# GENERALINIO ADVOKATO JÁN MAZÁK IŠVADA,

pateikta 2009 m. vasario 3 d.[1]

1. Savo apeliaciniu skundu *Aceites del Sur-Coosur SA*, anksčiau – *Aceites del Sur SA* (toliau – apeliantė) Teisingumo Teismo prašo panaikinti Pirmosios instancijos teismo sprendimą byloje *Koipe prieš VRDT ir Aceites del Sur (La Española)*[2]. 2004 m. gegužės 11 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimą[3] pakeitė Pirmosios instancijos teismas, kuris nusprendė, kad Apeliacinei tarybai *Aceites Carbonell*, dabar – *Koipe Corporation SL* (toliau – *Koipe*) pateikta apeliacija buvo pagrįsta ir kad dėl to reikėjo patenkinti jos protestą.

## I — Teisinis pagrindas

2. 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo[4] 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta:

„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.“

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 2007 m. rugsėjo 12 d. Sprendimas *Koipe prieš VRDT – Aceites del Sur (La Española)*, T-363/04, Rink. p. II-3355 (toliau – skundžiamas sprendimas).

3 — Byla R 1109/2000-4 (toliau – ginčijamas sprendimas).

4 — OL L 11, 1994, p. 1.

3. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

(i) Bendrijos prekių ženklus;

(ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso prekių ženklų tarnyboje <…>“

**II — Ginčo aplinkybės**

4. 1996 m. balandžio 23 d. apeliantė pateikė VRDT tokio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraišką (toliau – prašomas įregistruoti prekių ženklas, arba prekių ženklas „La Española“):




5. 1998 m. lapkričio 23 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 89/98. 1999 m. vasario 23 d. *Koipe* pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo visoms juo žymimoms prekėms. *Koipe* nurodė galimybę supainioti, kaip numatyta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte, 8 straipsnio 2 dalies c punkte ir 8 straipsnio

5 dalyje, prašomą įregistruoti prekių ženklą ir toliau pateikiamą ankstesnį vaizdinį *Koipe* prekių ženklą „Carbonell“ (toliau – ankstesnis prekių ženklas, arba prekių ženklas „Carbonell“):




6. VRDT protestų skyrius manė, kad *Koipe* pateikė įrodymus tik dėl trijų Ispanijoje registruotų prekių ženklų ir Bendrijoje įregistruoto prekių ženklo „alyvuogių aliejui“ (toliau – ankstesni Ispanijoje registruoti prekių ženklai)[5]. Protestų skyrius atmetė *Koipe* protestą 2000 m. rugsėjo 21 d. Sprendimu Nr. 2084/2000.

7. 2001 m. sausio 19 d. *Koipe* dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją VRDT. 2004 m. gegužės 11 d. VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją, priėmė ginčijamą sprendimą ir, vadovaudamasi Protestų skyriaus sprendime pateiktu samprotavimu, patvirtino, kad bendras vizualus šių žymenų kuriamas įspūdis skyrėsi. Ji pažymėjo, kad vaizdiniai elementai, kurie iš esmės buvo alyvmedžių plantacijoje sėdinčio žmogaus paveikslėlis, turėjo tik nedidelį skiriamąjį požymį alyvų aliejaus atžvilgiu, o tai leido suteikti žodiniams elementams „la española“ ir „carbonell“ esminę reikšmę. Kalbant apie šių žymenų fonetinį ir konceptualų jų palyginimą, ji konstatavo, kad *Koipe* nepaneigė visiško žodinių elementų sutapimo nebuvimo nei konceptualaus ryšio tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, menkumo. Galiausiai ji pripažino, Protestų skyrius turėjo pareikšti nuomonę dėl ankstesnių Ispanijos prekių ženklų žinomumo. Tačiau ji manė, kad toks vertinimas bei Protestų skyriui pateiktų dokumentų minėtam žinomumui įrodyti įvertinimas nebuvo neišvengiamai būtinas, nes neįvykdyta viena iš išankstinių sąlygų įvertinti galimybę supainioti su gerą vardą turinčiu ar plačiai žinomu prekių ženklu, t. y. žymenų panašumo buvimas.

## III — Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

8. 2004 m. rugpjūčio 31 d. *Koipe* pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teisme, prašydama panaikinti ginčijamą sprendimą. Savo reikalavimams pagrįsti ji nurodė, kad, pirma, pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas bei, antra, pažeista pareiga įvertinti ankstesnio prekių ženklo gero vardo įrodymus.

