš VRDT*, T-39/01, Rink. p. II-5233, 36 punktas ir 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo *Laboratorios RTG prieš VRDT*, T-156/01, Rink. p. II-2789, 35 punktas.

prekių ženklo paraiškos paskelbimo ankstesnis prekių ženklas buvo nuolat naudojamas Italijos rinkoje žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas. Todėl Apeliacinė taryba turėjo teisę konstatuoti, kad prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų atitinkamoms prekėms žymėti nebuvo įrodytas.

28. *Trečia* [21], *Ponte Finanziaria* tvirtino, kad Apeliacinė taryba suklydo atsisakydama vertinti galimybę supainioti su prekių ženklais, registruotais Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651 [22], remdamasi tuo, kad jų naudojimas nebuvo įrodytas. Jie buvo „apsauginiai prekių ženklai" Italijos prekių ženklus reglamentuojančių teisės aktų [23] prasme, kurių tikslas – praplėsti pagrindinio prekių ženklo apsaugos nuo galimybės supainioti sritį, leidžiant jų savininkui pareikšti protestą dėl panašių arba tapačių prekių ženklų registracijos, kai tokie ženklai savaime nėra tiek panašūs į pagrindinį prekių ženklą, kad būtų galima nustatyti galimybę supainioti. Apeliacinė taryba padarė klaidą konstatuodama, kad nagrinėjami ankstesni prekių ženklai nėra „apsauginiai prekių ženklai", nes jie buvo įregistruoti ne tuo pačiu metu, kaip pagrindinis ankstesnis prekių ženklas, arba ne vėliau nei šis pagrindinis ženklas. *Ponte Finanziaria* perėmė iš trečiųjų šalių prekių ženklų Nr. 704338 ir 607909 registraciją kaip tik dėl to, kad galėtų šiuos prekių ženklus naudoti kaip „apsauginius prekių ženklus"; be to, visi susiję prekių ženklai buvo įregistruoti jau po to, kai ankstesnis prekių ženklas „THE BRIDGE" buvo iš tikrųjų pradėtas naudoti aštuntajame dešimtmetyje.

29. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad Italijos teisė numato taisyklės, pagal kurią penkerius metus nenaudotas prekių ženklas turi būti panaikintas, išimtį [24], tačiau konstatavo, jog „apsauginio prekių ženklo" sąvoka yra nežinoma Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemoje. Pagal Prekių ženklų reglamento sistemą žymens naudojimas iš tikrųjų prekyboje prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, yra pagrindinė sąlyga, kad prekių ženklo savininkui būtų suteikta apsauga. Išimtis, susijusi su „rimtomis priežastimis" ženklo nenaudoti, nurodo priežastis, pagrįstas kliūtimis prekių ženklo naudojimui, arba situacijas, kuriose jo komercinis panaudojimas, atsižvelgiant į visas svarbias nagrinėjamo atvejo aplinkybes, pasirodytų per daug sudėtingas. Įregistruoto nacionalinio prekių ženklo savininkas negali remtis nacionaline nuostata, leidžiančia registruoti žymenis, neskirtus naudoti prekyboje, kurių funkcija yra tiesiog apsaugoti kitą iš tikrųjų naudojamą žymenį. Tokia registra-

21 — Skundžiamo sprendimo 19 ir 40–47 punktai.

22 — Pirmoji grupė, kurią apibūdinau 17 punkte.

23 — Žr. 14 punktą.

24 — Žr. 14 punktą.

cija neatitinka Bendrijos prekių ženklus reglamentuojančių taisyklių, o jų pripažinimas nacionaliniu lygiu negali būti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, nenaudojimo „rimta priežastis".

30. *Ketvirta* [25], *Ponte Finanziaria* teigė, kad įrodymai, kuriuos ji pateikė dėl žodinių prekių ženklų „THE BRIDGE" (Nr. 642952 ir Nr. 942953) [26] naudojimo taip pat įrodo tikrąjį vaizdinio prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) [27] naudojimą, nes pastarasis tik labai nedaug skiriasi nuo prekių ženklo „THE BRIDGE". Ji nurodė Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktą [28] ir panašią nuostatą įtvirtinantį Italijos Prekių ženklų įstatymą. Todėl Apeliacinė taryba neturėjo atsisakyti vertinti galimybę supainioti su ankstesniu prekių ženklu, remdamasi tuo, kad jo naudojimas nebuvo įrodytas.

31. Pirmosios instancijos teismas manė, kad 15 straipsnio 2 dalies a punkto tikslas – leisti prekių ženklo savininkui daryti žymens pakeitimus, kurie nepakeistų išskirtinio jo pobūdžio, o geriau jį pritaikytų prie atitinkamų prekių ar paslaugų prekybos ar reklamos reikalavimų. Atsižvelgiant į šį tikslą, materialinė šios nuostatos taikymo sritis turi būti ribojama tomis situacijomis, kai prekių ženklo savininko iš tikrųjų naudojamas žymuo yra tokios formos, kokia tas prekių ženklas naudojamas prekyboje. Tokiose situacijose, jei prekyboje naudojamas žymuo tik labai nedaug skiriasi nuo formos, kokia jis buvo įregistruotas, ir abu žymenys apskritai gali būti laikomi identiškais, įregistruoto prekių ženklo naudojimo pareiga gali būti įvykdyta pateikiant prekyboje naudojamos formos žymens naudojimo įrodymą. Tačiau 15 straipsnio 2 dalies a punktas neleidžia įregistruoto prekių ženklo savininkui išvengti šios pareigos, remiantis atskirai įregistruoto panašaus prekių ženklo naudojimu.

32. Atsižvelgiant į tai, Pirmosios instancijos teismas atmetė visą pirmąjį ieškinio pagrindą.

Galimybės supainioti vertinimas

33. Pirmosios instancijos teismas nustatė tris argumentus.

34. *Pirma* [29], *Ponte Finanziaria* teigė, kad Apeliacinė taryba suklydo neatsižvelgdama į

25 — Skundžiamo sprendimo 20 ir 48–51 punktai.

26 — Atitinkamai 25 ir 18 klasėms; žr. šios išvados 18 ir 19 punktus.

27 — Aprangai, klasifikuojamai 25 klasėje; žr. šios išvados 17 punktą.

28 — Žr. 6 punktą.

29 — Skundžiamo sprendimo 54–56 punktai.

prekių ženklų, kuriuose yra žodis „bridge", „šeimą" arba „seriją", o tai padidina galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas. Jos prekių ženklai yra sudėtiniai, juos visus vienija bendras angliškas žodis „bridge" ir papildo kiti žymenys. Nė vienas iš šiuos prekių ženklus sudarančių elementų niekaip nėra susijęs su jais žymimomis prekėmis. Todėl šie prekių ženklai pasižymi jiems ypač būdingu išskirtiniu pobūdžiu, kurį sustiprina žodinio prekių ženklo „THE BRIDGE" platus naudojimas. Tiek Italijos, tiek Bendrijos teismų praktika pripažįsta platesnę šios rūšies prekių ženklų apsaugą. 1999 m. rugsėjo 29 d. Sprendime *Canon* [30] Teisingumo Teismas nusprendė, jog „prekių ženklai, turintys ryškius skiriamuosius požymius, dėl savo pobūdžio arba dėl žinomumo rinkoje, turi platesnę apsaugą nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs".

35. *Antra* [31], *Ponte Finanziaria* skundėsi, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į prekių ženklų ir prekių panašumo tarpusavio priklausomybės principą. Galimybė supainioti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui būdingus faktorius, kurie turi būti pripažįstami priklausomi vienas nuo kito [32].

36. *Trečia* [33], *Ponte Finanziaria* teigė, kad Apeliacinė taryba suklydo konstatuodama, jog ankstesni prekių ženklai ir prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra panašūs.