5 — Siekdama įrodyti, kad prekių ženklas „Carbonell“ egzistavo, *Koipe* nurodė šešis Ispanijoje registruotus prekių ženklus, Bendrijoje registruotą prekių ženklą Nr. 338 681, du tarptautinius prekių ženklus ir Airijoje, Danijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje įregistruotus nacionalinius prekių ženklus.

9. Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad šalys nesutarė dėl registracijų, į kurias reikėjo atsižvelgti siekiant įvertinti, ar egzistuoja teisė pateikti protestą, kurią pripažinti reikalavo *Koipe*. VRDT ir ieškovė pirmojoje instancijoje teigė: kadangi Bendrijos prekių ženklo registracijos Nr. 338 681, kurią pateikė *Koipe* (toliau – *Koipe* Bendrijos prekių ženklas), data buvo vėlesnė už Bendrijos prekių ženklo, kurį buvo prašoma įregistruoti, paraiškos pateikimo datą, Apeliacinė taryba neprivalėjo į ją atsižvelgti. Tačiau Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad šis klausimas nebuvo svarbus, ir pripažino, kad „<…> ginčijamas sprendimas iš esmės pagrįstas tuo, kad prekių ženklo „Carbonell“ vaizdinis elementas nepanašus į prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinį elementą. Prekių ženklo „Carbonell“ vaizdinis elementas yra tapatus visoms registracijoms, kuriomis remiasi ieškovė – tiek toms, į kurias Apeliacinė taryba atsižvelgė, tiek toms, kurias ji atmetė“[6].

10. Toliau Pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo pirmąjį *Koipe* ieškinio pagrindą, kuriuo ji tvirtino, kad ginčijamu sprendimu pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes jame neatsižvelgta nei į tai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, iš pirmo žvilgsnio iš esmės buvo panašūs ir todėl rinkoje galėjo sukelti galimybę supainioti, nei į tai, kad registracijos paraiškoje nurodytos prekės buvo tapačios ankstesniu prekių ženklu žymimoms prekėms.

11. Todėl skundžiamo sprendimo 75–78 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba, siekdama pagrįsti savo reikalavimą dėl neryškaus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdinių elementų skiriamojo požymio, tik pažymėjo, kad jie nėra neįprasti alyvuogių aliejaus prekių ženklų srityje. Vaizdinius elementus iš esmės sudarė kaimiško peizažo fone, konkrečiai kalbant – alyvmedžių plantacijoje, sėdintis žmogus. Vis dėlto, Pirmosios instancijos teismo teigimu, priežastys, dėl kurių Apeliacinė taryba nusprendė, jog vaizdiniai elementai turėjo nedidelį skiriamąjį požymį, nebuvo nurodytos ir ji nenurodė jokio kito prekių ženklo, turinčio panašų vaizdinį elementą kaip ir nagrinėjami prekių ženklai. Skundžiamo sprendimo 87 punkte Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime klaidingai nusprendė, jog prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdiniai elementai turėjo neryškų skiriamąjį požymį.

12. Be to, Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Apeliacinė taryba klaidingai manė, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų palyginimas šioje byloje įgijo esminę reikšmę, kadangi šių prekių ženklų vaizdiniai elementai turėjo tik neryškų skiriamąjį požymį, net jeigu prekių ženklo „La Española“ žodinis elementas savaime nebuvo labai skiriamasis[7].

6 — Žr. skundžiamo sprendimo 48 punktą.

7 — Žr. skundžiamo sprendimo 88 ir 89 punktus. Skundžiamo sprendimo 92 ir 93 punktuose Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad „kitose protesto procedūrose pati VRDT palaikė priešingą poziciją tai, kurią (palaikė) šiame procese“, nes tvirtino, kad „žodis „la española“ turi tik nedidelę skiriamąją galią, mat jis yra įprastas pavadinimas maisto prekių sektoriuje ir daro nuorodą į prekių geografinę kilmę“.

13. Dėl prekių ženklų panašumo ir galimybės supainioti skundžiamo sprendimo 103 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad „abiem nagrinėjamiems prekių ženklams bendrų elementų visuma sukelia labai panašų bendrą vizualinį įspūdį, nes prekių ženklas „La Española“ gana tiksliai perteikia prekių ženklu „Carbonell“ pateikiamos informacijos esmę ir vizualinį įspūdį: tradicine suknele vilkinti moteris, sėdinti tam tikra poza prie alyvmedžio šakos alyvmedžių plantacijos fone – visuma apima beveik tapatų erdvės, spalvų, vietos, kur įrašyti pavadinimai, būdo, kaip tai įrašyta, išdėstymą“. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad dėl šio bendro panašaus sukelto įspūdžio vartotojas neišvengiamai gali supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ir kad šios galimybės supainioti nesumažina kitoks žodinis elementas, nes prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas, darydamas nuorodą į prekės geografinę kilmę, turi tik neryškų skiriamąjį požymį[8].

14. Todėl Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, jog nėra jokios galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ir kad, atvirkščiai, iš visų Pirmosios instancijos teismo teiginių matyti, kad egzistuoja galimybė supainioti šiuos prekių ženklus[9]. Dėl to Pirmosios instancijos teismas patenkino pirmąjį ieškinio pagrindą, pagrįstą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, ir nusprendė pakeisti ginčijamą sprendimą, priėjęs prie išvados, kad nebuvo būtinybės nagrinėti antrojo pagrindo[10].

## IV — Apeliacinis skundas

15. Savo apeliaciniam skundui pagrįsti apeliantė nurodo du pagrindus. Pirmąjį pagrindą ir antrojo pagrindo pirmąją dalį reikia nagrinėti kartu.

### A — *Pirmasis apeliacinio skundo pagrindas ir antrojo pagrindo pirmoji dalis*

16. *Pirmuoju pagrindu apeliantė* tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, kai vertindamas *Koipe* protesto pagrįstumą nusprendė, jog nebuvo svarbu, į kuriuos registruotus prekių ženklus reikėjo atsižvelgti. Apeliantės teigimu, skundžiamame sprendime reikėjo atmesti *Koipe* Bendrijoje registruotą prekių ženklą todėl, kad tai nebuvo ankstesnis prekių ženklas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio prasme. Todėl vieninteliai svarbūs prekių ženklai buvo ankstesni Ispanijoje registruoti prekių ženklai. Vadinasi, reikia išnagrinėti, ar yra galimybė supainioti

8 — Žr. skundžiamo sprendimo 104 ir 105 punktus.
9 — Žr. skundžiamo sprendimo 112 punktą.
10 — Žr. skundžiamo sprendimo 113 ir 114 punktus.

prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnius Ispanijoje registruotus prekių ženklus atsižvelgiant vien į Ispanijos, t. y. ten, kur ankstesni *Koipe* prekių ženklai yra saugomi, visuomenę, o į ne Bendrijos visuomenę, kuri gyvena visoje Bendrijos teritorijoje.

17. *Koipe* ir VRDT iš esmės tvirtina, kad apeliantė skundžiamo sprendimo 47 ir 48 punktams suteikia neproporcingai didelę svarbą ir reikšmę. Jos iš principo nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas analizavo, ar yra galimybė supainioti šiuos prekių ženklus, kiekvieną kartą atsižvelgdamas tik į Ispanijos teritoriją ir Ispanijos rinką.

18. *Antrojo pagrindo pirmojoje dalyje apeliantė* tvirtina, kad tinkamai nenustatęs ankstesnių prekių ženklų, Pirmosios instancijos teismas, vertindamas galimybę supainioti, neteisingai apibrėžė atitinkamą visuomenę ir teritoriją.

19. *Koipe* ir VRDT iš esmės tvirtina, kad kai Pirmosios instancijos teismas analizavo galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, jis teisingai apribojo analizę šios valstybės narės atitinkamos visuomenės ir teritorijos atžvilgiu.

1. Vertinimas

20. Manau, kad apeliantė yra teisi, manydama, kad Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą, aiškiai nenustatęs, į kuriuos ankstesnius prekių ženklus reikia atsižvelgti šioje byloje. Konkrečiai kalbant, Pirmosios instancijos teismas aiškiai nepašalino *Koipe* Bendrijos prekių ženklo iš tų, į kuriuos reikėjo atsižvelgti, rato manydamas, kad tai nebuvo ankstesnis prekių ženklas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio prasme[11].

21. Vis dėlto nepanašu, kad ši klaida galėjo būti lemiama apibrėžiant atitinkamą visuomenę arba bendrai skundžiamo sprendimo pasekmėms[12]. Tiesą sakant, iš skundžiamo sprendimo matyti, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į jokią kitą visuomenės dalį ar teritoriją kaip tik į Ispanijos visuomenę ir teritoriją.

22. Todėl pirmasis apeliacinio skundo pagrindas ir antrojo pagrindo pirma dalis turėtų būti atmesti kaip nepagrįsti.

11 — Jis yra vėlesnis už 1996 m. balandžio 23 d. paraišką įregistruoti prašomą prekių ženklą.