37. Dėl vizualaus palyginimo, tai šalia žodžio „Bainbridge" esantis piešinys, vaizduojantis audinio ritinį, išsiskleidžiantį iki burės formos, padidina galimybę supainioti šį prekių ženklą su ankstesniais vaizdiniais prekių ženklais, kuriuos taip pat sudaro žodinis elementas iš žodžio „bridge" ir grafiniai elementai. Visuomenė galėtų galvoti, kad prekių ženklu pažymėtos prekės yra tos pačios kilmės ir skirtos buriavimu bei vandens sportu besidomintiems žmonėms, ypač turint omenyje prekių ženklo Nr. 721569 vaizdinį elementą – vėjų rožę. Taip pat buvo grafinio panašumo su prekių ženklu Nr. 370836.

38. Apeliacinė taryba padarė klaidą atlikdama konceptualų palyginimą, nes manė, kad paprasto Italijos vartotojo užsienio kalbų žinios leistų jam suvokti skirtumą tarp prekių ženklų. Angliškas žodis „bridge" neturi jokio panašumo su itališkuoju „ponte", tačiau yra plačiai vartojamas italų kalboje, kalbant apie kortų žaidimą. Tačiau Apeliacinė taryba laikėsi nuomonės, kad paprastas Italijos vartotojas gali suprasti žodžio „bridge" reikšmę, kai jis naudojamas *Ponte Finanziaria*

30 — 1999 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 18 punktas.

31 — Skundžiamo sprendimo 57 punktas.

32 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191.

33 — Skundžiamo sprendimo 58–65 punktai.

prekių ženkluose, tačiau negalėtų atskirti šio žodžio prašomame įregistruoti prekių ženkle, nes ten jis vartojamas su kitu žodžiu „bain", anglų kalboje neturinčiu jokios reikšmės. Argumentas, kad toks vartotojas „Bainbridge" supras kaip vardą arba kaip geografinę nuorodą, neįtikina. Paprastas Italijos vartotojas arba nesupras nė vieno iš atitinkamų užsienio kalbų žodžių, arba atpažins tik žodį „bridge", kurį identifikuos kiekviename nagrinėjamame prekių ženkle. Abiem atvejais yra galimybė supainioti.

39. Toliau išdėstoma, kaip šiuos argumentus vertino Pirmosios instancijos teismas.

40. Pirmiausia jis pažymėjo, kad galimybė supainioti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę [34]. Taigi, atitinkamą visuomenę sudaro paprasti Italijos vartotojai; paraiška įregistruoti prekių ženklą ir ankstesni prekių ženklai buvo skirti toms pačioms prekių klasėms; be to, atmetus pirmąjį ieškinio pagrindą, galima atsižvelgti tik į šešis iš šių ankstesnių prekių ženklų. Vis dėlto šie ženklai turi ryškų skiriamąjį požymį [35].

41. Toliau Pirmosios instancijos teismas lygino ankstesnius prekių ženklus ir prašomą įregistruoti prekių ženklą vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Vienintelis visiems prekių ženklams bendras vizualus elementas – šešių raidžių junginys „bridge" – nepakankamai išsiskiria iš bendro šių prekių ženklų sukuriamo įspūdžio, kad atsirastų galimybė supainioti. Tačiau dėl savo skambesio prašomas įregistruoti prekių ženklas, priešingai nei vertino Apeliacinė taryba, susiejusi tai su su tarimu, turi tam tikro panašumo su keturiais ankstesniais prekių ženklais. Dėl konceptualaus panašumo Apeliacinė taryba buvo teisi manydama, kad paprastas Italijos vartotojas atpažins anglų kalbos elemento „bridge" reikšmę ankstesniuose prekių ženkluose, tačiau ji taip pat buvo teisi, kad prašomo įregistruoti vaizdinio prekių ženklo atveju šis elementas, kuris yra žodžio „Bainbridge" dalis, nebus taip pat suprastas. Apskritai kalbant, vien tik fonetinio panašumo laipsnis nebuvo pakankamas, kad atsirastų galimybė supainioti [36].

42. Galiausia, Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo *Ponte Finanziaria* argumentus, susijusius su argumentų dėl ankstesnių prekių ženklų „šeimos" arba „serijos" tinka-

34 — 2003 m. liepos 9 d. Sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktai ir juose nurodyta Bendrijos teismų praktika.

35 — Skundžiamo sprendimo 75–89 punktai.

36 — Skundžiamo sprendimo 90–117 punktai.

mumu. Nors prekių ženklų „šeimos“ arba „serijos“ idėja nėra numatyta Prekių ženklų reglamente, vis dėlto jos negalima iškart atmesti. Jei protestas dėl Bendrijos prekių ženklo yra grindžiamas keliais ankstesniais prekių ženklais, kuriuos galima priskirti tai pačiai „serijai“ ar „šeimai“ (pavyzdžiui, jeigu jie turi bendrą elementą), ši aplinkybė yra svarbi vertinant galimybę supainioti. Tokia galimybė gali atsirasti, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas yra toks panašus į šiuos prekių ženklus, kad galėtų paskatinti vartotoją galvoti, jog jis priklauso tai pačiai serijai ir kad abiem prekių ženklais žymimos prekės turi tą pačią arba susijusią komercinę kilmę. Taip gali būti netgi tada, kai prašomo įregistruoti prekių ženklo ir atskirai paimtų ankstesnių prekių ženklų palyginimas neleidžia nustatyti tiesioginės galimybės supainioti [37].

43. Vis dėlto turi būti tenkinamos dvi kumuliacinės sąlygos. Pirma, turi būti pateikta pakankamo skaičiaus prekių ženklų, galinčių sudaryti „seriją“, naudojimo įrodymai. Kad būtų galimybė supainioti, „serijai“ priklausantys prekių ženklai būtinai turi būti rinkoje. Nesant tokio naudojimo įrodymo bet kokia galimybė supainioti turi būti įvertinta atskirai lyginant atitinkamus prekių ženklus. Antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas turi ne tik būti panašus į serijai priklausančius prekių ženklus, bet taip pat turėti tokių požymių, dėl kurių jis galėtų būti priskirtas serijai. Taip gali ir nebūti, jei, pavyzdžiui, ankstesnių serijai priklausančių prekių ženklų bendras elementas prašomame įregistruoti prekių ženkle naudojamas arba kitoje vietoje nei įprasta tai serijai priklausančiuose prekių ženkluose, arba skiriasi jo semantinis turinys [38].

44. Nagrinėjamu atveju nėra tenkinama bent jau pirmoji sąlyga. Vieninteliai *Ponte Finanziaria* per protesto procedūrą pateikti įrodymai susiję su prekių ženklu „THE BRIDGE“ ir kiek mažiau su prekių ženklu „THE BRIDGE WAYFARER“. Kadangi šie prekių ženklai yra vieninteliai, kurių buvimą rinkoje įrodė *Ponte Finanziaria*, Apeliacinė taryba visiškai teisingai neatsižvelgė į argumentus, kuriais buvo reikalaujama „prekių ženklų serijai“ priklausančios apsaugos [39].

45. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba nepadarė teisės klaidų, ir todėl visą ieškinį atmetė.

37 — Skundžiamo sprendimo 118–124 punktai.

38 — Skundžiamo sprendimo 125–127 punktai.

39 — Skundžiamo sprendimo 128 punktas.

Apeliacinis skundas

46. *Ponte Finanziaria* pateikė penkis apeliacinio skundo pagrindus. VRDT ir *F.M.G. Textiles Srl* pateikė atsiliepimus į apeliacinį skundą. Prašymų leisti pateikti dubliką arba surengti posėdį nebuvo.

Priimtinumas

47. *F.M.G. Textiles Srl* nurodo, kad apeliacinis skundas gali būti nepriimtinas, nes tarp bylos dokumentų nėra specialaus įgaliojimo, kuris, *Ponte Finanziaria* advokatų teigimu, juos įgalioja atstovauti šiai bendrovei.

48. Tačiau tai berods yra nesusipratimas. Aptariamas dokumentas iš tiesų buvo pridėtas prie ieškinio Pirmosios instancijos teismui, nors, galimas dalykas, jis nebuvo pateiktas *F.M.G. Textiles Srl* arba jos pirmtakei šiame procese *Marine Enterprise Projects*.

Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas: Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto klaidingas taikymas – galimybė supainioti

Argumentai

49. *Ponte Finanziaria* teigia, kad netgi atsižvelgiant tik į tuos nacionalinius prekių ženklus, kuriuos Pirmosios instancijos teismas pripažino priimtinais atliekant palyginimą, ir netgi vertinant šiuos prekių ženklus atskirai, o ne kaip prekių ženklų seriją, šis teismas klaidingai nusprendė, kad nebuvo galimybės jų supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu.

50. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad nacionaliniai prekių ženklai turi ryškius skiriamuosius požymius ir fonetiškai labai panašūs į prašomą įregistruoti prekių ženklą. Šis fonetinis panašumas turėjo nusverti bet kokį vizualaus panašumo nebuvimą [40]. Tačiau Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad viską lemia konceptualaus panašumo nebuvimas. Prie šios išvados jis priėjo, remdamasis prielaida, kad paprastas Italijos vartotojas turi anglų kalbos žinių. Tačiau ši prielaida yra neteisinga. Tik daugiausia 15–20 % italų žino „bridge“ reikšmę, todėl šis

40 — 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik*, C-342/97, Rink. p. I-3819; 2002 m. spalio 23 d. Sprendimas *Oberhauser prieš VRDT*, T-104/01, Rink. p. II-4359; 2003 m. sausio 15 d. Sprendimas *Mystery Drinks prieš VRDT*, T-99/01, Rink. p. II-43; 2004 m. kovo 3 d. Sprendimas *Mülhens prieš VRDT*, T-355/02, Rink. p. II-791, ir 2004 m. kovo 31 d. Sprendimas *Interquell prieš VRDT*, T-20/02, Rink. p. II-1001.

žodis turi būti pripažįstamas išgalvotu elementu. Bet kuriuo atveju prekių ženklų (bent jau fonetinio ir, *Ponte Finanziaria* nuomone, vizualaus) panašumo laipsnis buvo pakankamas, kad būtų galima reikalauti visapusiško vertinimo, kurį atliekant atsižvelgiama į tokių veiksnių, kaip antai prekių ženklų panašumas, šiais ženklais žymimų prekių panašumas ir skiriamojo požymio laipsnis, tarpusavio priklausomybę [41]. Atliekant tokį vertinimą galimybės supainioti atmetimas būtų rimta teisės klaida.

51. VRDT pažymi, kad, remiantis teismų praktika, galimybės supainioti vertinimas turi būti „sintetinis", juo turi būti siekiama kuo tiksliau priartėti prie to, kaip paprastas vartotojas suvokia žymenį. Čia Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog atitinkamos prekės „parduodamos taip, kad jas pirkdama suinteresuotoji visuomenės paprastai jas žymintį prekių ženklą suvokia vizualiai" [42]. Esant tokiai situacijai ir atsižvelgiant į tai, kad Pirmosios instancijos teismas iš tiesų reikiamame kontekste išnagrinėjo tris panašumo aspektus – t. y. fonetinį, vizualų ir konceptualų panašumą, negalima sakyti, kad šis teismas padarė teisės klaidą konstatuodamas, jog vizualaus panašumo nebuvimas gali nusverti tam tikrą fonetinio panašumo laipsnį.

52. *F.M.G. Textiles Srl* ginčija tai, kaip *Ponte Finanziaria* vertina Pirmosios instancijos teismo išvadas dėl fonetinio panašumo. Pirmosios instancijos teismas pripažino „tam tikrą (ženklų) fonetinį panašumą", todėl šie ženklai „yra panašūs vien fonetiškai" [43], o tai yra visiškai ne tas pat kaip „didelis fonetinis panašumas". *F.M.G. Textiles Srl* taip pat ginčija *Ponte Finanziaria* tvirtinimus dėl paprasto Italijos vartotojo sugebėjimų suprasti anglų kalbos žodį „bridge". Atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo faktinių aplinkybių konstatavimą, šio teismo atliktas galimybės supainioti visapusiško vertinimo tyrimas tiek teisiškai, tiek logiškai yra visiškai nepriekaištingas.

Vertinimas

53. Visų pirma, akivaizdu, kad šis apeliacinio skundo pagrindas yra nepriimtinas tiek, kiek juo gali būti siekiama ginčyti Pirmosios instancijos teismo konstatuotas faktines

41 — Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik* (minėtas 40 išnašoje); sprendimas *SABEL* (minėtas 32 išnašoje) ir sprendimas *Canon* (minėtas 30 išnašoje).

42 — Skundžiamo sprendimo 116 punktas.

43 — Skundžiamo sprendimo atitinkamai 106 ir 115 punktai.

aplinkybes dėl paprasto Italijos vartotojo sugebėjimų suprasti elementą „bridge“ konceptualiai arba bet kuriuo kitu požiūriu. Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnis nustato: „Apeliacinis skundas Teisingumo Teismui paduodamas tik teisės klausimais“.

54. Kitais *Ponte Finanziaria* argumentais, galima sakyti, tvirtinama, jog atlikęs bendrą galimybės supainioti vertinimą ir pripažinęs tam tikrą fonetinį panašumą (šioje vietoje aš pritariu *F.M.G. Textiles Srl*, kad skundžiamo sprendimo formuluotės nerodo, jog buvo konstatuotas „didelis“ panašumas), ypač atsižvelgiant į tokių veiksnių, kaip antai ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis, panašumas su prašomais įregistruoti ženklais ir žymimų prekių panašumas ar tapatumas, tarpusavio priklausomybę, Pirmosios instancijos teismas šiam fonetiniam panašumui turėjo suteikti lemiamą reikšmę.

55. Labai panašus argumentas buvo iškeltas kitame visai neseniai pateiktame apeliaciniame skunde byloje *Mülhens prieš VRDT*[44]. Įvertinęs dviejų nagrinėjamų žymenų bendrą įspūdį, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad šie žymenys vizualiai ir konceptualiai yra nepanašūs, tačiau kai kuriose valstybėse turi fonetinių panašumų, ir, nepaneigęs, kad dėl šio vienintelio panašumo gali atsirasti galimybė supainioti, konstatavo, jog faktiškai šio panašumo laipsnio nepakanka, kad būtų galima teigti, jog atitinkama visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse[45]. Teisingumo Teismas išdėstė teisinę nuomonę, kurią, mano nuomone, galima taikyti šioje byloje ir kurią galima apibendrinti taip:

56. Visuomenės supainiojimo galimybės vertinimas turi būti visapusiškas, atsižvelgiant į visus svarbius nagrinėjamai bylai veiksnius[46]. Šis visapusiškas vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru šių prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius[47]. Negali būti paneigta, kad vien tik dėl prekių ženklų pavadinimų fonetinio panašumo gali atsirasti galimybė supainioti Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme[48]. Tačiau tokios galimybės egzistavimas turi būti konstatuotas atlikus visapusišką vizualaus, fonetinio ar konceptualaus nagrinėjamų žymenų panašumo vertinimą. Šiuo atžvilgiu galimo fonetinio panašumo vertinimas yra tik vienas iš veiksnių, kurie svarbūs atliekant

44 — 2006 m. kovo 23 d. Sprendimas *Mülhens prieš VRDT*, C-206/04 P, Rink. p. I-2717); žr. ypač 15–24 ir 32–37 punktus.

45 — Teisingumo Teismo sprendimo 12 ir 20 punktai.

46 — 18 punktas, kuriame nurodytas sprendimo *SABEL* (minėtas 32 išnašoje) 22 punktas, ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo *Marca Mode*, C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktas.

47 — 19 punktas, kuriame nurodytas sprendimo *SABEL* 23 punktas ir sprendimo *Lloyd Schuhfabrik* (minėto 40 išnašoje) 25 punktas.