12 — Šiuo klausimu žr. 2003 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo *Biret ir Cie prieš Tarybą*, C-94/02 P, Rink. p. I-10565, 63 punktą.

B — *Apeliacinio skundo antrojo pagrindo antra dalis*

23. *Apeliacinio skundo antrojo pagrindo antra dalimi apeliantė* tvirtina, jog, nepaisant to, kad pagal Bendrijos teismo praktiką „galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinta, atsižvelgiant į visas svarbias bylos aplinkybes“[13], skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į du ypač svarbius ir reikšmingus veiksnius – pirma, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, ilgą laiką egzistavo bendrai ir, antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesni Ispanijos prekių ženklai buvo žinomi.

24. Antra, apeliantė tvirtina, kad skundžiamame sprendime vadovautasi ne „visapusiško vertinimo“ ir „bendro įspūdžio“ kriterijais, o atskirai ir vienas po kito analitiškai nagrinėtos prekių ženklų sudedamosios dalys, šitaip pažeidžiant 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir jį aiškinančią teismo praktiką. Todėl prekių ženklui vaizdiniam elementui suteikęs „esminę“ reikšmę ir atsisakęs pripažinti jo žodinių elementų svarbą, Pirmosios instancijos teismas iškraipė faktines aplinkybes ir prie bylos pridėtus įrodymus.

25. Trečia, apeliantės ir VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino atitinkamos visuomenės veiksnio, nes paprastą Ispanijos alyvuogių aliejaus vartotoją laikė vartotoju, kuris artimiausias Vokietijos teismų praktikoje taikomam paprasto vartotojo, t. y. – nepastabaus ir neprotingo vartotojo modeliui, o ne Europos vartotoju, kurio modelis paprastai pateikiamas Bendrijos teismų praktikoje – „paprastas pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus vartotojas“[14]. Be to, kalbant apie vartotojo pastabumą alyvuogių aliejaus prekių ženklams, pažymėtina, kad skundžiamame sprendime kalbama ne apie paprasto Ispanijos vartotojo šioje srityje, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, pastabumo laipsnį o apie mažesnį pastabumo laipsnį.

26. Savo ruožtu *Koipe* mano, kad Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė visapusiško vertinimo kriterijų, nes teisingai įvertino galimybės supainioti buvimą, atsižvelgdamas į visus svarbius bylos veiksnius, įskaitant tai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, Ispanijos rinkoje bendrai neegzistavo taikiai. Todėl tai, kad Pirmosios instancijos teismas vaizdinį elementą nusprendė laikyti lemiamu, padarydamas išvadą, kad buvo galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, kartu atsižvelgiant į žodinį elementą, nepažeidžia teismų praktikos Bendrijos prekių ženklų srityje. Pirmosios instancijos teismas nenutolo nuo įtvirtintų kriterijų, reglamentuojančių šios galimybės vertinimą.

13 — Žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą ir 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT*, C-361/04 P, Rink. p. I-643, 18 punktą.

14 — 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 26 punktas.

Dėl apeliantės argumentų, susijusių su tariamai neteisingu Ispanijos alyvuogių aliejaus vartotojo kvalifikavimu, *Koipe* tvirtina, kad tai yra faktinio pobūdžio teiginiai, kurie nepriimtini pateikiant apeliacinį skundą.

27. VRDT pirmiausia tvirtina, jog tai, kad Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad žymenys bendrai egzistavo atitinkamoje teritorijoje, o prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žinomas Ispanijoje, neturi jokio lemiamo poveikio šio teismo skundžiamame sprendime padarytai išvadai. Antra, VRDT nuomone, Pirmosios instancijos teismas palygino žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiu požiūriu dėl kitų elementų nereikšmingumo, ir paliko Teisingumo Teismui spręsti šį klausimą, tiesiog pateikdamas dvi galimas išeitis.

1. Vertinimas

28. Kalbant apie apeliantės argumentą dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, bendro egzistavimo, iš Teisingumo Teismo pateiktos bylos medžiagos matyti, kad šis bendras egzistavimas nebuvo taikus. Matyti, kad prekių ženklo „Carbonell“ savininkai pareiškė keletą ieškinių dėl prekių ženklo „La Española“ registracijos panaikinimo ar atsisakymo registruoti[15], be kita ko, Ispanijos teismuose.

29. Iš esmės, remiantis Teisingumo Teismui pateiktais dokumentais ir pastabomis, matyti, kad Ispanijos teismai nuolat priimdavo apeliantės reikalavimams palankius sprendimus ir dėl to sudarė sąlygas susiklostyti situacijai, kada realiai prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, galėjo bendrai egzistuoti rinkoje[16]. Mano nuomone, net darant prielaidą, kad bendras prekių ženklų egzistavimas Ispanijos rinkoje buvo pripažintas, apeliantė tinkamai neįrodė, kad šis bendras egzistavimas buvo paremtas negalėjimu juos supainioti[17].

30. Antra, kalbant apie argumentą dėl žinomumo, pakanka pažymėti, kad vertinant, ar abiem prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų panašumas yra pakankamas galimybei supainioti atsirasti, pirmiausia reikia

15 — Remiantis prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, pavaizdavimo panašumu.

16 — Keliuose sprendimų Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad negalima visiškai atmesti, jog bendras dviejų prekių ženklų egzistavimas konkrečioje rinkoje galėjo prisidėti prie to, kad galimybė atitinkamai visuomenei supainioti šiuos prekių ženklus sumažėtų. Žr. 2005 m. gegužės 11 d. Sprendimo *Grupo Sada prieš VRDT*, T-31/03, Rink. p. II-1667, 86 punktą; 2006 m. spalio 25 d. Sprendimą *Castell del Remei prieš VRDT*, T-13/05, Rink. p. II-85 ir 2007 m. gruodžio 11 d. Sprendimą *Portela & Companhia prieš VRDT*,T-10/06, Rinkt. p. II-166.

17 — Todėl nebuvo nuspręsta, kad suinteresuotoji visuomenė suvokia, jog prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, priklauso skirtingoms įmonėms.

atsižvelgti į ankstesnio, o ne prašomo įregistruoti prekių ženklo gerą vardą[18].

31. Mano nuomone, skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas neįvertino prekių ženklų bendro egzistavimo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo žinomumo svarbos dėl galimybės supainioti. Vis dėlto, atsižvelgiant į šios išvados 29 ir 30 punktuose pateiktus samprotavimus, ši Pirmosios instancijos teismo palikta spraga nepateisina skundžiamo sprendimo panaikinimo. Kadangi nebuvo įrodyta, kad bendras prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, egzistavimas buvo pagrįstas negalėjimu jų supainioti ir kadangi iš principo nagrinėjant galimybę supainioti reikėtų įvertinti prekių ženklo „Carbonell“, o ne prekių ženklo „La Española“ žinomumą ir nežinomumą, skundžiamam sprendimui ši Pirmosios instancijos teismo spraga įtakos neturėjo.

32. Mano nuomone, šio apeliacinio skundo esmė glūdi tariamai neteisingame Pirmosios instancijos teismo atliktame Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinime ir taikyme (visų pirma kalbant apie nagrinėjamų prekių ženklų pavadinimų vizualius žodinių elementų skirtumus).

33. Šiuo klausimu manau, kad reikia pacituoti nusistovėjusią teismų praktiką, kurią Teisingumo Teismas kruopščiai apibendrino byloje *VRDT prieš Shaker*[19]. Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, jog „reikia priminti, kad pagal (Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą) ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.

34. Tame pačiame sprendime Teisingumo Teismas nusprendė, kad „šiuo klausimu Bendrijos teisės aktų leidėjas Reglamento Nr. 40/94 septintoje konstatuojamojoje dalyje pabrėžė, kad galimybės suklaidinti įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo“[20].

35. Pagal nusistovėjusią teismo praktiką „galimybė suklaidinti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog

18 — Šiuo klausimu žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimą *Canon* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 24 punktas).

19 — 2007 m. birželio 12 d. Sprendimas *VRDT prieš Shaker* (C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 31 punktas). Taip pat žr. 2007 m. rugsėjo 20 d. Sprendimą *Nestlé prieš VRDT* (C-193/06 P, Rink. p. I-114*, 31 punktas).

20 — 19 išnašoje minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 32 punktas.

nagrinėjamas prekes ar paslaugas pagamino ta pati įmonė arba ekonomiškai susijusios įmonės“[21].

36. Be to, galimybė suklaidinti visuomenę turi būti įvertinta visapusiškai, atsižvelgiant į visus su nagrinėjamu atveju susijusius veiksnius[22].

37. Be to, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukeliamu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką minėtos galimybės supainioti vertinimą. Šiuo klausimu paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių[23].