48 — 20 punktas, kuriame nurodytas sprendimo *Lloyd Schuhfabrik* 28 punktas.

tokį visapusišką vertinimą [49]. Todėl negalima daryti išvados, kad galimybė supainioti būtinai yra kiekvieną kartą, kai nustatoma, jog du žymenys panašūs tik fonetiškai [50]. Visapusiškas vertinimas reiškia, kad dviejų žymenų konceptualūs ir vizualūs skirtumai gali nuslopinti jų fonetinius panašumus, kai bent vieno iš žymenų reikšmė yra tokia aiški ir apibrėžta, kad atitinkama visuomenė gali ją iš karto suvokti [51].

57. Taigi jeigu Pirmosios instancijos teismas, atlikdamas visapusišką galimybės supainioti vertinimą, apsvarsto bendrą atitinkamų žymenų sukeliamą įspūdį, kiek tai susiję su jų galimais konceptualiais, vizualiais ir fonetiniais panašumais, šis teismas, neiškraipydamas Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto apimties, gali nuspręsti, jog nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis nėra pakankamai didelis, kad būtų galima teigti, jog atitinkama visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės pagamintos toje pačioje įmonėje arba tam tikrais atvejais – ekonomiškai susijusiose įmonėse [52].

58. Aš nežinau jokių priežasčių, dėl kurių reikėtų abejoti šiuo teisiniu paaiškinimu, kurį berods visiškai atitinka ir Pirmosios instancijos teismo požiūris nagrinėjamoje byloje. Todėl aš manau, kad apeliacinio skundo pirmasis pagrindas turi būti atmestas.

Antrasis apeliacinio skundo pagrindas: Prekių ženklų reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių klaidingas taikymas

Argumentai

59. *Ponte Finanziaria* teigia, kad Pirmosios instancijos teismas suklydo, atsisakydamas vertinti jai priklausančius kitus nacionalinius prekių ženklus, ypač žodinį prekių ženklą „THE BRIDGE“ (Nr. 642952) 25 klasės prekėms. Nurodytas laikotarpis, per kurį turėjo būti nustatytas naudojimas iš tikrųjų, apima penkerius metus nuo 1994 iki 1999 m. *Ponte Finanziaria* pateikė 1994–1995 m. rudens–žiemos katalogą ir 1994 ir 1995 m. reklaminius skelbimus – įrodymų rūšis, kurias tiesiogiai numato Įgyvendinančio reglamento 22 taisyklės 2 dalis, – kurie rodo neginčijamą naudojimą bent jau per dalį šio laikotarpio, o taip pat vėlesnius apskaitos dokumentus, rodančius, kad šie ženklai ir toliau aktyviai naudojami odos prekių sektoriuje (įskaitant 25 klasės avalynę ir diržus).

49 — 20 punktas.

50 — 22 punktas.

51 — 35 punktas, kuriame nurodytas 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso prieš VRDT*, C-361/04 P, Rink. p. I-643, 20 punktas.

52 — 36 punktas.

60. Todėl Pirmosios instancijos teismas padarė rimtą teisės klaidą ir neteisingai aiškino Prekių ženklų reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, konstatuodamas, kad „Apeliacinė taryba visiškai teisingai manė, jog nebuvo įrodytas šio prekių ženklo nagrinėjamoms prekėms naudojimas iš tikrųjų", remdamasis tuo, kad pateikti įrodymai neįrodė, jog atitinkamas prekių ženklas „per penkerių metų laikotarpį iki prašomo įregistruoti prekių ženklo paskelbimo <...> nuolat buvo Italijos rinkoje prekėms, kurioms buvo įregistruotas, žymėti" [53]. Iš tiesų pakanka naudojimo bet kuriuo šio laikotarpio momentu įrodymų [54].

61. VRDT teigia, kad tai, ar konkretus įrodymas gali būti patikimai priskirtas konkrečiam laikotarpiui, yra fakto klausimas ir kad Pirmosios instancijos teismo išvados šiuo atžvilgiu negali būti ginčijamos apeliaciniame skunde.

62. Dėl teisės VRDT mano, jog Pirmosios instancijos teismo teiginys apie įrodymus, kad prekių ženklas „nuolat buvo" rinkoje, nereiškia *tęstinio* buvimo, kaip berods mano *Ponte Finanziaria*. Iš tiesų Pirmosios instancijos teismas tik konstatavo, kad vien 1994–1995 m. katalogas yra nepakankamas įrodymas, norint nustatyti būtiną nuolatinį buvimą rinkoje, taigi ir tikrą bei veiksmingą naudojimą per penkerių metų laikotarpį.

63. *F.M.G. Textiles Srl* teigia, kad vien labai ribotų įrodymų, susidedančių tik iš reklaminės medžiagos, ir nesant jokio pardavimo įrodymų, aiškiai nepakanka, kad būtų nustatytas pakankamai reikšmingas prekių ženklo naudojimas per atitinkamą laikotarpį.

Vertinimas

64. Aš pritariu VRDT, kad šis apeliacinio skundo pagrindas turi būti nepriimtinas tiek, kiek juo gali būti siekiama ginčyti Pirmosios instancijos teismo konstatuotas faktines aplinkybes dėl įrodymų, kurie gali būti patikimai priskirti tam tikram laikotarpiui, vertinant, ar nacionalinis prekių ženklas

53 — Skundžiamo sprendimo 35–37 punktai.

54 — *Ponte Finanziaria* cituoja VRDT Protesto pareiškimo gaires (6 dalies 9.1 punktą): „Naudojimas turi būti ne per visą penkerių metų laikotarpį, o (bet kuriuo metu) per šį laikotarpį. Nuostatos dėl naudojimo nereikalauja tęstinio naudojimo". Ji taip pat nurodo Pirmosios instancijos teismo ir Teisingumo Teismo sprendimus byloje *Sunrider prieš VRDT*: 2004 m. liepos 8 d. Sprendimą, T-203/02, Rink. p. II-2811, ir 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimą, C-416/04 P, Rink. p. I-4237, kuriuose 14 sąskaitų ir užsakymų, apimančių tik vienerius metus, buvo priimta kaip naudojimo iš tikrųjų įrodymai.

„THE BRIDGE“ (Nr. 642952) iš tikrųjų buvo naudojamas per penkerių metų laikotarpį iki Bendrijos prekių ženklo „Bainbridge“ paraiškos paskelbimo, buvimo ir dėl to, kokie tai įrodymai.

65. Čia keliamas teisinis klausimas, ar Pirmosios instancijos teismas turėjo teisę reikalauti nuoseklesnio naudojimo per penkerių metų laikotarpį, nei faktiškai patvirtino įrodymai.

66. Pagal Prekių ženklų reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalis *Ponte Finanziaria* turėjo pateikti įrodymus, jog per penkerių metų laikotarpį nuo 1994 m. birželio iki 1999 m. birželio ankstesnis nacionalinis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas Italijoje prekėms ir paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas [55]. Jos pateikti priimtini įrodymai, kurių datą galima nustatyti, buvo 1994–1995 m. rudens–žiemos katalogas ir 1995 m. reklaminiai skelbimai. Pirmosios instancijos teismo apibūdinimu, šie įrodymai „dėl 1994 m. yra labai riboti, o 1996–1999 m. atžvilgiu jų visai nėra“. Todėl šis teismas konstatavo, kad jie neparodo, jog atitinkamas prekių ženklas nuolat buvo Italijos rinkoje per atitinkamą laikotarpį.

67. Teismo praktiką, susijusią su naudojimu iš tikrųjų [56], Teisingumo Teismas visai neseniai sprendime *Sunrider* [57] išdėstė taip:

68. Prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų tuomet, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ir paslaugų, kurioms jis yra registruotas, kilmės tapatybę šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, siekiant išsaugoti jo suteikiamas teises. Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į susijusių faktų ir aplinkybių visumą, tinkamą nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, ypač jo naudojimo tam tikrame ekonomikos sektoriuje, siekiant išlaikyti ar įgyti prekių ženklu saugomų prekių ar paslaugų rinkos dalį, pagrįstumą, prekių ar paslaugų pobūdį, rinkos ypatybes, prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą. Atsakymas į klausimą, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad išsaugotų arba sukurtų tokią rinkos dalį, priklauso nuo daugelio veiksnių ir vertinimo kiekvienu konkrečiu atveju. Prekių ar pa-

55 — Arba kad buvo rimtų priežasčių prekių ženklo nenaudoti, tačiau *Ponte Finanziaria* nekelia šios alternatyvos.

56 — Danų kalba „reel brug“; olandų – „normaal gebruik“; prancūzų – „usage sérieux“; vokiečių – „ernsthaft benutzt“; italų – „uso effettivo“; portugalų – „utilizado seriamente“; ispanų – „uso efectivo“.

57 — Sprendimas *Sunrider prieš VRDT*, C-416/04 P (minėtas 54 išnašoje), ypač jo 70–72 punktai.

slaugų ypatybės, prekių ženklo naudojimo dažnumas ar reguliarumas, aplinkybė, kad prekių ženklas naudojamas prekiaujant visomis ar tik kai kuriomis įmonės-savininkės tapačiomis prekėmis ar paslaugomis, arba įrodymai, susiję su prekių ženklo naudojimu, kuriuos gali pateikti pats savininkas, yra veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgiama. Neįmanoma abstrakčiai *a priori* nustatyti, kokia kiekybinė riba turi būti pasirinka nustatant, ar prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų. *De minimis* taisyklė, neleidžianti VRDT arba Pirmosios instancijos teismui vertinti visų aplinkybių, negali būti nustatoma. Kai juo siekiama realaus komercinio tikslo, net ir minimalus naudojimas gali būti pakankamas, kad būtų nustatytas naudojimo iš tikrųjų egzistavimas.

69. Remdamasi tokiu teisiniu paaiškinimu, norėčiau ypač pažymėti, pirma, kad naudojimas iš tikrųjų apima daugiau nei vien simbolinį naudojimą, tačiau negali būti iš anksto nustatytos taisyklės, kokios naudojimo apimties reikia, ir, antra, kad tai yra faktų vertinimo klausimas, kurį turi atlikti VRDT arba tam tikrais atvejais Pirmosios instancijos teismas kiekvienu konkrečiu atveju ir atsižvelgdami į platų svarbių veiksnių ratą [58].

70. Atsižvelgdama į tai, aš nemanau, kad Pirmosios instancijos teismas gali būti kritikuojamas dėl to, kad taikė nuolatinio buvimo Italijos rinkoje per atitinkamą penkerių metų laikotarpį kriterijų. Kaip pažymi VRDT, jis nenustatė nepertraukiamo naudojimo sąlygos, o tik vadovavosi savo ankstesnės teismo praktikos [59] dvasia, pagal kurią prekių ženklas nėra naudojamas iš tikrųjų tol, kol jo objektyviai, veiksmingai, nuolat ir nekintančia žymens konfigūracija nėra rinkoje, kad vartotojai galėtų jį suvokti kaip atitinkamų prekių arba paslaugų kilmės nuorodą. Mano nuomone, toks požiūris jokiu būdu negali būti pripažįstamas neatitinkančiu tų Prekių ženklų reglamento nuostatų formuluotės ir esmės, kurios įtvirtina naudojimo *iš tikrųjų per* penkerių metų laikotarpį sąlygą, arba su jas aiškinančia Teisingumo Teismo praktika.

71. Tokiomis aplinkybėmis man atrodo, kad išvada dėl faktinių aplinkybių, kurią Pirmosios instancijos teismas padarė, remdamasis turimais įrodymais, visiškai patenka į verti-

58 — Atrodo, kad labai panašaus požiūrio laikomasi ir valstybėse narėse. Žr. „What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)", *International Trademark Association*, 2004 (galima susipažinti internete adresu http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf).

59 — Minėta 20 išnašoje.

nimo kiekvienu konkrečiu atveju, kurį jis turi atlikti, apimtį, ir šie įrodymai tokios išvados niekaip nepaneigia. Todėl aš manau, kad antrojo apeliacinio skundo pagrindo negalima tenkinti.

Trečiasis apeliacinio skundo pagrindas: Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto klaidingas taikymas

Argumentai

72. *Ponte Finanziaria* toliau teigia, kad tų pačių įrodymų turėtų pakakti norint nustatyti vaizdinio prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) naudojimą ir 25 klasės prekėms [60]. Šio prekių ženklo forma labai nedaug skiriasi nuo žodinio prekių ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952) ir todėl patenka į Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto taikymo sritį („tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu"). Pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė šią nuostatą, nes apribojo jos sritį tomis „situacijomis, kai prekių ženklo savininko prekėms ar paslaugoms, kurioms šis ženklas buvo įregistruotas, žymėti naudojamas žymuo yra tokios formos, kokia tas prekių ženklas naudojamas prekyboje", atmetant panašaus, atskirai įregistruoto ženklo naudojimą [61]. Nuostatos tikslas – kad prekių ženklo savininkui nereikėtų registruoti visų nereikšmingų savo prekių ženklo variantų, kuriuos jis galėtų naudoti prekyboje, todėl ši nuostata neturėtų būti aiškinama asmens, kuris vis dėlto tokius variantus įregistravo, nenaudai. Todėl ta aplinkybė, kad prekių ženklas „Bridge" (Nr. 3708360) buvo įregistruotas atskirai nuo ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952), neturėjo daryti įtakos jų bendro naudojimo vertinimui, nes šie prekių ženklai skiriasi tik tokiais elementais, kurie nedaro įtakos išskirtiniam ženklo pobūdžiui.

73. VRDT teigia, pirma, kad šiam apeliacinio skundo pagrindui negali būti pritarta, nebent būtų nustatytas „THE BRIDGE" naudojimas, *quod non*; antra, kad žymimasis artikelis „the" nekeičia prekių ženklo skiriamojo pobūdžio; ir, trečia, kad Pirmosios instancijos teismo vertinimas buvo faktinių aplinkybių konstatavimas, kurio negalima ginčyti apeliaciniame skunde.

74. *F.M.G. Textiles Srl* taip pat pateikia du pirmuosius iš šių argumentų. Dėl antrojo ji teigia, kad vien ta aplinkybė, jog *Ponte Finanziaria* įregistravo du prekių ženklus atskirai, rodo, kad ji nemanė, jog vienas yra

60 — Vis dėlto norėčiau pažymėti, kad jis buvo įregistruotas tik 25 klasėje klasifikuojamiems „drabužiams", o ne kaip prekių ženklas „THE BRIDGE" (Nr. 642952) taip pat avalynei bei galvos apdangalams.

61 — Skundžiamo sprendimo 50 punktas.

tik nežymus kito variantas, kurį gali apimti ta pati registracija.

Vertinimas

75. Atrodo, neginčijama yra tai, kad *Ponte Finanziaria* Apeliacinei tarybai nepateikė jokių paties prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) naudojimo įrodymų, o tik teigė, kad šis prekių ženklas turi būti pripažįstamas apsauginiu prekių ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952) atžvilgiu [62]. Tačiau pirmojoje instancijoje ir dabar apeliaciniame skunde ji teigia, kad pagal Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kurį „Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu", taip pat yra naudojimas, užkertantis kelią remtis nenaudojimu, įrodymai, kuriuos ji pateikė dėl pastarojo ženklo naudojimo, turėtų būti laikomi įrodymais ir dėl pirmojo ženklo naudojimo.

76. Vis dėlto, kaip teisingai pažymi VRDT ir *F.M.G. Textiles Srl*, šiam argumentui bet kuriuo atveju negali būti pritarta, nebent iš tiesų yra pakankamai prekių ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952) naudojimo iš tikrųjų įrodymų – *quod non*. Kadangi Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad tokių įrodymų nėra, o aš manau, kad šios jo išvados negalima nuginčyti, aš taip pat neišvengiamai esu tos nuomonės, kad ir šis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas.