38. Galiausiai Teisingumo Teismas nusprendė, kad „siekiant įvertinti atitinkamų prekių ženklų panašumo laipsnį, reikia nustatyti, kiek jie panašūs vizualiai, pagal skambesį ar konceptualiai, ir prireikus įvertinti svarbą, kurią būtina suteikti šiems skirtingiems elementams, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją ir į sąlygas, kurioms esant jomis prekiaujama“[24].

39. Grįžtant prie skundžiamo sprendimo reikėtų pažymėti, jog Pirmosios instancijos teismas jo 87 punkte pirmiausia nusprendė, kad, priešingai tam, kas nurodyta ginčijamame sprendime, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdiniams elementams reikėjo suteikti daugiau reikšmės ir kad netesingai nuspręsta, jog šių prekių ženklų vaizdiniai elementai turėjo neryškų skiriamąjį požymį.

40. Antra, skundžiamo sprendimo 88–93 punktuose, priešingai tam, kas taip pat nurodyta ginčijamame sprendime, Pirmosios instancijos teismas prekių ženklo „La Española“ žodiniam elementui suteikė mažiau reikšmės ir manė, kad jis neturėjo dominuojančio požymio.

41. Toliau Pirmosios instancijos teismas nagrinėjo prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir galimybę juos supainioti.

21 — Žr. 19 išnašoje minėtų Sprendimų *VRDT prieš Shaker* 33 punktą ir *Nestlé prieš VRDT* 32 punktą ir nurodytą teismų praktiką.

22 — 19 išnašoje minėtų Sprendimų *VRDT prieš Shaker* 34 punktas ir *Nestlé prieš VRDT* 33 punktas.

23 — 19 išnašoje minėtų Sprendimų *VRDT prieš Shaker* 35 punktas ir *Nestlé prieš VRDT* 34 punktas.

24 — 19 išnašoje minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 36 punktas.

42. Skundžiamo sprendimo 98 punkte Pirmosios instancijos teismas priminė savo praktiką, pagal kurią du prekių ženklai yra panašūs, kai atitinkamos visuomenės požiūriu jie vienodi bent jau iš dalies vienu ar keliais atitinkamais aspektais[25]. Skundžiamo sprendimo 100–103 punktuose Pirmosios instancijos teismas prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, palygino vizualiu požiūriu.

43. Panašu, kad šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas tam tikrus nagrinėjamų prekių ženklų pavadinimų pavaizdavimo aspektus palygino vizualiu požiūriu[26]. Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad „prekių ženklo pavadinimas įrašytas baltuose rėmeliuose esančiame raudoname fone apatinėje etiketės dalyje“ ir kad „prekių ženklo pavadinimas įrašytas tokio paties dydžio baltomis raidėmis raudoname fone su rėmeliais“. Vis dėlto norėčiau pabrėžti, kad Pirmosios instancijos teismas nei nagrinėjo pačių prekių ženklų pavadinimų žodinių elementų turinio, nei juos lygino.

44. Be to, skundžiamo sprendimo 103 punkte Pirmosios instancijos teismas dar kartą nurodė prekių ženklų pavadinimus, tačiau tik dėl „vietos, kur įrašyti pavadinimai, (ir) būdo, kaip tai įrašyta“. Ir čia Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo tikrojo žodžių turinio ir vizualių abiejų žodžių skirtumų.

45. Tik skundžiamo sprendimo 105 punkte Pirmosios instancijos teismas realiai nurodė atskirus prekių ženklų pavadinimų žodinius elementus ir pažymėjo: kadangi „La Española“ turėjo tik neryškų skiriamąjį požymį[27], šis skirtumas nesumažino galimybės supainioti. Tačiau Pirmosios instancijos teismas vizualiai nepalygino žodžių „La Española“ ir „Carbonell“.

46. Galiausiai skundžiamo sprendimo 109 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetiniai skirtumai neturi jokios reikšmės prekėms atskirti.

47. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, manau, kad apeliantė klysta tvirtindama, jog visapusiškai vertindamas prekių ženklus, dėl

25 — Remdamasis 2002 m. spalio 23 d. Sprendimu *Matratzen Concord prieš VRDT* (T-6/01, Rink. p. II-4335, 30 punktas) ir 2006 m. rugsėjo 7 d. Sprendimu *L & D prieš VRDT* (T-168/04, Rink. p. II-2699, 91 punktas).

26 — Žr. skundžiamo sprendimo 100 punktą.