77. Todėl faktinis klausimas, ar šių dviejų prekių ženklų skirtumai yra tokie nereikšmingi, kad neturi įtakos prekių ženklo skiriamajam požymiui, net jeigu ir galėtų būti ginčijamas apeliaciniame skunde, yra nesvarbus. Panašiai ir klausimas, ar prekių ženklo varianto formos registracija kaip atskiro ženklo būtinai pašalina šį variantą iš Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto taikymo srities – jį nagrinėti visiškai nebūtina.

78. Papildomai tik norėčiau pažymėti, kad (nors tai nesukelia jokių pasekmių, nes abiejų nuostatų formuluotės visais reikšmingais aspektais yra identiškos) būtų buvę tiksliau remtis ne Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktu, o Prekių ženklų direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punktu, nes atitinkami ženklai yra ne Bendrijos, o nacionaliniai prekių ženklai.

62 — Žr. ginčijamo sprendimo 4, 7, 12 ir 13 punktus.

Ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas: Prekių ženklų reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių klaidingas taikymas – apsauginiai prekių ženklai

Argumentai

79. *Ponte Finanziaria* visų pirma teigia, kad Pirmosios instancijos teismas peržengė jam patikėto spręsti ginčo ribas, konstatuodamas, jog apsauginių prekių ženklų sąvoka neegzistuoja Bendrijos prekių ženklų teisėje. Apeliacinė taryba nebuvo tokios nuomonės, ji tik nusprendė, jog prekių ženklai gali būti laikomi apsauginiais, jei buvo įregistruoti tuo pačiu metu kaip pagrindinis prekių ženklas arba vėliau. *Ponte Finanziaria* ginčijo šią išvadą. Kad ši sąvoka neegzistuoja Bendrijos teisėje, VRDT teigė tik atsiliepime į ieškinį Pirmosios instancijos teisme. Todėl šis argumentas buvo nepriimtinas ir į jį neturėjo būti atsižvelgta. Pirmosios instancijos teismas turėjo nagrinėti – tačiau to nepadarė, – ar aptariami ženklai atitinka Italijos teisės aktuose nustatytas sąlygas [63].

80. Alternatyviai *Ponte Finanziaria* teigia, kad VRDT prieštaravimas yra nepagrįstas. Italijos teisės aktai reikalauja, kad apsauginiai prekių ženklai būtų labai panašūs į pagrindinį prekių ženklą, kad abu būtų įregistruoti toms pačioms prekėms arba paslaugoms ir kad pagrindinis ženklas būtų iš tikrųjų naudojamas. Taigi yra laikomasi Bendrijos prekių ženklų teisėje nustatyto naudojimo reikalavimo. Nustatydama galimybės supainioti prezumpciją, apsauginės prekių ženklų registracijos sąvoka faktiškai yra įrodinėjimo palengvinimo priemonė, neprieštaraujanti Prekių ženklų direktyvos reikalavimams.

81. Vaizdinis prekių ženklas „Bridge“ (Nr. 370836) (kartu su vaizdiniais prekių ženklais Nr. 704338, Nr. 606709 ir Nr. 593651) atitinka visas sąlygas, kad galėtų būti priskirtas apsauginiams prekių ženklams, kuriuos numato Italijos teisės aktai, todėl į jį turėjo būti atsižvelgta atliekant vertinimą. Šis prekių ženklas yra vizualiai labai panašus į prašomą įregistruoti vaizdinį prekių ženklą „Bainbridge“.

82. VRDT teigia, pirma, kad argumentui, susijusiam su apsauginiais prekių ženklais, bet kuriuo atveju negali būti pritarta, nebent būtų įrodytas pagrindinio prekių ženklo „THE BRIDGE“ (Nr. 642952) naudojimas iš tikrųjų.

83. Antra, ji neigia, kad jos argumentas pirmojoje instancijoje, susijęs su tuo, kad

63 — Žr. šios išvados 14 punktą.

Bendrijos prekių ženklų teisėje nėra apsauginių prekių ženklų sąvokos, yra nepriimtinas. Apeliacinė taryba sprendė klausimą, ar prekių ženklo „THE BRIDGE" naudojimas gali padėti kitiems ženklams, darant prielaidą, kad šie ženklai yra „apsauginiai" [64]. VRDT argumentai pirmojoje instancijoje buvo susiję būtent su šiuo klausimu.

84. Dėl esmės VRDT teigia, kad Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, jog Bendrijos teisėje nėra apsauginių prekių ženklų sąvokos ir, nurodydamas Prekių ženklų reglamento 15 straipsnio 1 dalį ir 50 straipsnio 1 dalies a punktą, šį sprendimą pagrindė tinkamais motyvais. Ji pažymi, kad Prekių ženklų direktyva turi identiškas nuostatas, tačiau Italijos įstatymas išlaikė nacionalinę apsauginių prekių ženklų sąvoką netgi po to, kai buvo perkelta direktyva. Jos nuomone, tai neatitinka Bendrijos teisės. Italijos įstatymas pakankamai teisingai pagal Direktyvos 10 straipsnio 2 dalies a punktą (analogišką Reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punktui) nustato, kad prekių ženklo naudojimas apima naudojimą tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu, tačiau tai neapima Italijos prekių ženklus reglamentuojančiuose teisės aktuose įtvirtintos apsauginių prekių ženklų sąvokos [65]. Galiausiai, įvairūs vaizdiniai prekių ženklai, kuriuos *Ponte Finanziaria* siekia pateikti kaip apsauginius prekių ženklus, savo pobūdžiu labai skiriasi nuo žodinio prekių ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952).

85. *F.M.G. Textiles Srl* teigia, jog pati apsauginių prekių ženklų sąvoka reiškia, kad šie prekių ženklai turi būti registruoti kartu su pagrindiniu prekių ženklu arba vėliau. Negalima išplėsti prekių ženklui teikiamos apsaugos, kai tokio ženklo apskritai dar nėra. Tačiau visi prekių ženklai, kurie, *Ponte Finanziaria* tvirtinimu, turi apsauginių prekių ženklų statusą, buvo įregistruoti dar prieš prekių ženklą „THE BRIDGE" (Nr. 642952). Bet kuriuo atveju Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, kad atsižvelgimas į „apsauginę" registraciją neatitinka Bendrijos prekių ženklų apsaugos sistemos, kurią numato Prekių ženklų reglamentas.

Vertinimas

86. Kaip pažymi VRDT, kaip ir pirmesnis apeliacinio skundo teisinis pagrindas, šis teisinis pagrindas bet kuriuo atveju taip pat turi būti atmestas, nes nėra pakankamai prekių ženklo „THE BRIDGE" (Nr. 642952) naudojimo iš tikrųjų įrodymų. Netgi jeigu darytume prielaidą, kad visi *Ponte Finanziaria* argumentai, susiję su apsauginių prekių

64 — Ginčijamo sprendimo 13 punktas.

65 — Žr. šios išvados 13 ir 14 punktus.

ženklų egzistavimu ir jų pobūdžiu, yra pagrįsti, pagrindinis prekių ženklas neduoda jokios naudos, jei nėra įrodytas jo naudojimas iš tikrųjų. Tačiau Teisingumo Teismui gali būti naudinga mano toliau pateikiama nuomonė dėl šių argumentų esmės.

87. Pirma, Pirmosios instancijos teismui negali būti privalomos jokios neteisingos teisinės išvados, kuriomis Apeliacinė taryba grindė savo sprendimą, *a fortiori* kai tokia išvada yra tik numanoma. Jeigu apsauginių prekių ženklų sąvoka iš tiesų neegzistuoja Bendrijos prekių ženklų teisėje, Pirmosios instancijos teismas ne tik kad negali būti kritikuojamas, kad šia išvada grindė savo sprendimą, bet netgi turi pozityvią pareigą tą daryti. Apeliacijoje gali būti nagrinėjamas tik klausimas, ar šis teismas buvo teisus, laikydamasis tokio teisinio požiūrio.

88. Antra, klausimą, susijusį su pagrindų, kuriais grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, įrodinėjimu, reglamentuoja atitinkamos Bendrijos Prekių ženklų reglamento nuostatos, o ne kokia nors nacionalinės teisės nuostata, papildanti taisyklę, kad nacionalinį prekių ženklą galima panaikinti, jeigu šis prekių ženklas per penkerius metus nebuvo pradėtas iš tikrųjų naudoti.

89. Trečia, jokia Prekių ženklų reglamento nuostata ir ypač jo 43 straipsnio 2 arba 3 dalys nei tiesiogiai, nei numanomai nenustato jokios su apsauginiais prekių ženklais susijusios taisyklės, principo ar sąvokos, panašios į tą, kurią numato Italijos teisė [66].

90. Esant tokiai situacijai, man pakankamai akivaizdu, kad apeliacinio skundo ketvirtuoju pagrindu *Ponte Finanziaria* neįrodė jokios Pirmosios instancijos teismo sprendime padarytos teisės klaidos.

Penktasis apeliacinio skundo pagrindas: Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto klaidingas taikymas – prekių ženklų serija

Argumentai

91. *Ponte Finanziaria* sutinka su Pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, kaip, vertinant galimybę supainioti, gali būti svarbu tai, kad prekių ženklas priklauso serijai. Tačiau ji nesutinka su dviem šio teismo taikytomis

66 — Be to, tokios taisyklės, principo arba sąvokos negalima kildinti ir iš Prekių ženklų direktyvos nuostatų. Vis dėlto Italijos nuostatų atitiktis Prekių ženklų direktyvai išeina už šio apeliacinio skundo ribų.

sąlygomis ir su tuo, kaip jos buvo taikytos, ypač kiek tai susiję su sąlyga, kad iš tikrųjų turi būti naudojama pakankamai seriją sudarančių prekių ženklų [67].

92. *Ponte Finanziaria* nuomone, jeigu prekių ženklo savininkas sugalvojo įregistruoti prekių ženklų seriją ir ėmėsi to darbo, tai, vertinant galimybę supainioti, turi būti atsižvelgta į tokią seriją, net jeigu aktyviai yra naudojami arba šiuo metu yra naudojami ne visi ženklai. *Ponte Finanziaria* pateikia įsivaizduojamą pavyzdį apie prekių ženklų šeimą, pasižyminčią bendru elementu, kuri yra įregistruojama, bet ne iš karto pradedama naudoti, ir tą patį bendrą elementą turintį kitą prekių ženklą, kuris yra įregistruojamas per kitus penkerius metus, nes nusprendžiama, kad šis prekių ženklas yra nepakankamai panašus į kiekvieną atskirą prekių ženklą iš pirmesnių ženklų, kad būtų galimybė supainioti (nors tokia galimybė būtų, jeigu būtų atsižvelgiama į visą ankstesnių prekių ženklų šeimą). Jeigu įregistravus tokį prekių ženklą visi pirmesni prekių ženklai būtų iš tikrųjų pradėti naudoti per penkerių metų laikotarpį, galimybė supainioti iš tiesų būtų labai didelė, ir tai prieštarautų nagrinėjamų teisės aktų tikslui. Tačiau, *Ponte Finanziaria* tvirtinimu, būtent tokios ir būtų Pirmosios instancijos teismo požiūrio pasekmės.

93. VRDT teigia, kad prekių ženklų šeimos arba serijos teisinė reikšmė – suteikti verslininkams, kurie suplanavo ir įregistravo tokią seriją, specialią apsaugą – yra numatyta ne tiesiogiai pačiame Prekių ženklų reglamente, o suformuluota Pirmosios instancijos teismo, pripažinus, kad galimybė supainioti du prekių ženklus, turinčius tam tikrą bendrą elementą, bet besiskiriančius kitais atžvilgiais, gali padidėti, jeigu vieno iš šių prekių ženklų atveju minėtu elementu taip pat pasižymi grupė kitų ženklų, kuriuos įregistravo tas pats savininkas ir kurie iš tikrųjų yra rinkoje. Šiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas buvo visiškai teisus, konstatuodamas, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas turi pasižymėti tokiais požymiais, kurie galėtų jį sieti su prekių ženklų serija. Atrodo, kad ši sąlyga nėra tenkinama prekių ženklo „Bainbridge" ir *Ponte Finanziaria* įregistruotų prekių ženklų atveju. Galiausiai, jeigu būtų patvirtinti pastarosios argumentai, galimybės supainioti vertinimas priklausytų vien nuo prekių ženklų serijos, kuri buvo įregistruota, bet nepradėta naudoti, savininko *ketinimų*.

94. *F.M.G. Textiles Srl* panašiai teigia, kad atskiro prekių ženklo, kuris, nors ir nebuvo pradėtas naudoti, bet buvo įregistruotas mažiau nei prieš penkerius metus ir todėl

67 — Žr. šios išvados 42–44 punktus.

negali būti panaikintas dėl nenaudojimo, atžvilgiu galimybė supainioti gali būti vertinama abstrakčiai, tačiau bet kokia platesnė apsauga, prekių ženklų serijai teikiama dėl padidėjusios galimybės supainioti, kildinamos iš šių prekių ženklų bendrų bruožų, turi priklausyti nuo seriją sudarančių ženklų naudojimo iš tikrųjų. Klausimas dėl galimybės prekių ženklą panaikinti yra visiškai atskiras nuo klausimo, susijusio su platesne apsauga, teikiama prekių ženklų serijai, kurios koncepcija, be to, yra įtvirtinta ne teisės aktuose, o kyla iš Pirmosios instancijos teismo aiškinimo.

Vertinimas

95. Čia keliamas klausimas, ar Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad atsižvelgti į prekių ženklų šeimą arba seriją, kaip galbūt padidinančią galimybę supainioti ją su prašomu įregistruoti prekių ženklu, turinčiu tokiai ženklų šeimai arba serijai bendrą elementą, galima tik tada, jeigu šeimai arba serijai priklausantys prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami rinkoje, o galimybė supainioti su atskiru prekių ženklu, kuris dar nebuvo pradėtas naudoti rinkoje, gali būti vertinama abstrakčiai.

96. Išskyrus nagrinėjamą bylą, Bendrijos teismai dar nėra išsamiau tyrinėję prekių ženklų šeimos egzistavimo sąvokos ir reikšmės [68], tačiau jos yra žinomos prekių ženklų srityje praktikuojantiems teisininkams visame pasaulyje [69].

97. Užtenka kad ir vieno Jungtinės Karalystės pavyzdžio: joje jau seniai pripažįstama, jog protestas, grindžiamas prekių ženklų šeimos arba serijos egzistavimu, taip pat turi būti pagrįstas šių prekių ženklų naudojimu, nes tai reiškia, kad verslininkai ir visuomenė turi tokių žinių apie serijai būdingą elementą arba požymį, jog, susidūrę su kitu tą patį požymį turinčiu prekių ženklu, jį nedelsdami susies su jiems jau žinoma prekių ženklų serija. Ši teismų praktika yra suformuota 1947 metais, tačiau ir toliau taikoma 1994 m. Prekių ženklų aktui, perkeliančiam Prekių ženklų direktyvą [70].

68 — Pirmosios instancijos teismas jas kažkiek nagrinėjo 2005 m. spalio 27 d. Sprendimo *Les Éditions Albert René prieš VRDT*, T-336/03, Rink. p. II-4667, 85 punkte ir 2006 m. vasario 21 d. Sprendimo *Royal County of Berkshire Polo Club prieš VRDT*, T-214/04, Rink. p. II-239, 44 punkte.

69 — Nieko neturėtų nustebinti, kad didelė dalis naujausių bylų yra susiję su *McDonald's* bendrove.

70 — *Beck, Koller* (1947) 64 RPC 76; žr. visai neseną pavyzdį, kuriame remiamasi šia byla, – Jungtinės Karalystės Patentų biuro 2003 m. liepos 2 d. sprendimą O-190-03 *Ease-e:finance*, ypač 53–56 punktus (galima susipažinti interneto tinklalapyje http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03).