27 — Kadangi juo daroma nuoroda į prekių geografinę kilmę.

kurių kilo ginčas, Pirmosios instancijos teismas neįvertino šių prekių ženklų žodinių elementų. Yra aišku, kad Pirmosios instancijos teismas tam tikrą prekių ženklų pavadinimų vertinimą atliko.

48. Tačiau apeliantė taip pat tvirtino, kad vertindamas galimybę supainioti Pirmosios instancijos teismas iškraipė bylos medžiagoje pateiktas faktines aplinkybes.

49. Pagal EB 225 straipsnio 1 dalį ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmą pastraipą apeliaciją galima paduoti tik teisės klausimais. Todėl tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas, pirma, nustatyti faktines aplinkybes ir jas vertinti bei vertinti įrodymus. Taigi faktinių aplinkybių vertinimas, jeigu Pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai nebuvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, kurį gali patikrinti Teisingumo Teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą[28]. Toks iškraipymas turi būti akivaizdžiai matomas iš bylos medžiagos, neatliekant naujo faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo[29].

50. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Pirmosios instancijos teismas visapusiškai įvertino galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, manau, kad tai darydamas jis tik atsižvelgė į prekių ženklo „La Española“ pavadinimą[30]. Vis dėlto, nepaisant to, kad skundžiamame sprendime pripažįstama, jog žodinis elementas skiriasi, šio sprendimo 105 punkte nėra aiškaus prekių ženklo „Carbonell“ skiriamojo ar kito požymio vertinimo. Dėl to manau, kad Pirmosios instancijos teismas tinkamai nepalygino atitinkamų prekių ženklų „Carbonell“ ir „La Española“ pavadinimų žodinių elementų turinių.

51. Skaitant skundžiamo sprendimo 94–112 punktus, kuriuose analizuojamas prekių ženklų panašumas ir galimybė juos supainioti, matyti, kad vertindamas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodinius elementus Pirmo-

28 — Visų pirma žr. 2002 m. rugsėjo 19 d. Sprendimą *DKV prieš VRDT* (C-104/00 P, Rink. p. I-7561, 22 punktas); 2006 m. sausio 12 d. Sprendimą *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT* (C-173/04 P, Rink. p. I-551, 35 punktas) ir 2006 m. birželio 22 d. Sprendimą *Storck prieš VRDT* (C-25/05 P, Rink. p. I-5719, 40 punktas).

29 — Žr. 1998 m. gegužės 28 d. Sprendimą *New Holland Ford prieš Komisiją* (C-8/95 P, Rink. p. I-3175, 72 punktas); 2006 m. balandžio 6 d. Sprendimą *General Motors prieš Komisiją* (C-551/03 P, Rink. p. I-3173, 54 punktas) ir 2006 m. rugsėjo 21 d. Sprendimą *JCB Service prieš Komisiją* (C-167/04 P, Rink. p. I-8935, 108 punktas).

30 — Pirmiausia skundžiamo sprendimo 92 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad „La Española“ turėjo tik neryškų skiriamąjį požymį.

sios instancijos teismas neatsižvelgė į prekių ženklo „Carbonell“ žodinio elemento turinį ir tik iš dalies, vadinasi, teisiškai neteisingai palygino prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, pavadinimus[31]. Mano nuomone, dėl šios spragos iškraipytos bylos medžiagoje nurodytos faktinės aplinkybės ir įrodymai.

52. Kartu dėl šios Pirmosios instancijos teismo paliktos spragos padaryta teisės klaida dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto aiškinimo ir taikymo.

53. Šiuo klausimu turiu pridurti, kad net jeigu Pirmosios instancijos teismas būtų manęs, jog prekių ženklų „Carbonell“ ir „La Española“ pavadinimų žodinių elementų turinys nebuvo dominuojantis ir (arba) turėjo mažesnę reikšmę, bet kuriuo atveju jis privalėjo, nebent šiuos elementus būtų laikęs nesvarbiais[32], palyginti atitinkamus prekių ženklų pavadinimų žodinių elementų turinį[33]. Šiuo klausimu sprendime *Medion*[34], pavyzdžiui, Teisingumo Teismas manė, kad galimybė supainioti atsirado dėl nedominuojančio elemento.

54. Be to, Pirmosios instancijos teismas nepateikė aiškios priežasties aiškindamas, kodėl vizualiai lygindamas prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, jis iš karto nepalygino prekių ženklų pavadinimų žodinių elementų turinio (t. y. prekių ženklų „Carbonell“ ir „La Española“ pavadinimų).