98. To paties požiūrio laikosi ir VRDT, kurios Protesto pareiškimo gairėse [71], tarp kita ko, nustatyta:

„Prielaida, susijusi su visuomenės suvokiama prekių ženklų šeima, reikalauja, kad nagrinėjamų prekių ženklų bendras elementas dėl naudojimo būtų įgijęs reikiamą skiriamąjį požymį, galintį, visuomenės akimis, tarnauti kaip pagrindinis produktų linijos indikatorius.

Kad Tarnyba galėtų patvirtinti, jog skirtingi prekių ženklai, kuriais remiasi protestą padavusi šalis, iš tiesų sudaro tokią prekių ženklų šeimą, ši šalis turi įrodyti ne tik tai, kad yra prekių ženklų savininkė, bet ir kad atitinkama visuomenė pripažįsta šių prekių ženklų bendrą elementą kaip reiškiantį, jog šios prekės yra pagamintos toje pačioje įmonėje. Apie tokį visuomenės „pripažinimą“ galima spręsti tik pateikus įrodymus apie prekių ženklų šeimos naudojimą.“

99. Be jokios abejonės, šios gairės Teisingumo Teismui negali būti privalomos. Vis dėlto jų logika yra įtikinanti ir, mano nuomone, jos turi būti laikomasi.

100. Nėra jokios nuostatos, kuri leistų įregistruoti prekių ženklų šeimą – pavyzdžiui, visus prekių ženklus, turinčius elementą „bridge“ prekėms, klasifikuojamoms 18 ir 25 klasėse. Įregistruoti galima tik atskirus prekių ženklus ir apsauga yra teikiama būtent atskiriems prekių ženklams, tačiau tik penkeriems metams, nebent jie yra iš tikrųjų naudojami. Būtent todėl tada, kai gaunama nauja paraiška įregistruoti prekių ženklą, galimybė supainioti su ankstesniu prekių ženklu, kuris buvo įregistruotas mažiau nei prieš penkerius metus, bet dar nebuvo pradėtas naudoti, gali būti vertinama abstrakčiai, užduodant klausimą „koks būtų paprasto vartotojo suvokimas, jeigu jis susidurtų su šiais dviem prekių ženklais?“

101. Situacija su prekių ženklų serija, turinčia bendrą „parašą“, skiriasi. Pati serija nėra registruota ir todėl negali naudotis apsauga. Vis dėlto jeigu prekių ženklai yra pakankamai plačiai naudojami, tokia jų serija gali gerokai paveikti paprasto vartotojo suvokimą, nes jis bus linkęs sieti bendrą elementą turinčius prekių ženklus su serijai priklausančiais prekių ženklais (laikantis prielaidos, kad jie žymi panašias prekes arba paslaugas), taigi preziumuoti įvairių atitinkamų produktų

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Žr. ypač 2 dalies 2 skyriaus 1.D.9.2 punktą.

bendrą kilmę. Tačiau negalima tikėtis, kad koks nors vartotojas išsiaiškins prekių ženklų, kurie niekada nebuvo naudojami rinkoje, serijos bendrą elementą arba susies su šia serija tą patį elementą turintį kitą prekių ženklą.

102. Todėl galimybė supainioti Prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme gali būti vertinama atsižvelgiant į panašių prekių ženklų šeimą, tačiau tik jeigu įmanoma nustatyti pakankamo skaičiaus prekių ženklų, kuriuos paprastas vartotojas suvokia kaip sudarančius seriją, naudojimą.

103. Todėl aš manau, kad penktasis apeliacinio skundo pagrindas, taigi ir visas apeliacinis skundas turi būti atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

104. Pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 122 straipsnį, jeigu apeliacinis skundas yra nepagrįstas, Teismas sprendžia išlaidų klausimą. Pagal 69 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Pagal 69 straipsnio 4 dalį Teisingumo Teismas gali nurodyti į bylą įstojusiai šaliai pačiai padengti savo išlaidas. Pagal Procedūros reglamento 118 straipsnį apeliacinėse bylose taikomas, be kita ko, 69 straipsnis.

105. Ir VRDT, ir *F.M.G. Textiles Srl* procesiniuose dokumentuose apeliaciniame procese reikalavo priteisti išlaidas.

106. Priėjusi prie išvados, kad apeliacinis skundas turi būti atmestas, aš manau, kad *Ponte Finanziaria* turi būti nurodyta padengti išlaidas, įskaitant tas, kurias patyrė *F.M.G. Textiles Srl*, kurios paraiška Bendrijos prekių ženklui buvo atidėta ir kurios elgesys proceso metu niekaip neprisidėjo prie to, kad jai reikėtų nurodyti padengti savo išlaidas.

107. Vis dėlto iškilo neįprastas klausimas, nes *F.M.G. Textiles Srl* paprašė priteisti išlaidas, „patirtas šiame procese, o taip pat tas, kurios buvo patirtos pirmojoje instancijoje“.

108. Pirmojoje instancijoje ir VRDT, ir *Marine Enterprise Projects* (*F.M.G. Textiles Srl* pirmtakė šioje byloje ir į bylą pirmojoje instancijoje įstojusi šalis) prašė priteisti išlaidas. Atitinkamos Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos yra identiškos Teisingumo Teismo procedūros reglamento 69 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatoms. Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 132 punkte konstatavo: „Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus". Rezoliucinės dalies 2 punkte jis nusprendė iš *Ponte Finanziaria* „(priteisti) <...> bylinėjimosi išlaidas". Į bylą įstojusios šalies išlaidos nebuvo paminėtos.

109. Todėl nėra aišku, ar skundžiamame sprendime *Ponte Finanziaria* vis dėlto buvo nurodyta padengti į bylą įstojusios šalies išlaidas. Ši šalis ne tiesiogiai iškėlė šį klausimą, o paprašė Teisingumo Teismo priteisti pirmojoje instancijoje patirtas išlaidas.

110. Atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo sprendimą ir savo išvadas dėl apeliacinio skundo dėl šio sprendimo vertinimo, man atrodo, būtų visiškai teisinga, kad *Ponte Finanziaria* būtų nurodyta padengti į bylą įstojusios šalies išlaidas pirmojoje instancijoje.

111. Vis dėlto, jei visi apeliacinio skundo (ir bet kokio priešieškinio prieš šį apeliacinį skundą) pagrindai turi būti atmesti, panašu, kad Teisingumo Teismas neturi kompetencijos pakeisti sprendimo dėl išlaidų pirmojoje instancijoje. Iš tiesų pagal Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnį apeliacinis skundas negali būti paduotas vien dėl teismo išlaidų dydžio ar šalies, kuriai buvo priteista jas atlyginti. Be to, Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad išnagrinėjęs apeliacinį skundą jis neturi kompetencijos priteisti išlaidas, kurios buvo patirtos pirmojoje instancijoje [72].

112. Atrodo, kad prireikus *F.M.G. Textiles Srl* Pirmosios instancijos teismui pagal šio teismo procedūros reglamento 129 straipsnį galėtų pateikti prašymą išaiškinti sprendimą. Teisingumo Teismas kaip tik taip išsprendė klausimą labai panašioje situacijoje, kai apeliacinėje instancijoje priimtame sprendime nebuvo tiesiogiai pasakyta, kad nurodymas padengti išlaidas apėmė ir tas išlaidas, kurias patyrė į bylą įstojusi šalis [73]. Tokiam prašymui pateikti nėra nustatyta jokių laiko apribojimų [74].

72 — 2005 m. lapkričio 17 d. Nutartis *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P-DEP, nepaskelbta Rinkinyje.

73 — 1999 m. sausio 19 d. Sprendimas *NSK ir kt. prieš Komisiją*, C-245/95 P-INT, Rink. p. I-1.

74 — 1955 m. birželio 28 d. Sprendimas *Assider prieš Vyriausiąją valdybą*, 5/55, Rink. p. 263.

Išvada

113. Atsižvelgdama į visa tai, kas išdėstyta, aš manau, kad Teisingumo Teismas turėtų:

— atmesti apeliacinį skundą,

— nurodyti apeliantei padengti VRDT ir *F.M.G. Textiles Srl* bylinėjimosi išlaidas apeliacinėje instancijoje.