55. Taip pat sutinku su apeliantės ir VRDT nuomone, kad nors skundžiamo sprendimo 107 punkte Pirmosios instancijos teismas ir nurodė tinkamą teismų praktiką dėl paprasto „pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus“ vartotojo kriterijaus, kurį reikia taikyti atliekant visapusišką vertinimą, iš tikrųjų šis teismas taikė kriterijų tokio

31 — Mano nuomone, akivaizdu, kad žodžių „La Española“ neryškaus skiriamojo požymio nepakanka, norint pateisinti, kodėl šis pavadinimas nelyginamas su ankstesniu prekių ženklu „Carbonell“ vizualiu požiūriu.

32 — Šiuo klausimu žr. 19 išnašoje minėto Sprendimo *VRDT prieš Shaker* 41 ir 42 punktus. Čia Teisingumo Teismas, be kita ko, nusprendė, kad vertinant, ar yra galimybė supainioti, reikia įvertinti dviejų prekių ženklų panašumą, nagrinėjant šiuos prekių ženklus, kiekvieną paėmus atskirai. Vertinti panašumą vien dominuojančio elemento atžvilgiu galima tik tada, jeigu visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nesvarbios.

33 — Šiuo klausimu žr. šios išvados 45 punktą dėl „La Española“.

34 — 2005 m. spalio 6 d. Sprendimas *Medion* (C-120/04, Rink. p. I-8551, 32 ir paskesni punktai).

vartotojo, kuris labiausiai panašus į absoliučiai neatsargų vartotoją.

56. Mano nuomone, suinteresuotojo vartotojo vertinimas[35], kaip tai padarė Pirmosios instancijos teismas, neatitinka teismų praktikos, kurioje sakoma, kad paprastas vartotojas yra „pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus“.

57. Manau, kad Pirmosios instancijos teismo teiginys, jog paprastas „pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus“ vartotojas nepastebėtų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, pavadinimų žodinių elementų turinio, yra nelogiškas, juo labiau kad jų dydis ir svarba aptariamuose žymenyse nebuvo nereikšmingi.

58. Galiausiai, kalbant apie VRDT procedūros argumentą, kad Pirmosios instancijos teismui neleidžiama priimti sprendimo, kuriame nusprendžiama priešingai nei ginčijamame Bendrijos organo sprendime, ir kad Pirmosios instancijos teismas gali tik panaikinti tokį sprendimą, pakanka priminti, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalį ir Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnį Pirmosios instancijos teismas gali pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimą, o pagal šio reglamento 63 straipsnio 6 dalį VRDT turi imtis būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimams įvykdyti[36].

59. Iš to, kas išdėstyta, darau išvadą, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė bylos medžiagoje jam pateiktas faktines aplinkybes ir įrodymus, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir dėl to skundžiamas sprendimas turi būti panaikintas.

60. Šioje byloje darau išvadą, kad pagal Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmos pastraipos antrą sakinį Teisingumo Teismas turi grąžinti bylą Pirmosios instancijos teismui, kad šis įvertintų faktines aplinkybes (naujas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimas), tinkamai visapusiškai įvertindamas nagrinėjamus žymenis.

35 — Konkrečiai kalbant, skundžiamo sprendimo 109 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad „alyvuogių aliejus paprastai perkamas (didžiuosiuose prekybos centruose) ar parduotuvėse, kur ši prekė yra išdėliota lentynose <…> (todėl) <…> vartotojui svarbesnis įspūdis, o ne tiesioginis įvairių prekių ženklų palyginimas ir dažnai jis neskaito visų nuorodų ant kiekvieno indo su alyvuogių aliejumi. Daugeliu atveju jis tiesiog paima butelį, kurios etiketė jam sukelia vaizdinę asociaciją su prekių ženklu, kurio jis ieško. (Todėl) <…> būtent prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdinis elementas įgyja didesnę reikšmę <…>“.

36 — Žr., pavyzdžiui, 2007 m. spalio 18 d. Sprendimo *AMS prieš VRDT*, T-425/03, Rink. p. II-4265, 15 punktą ir nurodytą teismų praktiką.

## V — Išvada

61. Todėl manau, kad Teisingumo Teismas turėtų:

1) panaikinti sprendimą byloje *Koipe prieš VRDT – Aceites del Sur (La Española)* (T-363/04);

2) gražinti bylą Pirmosios instancijos teismui;

3) atidėti bylinėjimosi išlaidų klausimo nagrinėjimą.