BENDROJO TEISMO (penktoji kolegija) Sprendimas

2011 m. gegužės 19 d. *

Byloje T-580/08

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), įsteigta Budapešte (Vengrija), atstovaujama advokatų H. Granado Carpenter ir C. Gutiérrez Martínez,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą O. Mondéjar Ortuko,

atsakovę,

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

Pepekillo, SL, įsteigta Alchesirase (Ispanija), atstovaujama advokato J. Garrido Pastor,

* Proceso kalba: ispanų.

dėl ieškinio, pateikto dėl 2008 m. balandžio 30 d. ir rugsėjo 24 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų (abu priimti byloje R 722/2007-1), susijusių atitinkamai su *Pepekillo, SL* pateiktu *restitutio in integrum* prašymu ir protesto procedūra tarp *PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft)* ir *Pepekillo*,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas S. Papasavvas, teisėjai V. Vadapalas (pranešėjas) ir K. O'Higgins,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Teismo kanceliarijoje 2008 m. gruodžio 24 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijoje 2009 m. balandžio 30 d.,

susipažinęs su įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį, pateiktu Teismo kanceliarijoje 2009 m. kovo 31 d.,

susipažinęs su dubliku, pateiktu Teismo kanceliarijoje 2009 m. liepos 9 d.,

atsižvelgęs į tai, kad nė viena šalis per mėnesį po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, todėl, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo pranešimu ir pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135a straipsnį nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

atsižvelgęs į Teismo kolegijų sudėties pakeitimą,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2003 m. lapkričio 20 d. M. S. L. pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo PEPEQUILLO.

3 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 18, 25 ir 35 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:

— 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai ir balnojimo reikmenys“;

— 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“;

— 35 klasė: „Mažmeninės prekybos bet kuriomis prekėmis paslaugos; pagalbos eksploatuojant komercines įmones, dirbančias su franšize, paslaugos; prekių pardavimo skatinimo ir prekybos per kompiuterinius tinklus paslaugos; importo ir eksporto agentūrų paslaugos.“

4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. rugsėjo 6 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 36/2004.

5 Paskui paraiška buvo perduota įstojusiai į bylą šaliai *Pepekillo, SL*.

6 2004 m. gruodžio 1 d. trečioji bendrovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis), pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 3 punkte nurodytoms prekėms ir paslaugoms.

7 Protestas grindžiamas šiais ankstesniais prekių ženklais:

— 1997 m. Ispanijoje numeriu 1627317 įregistruotu žodiniu prekių ženklu PEPE,

— šiuo Ispanijoje numeriu 1719159 įregistruotu vaizdiniu prekių ženklu:

PEPE

— 1998 m. spalio 20 d. numeriu 345496 įregistruotu žodiniu Bendrijos prekių ženklu PEPE,

— 1991 m. Ispanijoje numeriu 1290744 įregistruotu žodiniu prekių ženklu PEPE JEANS,

— 2001 m. rugpjūčio 3 d. Bendrijoje numeriu 1807379 įregistruotu žodiniu prekių ženklu PEPE JEANS,

— šiais 1995 m. ir 1996 m. Ispanijoje numeriais 1905641, 1769728 ir 1769576 įregistruotais vaizdiniais prekių ženklais:

— čia pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu:



— čia pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu:



— 1998 m. liepos 16 d. numeriu 287029 įregistruotu čia pavaizduotu vaizdiniu prekių ženklu:



— kitais visų pirma Ispanijoje įregistruotais prekių ženklais, apimančiais žodžių junginį „pepe jeans“ arba žodį „pepe“, kaip antai prekių ženklai PEPE JEANS PORTOBELLO (numeris 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (numeris 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (numeriai 2181476 ir 2181477), PEPE JEANS M2 (numeris 2096733), PEPE BETTY (numeris 1193156), PEPECO (numeris 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (įregistruotas Bendrijoje numeriu 3342649), PEPE CLOTHING (numeris 1293444), PEPE F4 (numeris 1704783), PEPE M3 (numeris 1704784), PEPE 2XL (numeris 1172266), PEPE M99 (numeris 1704781).

8 Ankstesniais prekių ženklais žymimos šios prekės:

— Ispanijoje numeriu 1627317 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 18 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Odos ir odų pakaitalai; odinės etiketės, kelioniniai krepšiai, kuprinės, portfeliai, piniginės, mažos piniginės, aplankai, lietaus ir saulės skėčiai, lazdos“.

— Ispanijoje numeriu 1719159 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Visų rūšių gaminiai“.

— Bendrijoje numeriu 345496 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 18 ir 25 klasėms bei pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

  — 18 klasė: „Krepšiai, rankinės, kuprinės, mokyklinės kuprinės, kelioniniai krepšiai, kelioninės skrynelės, lagaminai, bet kokios paskirties krepšiai, dėklai, maži lagaminai, kelioniniai krepšiai, krepšeliai pinigams, mažos piniginės, maišeliai, lietaus ir saulės skėčiai“;

  — 25 klasė: „Aprangos prekės; diržai; džinsai; avalynė ir galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriu 1290744 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.

— Bendrijoje numeriu 1807379 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios, be kita ko, 3 ir 18 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

— 3 klasė: „Parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai, dirbtinės blakstienos, dirbtinių blakstienų klijai“;

— 18 klasė: „Krepšeliai pinigams, rankinukai, kuprinės, mokyklinės kuprinės, kuprinės, lagaminai, dideli krepšiai, dėklai, maži lagaminai, kelioniniai krepšiai, krepšeliai pinigams, kuprinės (odos galanterija), lietaus ir saulės skėčiai“.

— Ispanijoje numeriais 1905641, 1769728 ir 1769576 įregistruotais prekių ženklais – prekės, priklausančios 3, 18 ir 25 klasėms bei pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

— 3 klasė: „Parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai, dirbtinės blakstienos, dirbtinių blakstienų klijai“;

— 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, odinės etiketės, rankinės, lagaminai, kelionės reikmenys, saulės skėčiai, lazdos (kriukiai), mokykliniai krepšiai ir kuprinės, visi odiniai“;

— 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, išskyrus ortopedinę, ir galvos apdangalai“.

— Bendrijoje numeriu 287029 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios būtent 18 ir 25 klasėms bei pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

— 18 klasė: „Krepšiai, rankinės, kuprinės, mokyklinės kuprinės, kelioniniai krepšiai, krepšiai kareivių aprangai, kuprinės, lagaminai, bet kokios paskirties krepšiai, dėklai, maži lagaminai, kelioniniai krepšiai, krepšeliai pinigams, kišeninės piniginės, maišeliai, lietaus ir saulės skėčiai“;

— 25 klasė: „Aprangos prekės; diržai; džinsai; avalynė ir galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriais 2181476, 2181477 ir 1704783 įregistruotais prekių ženklais – prekės, priklausančios 18 ir 25 klasėms bei pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

— 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai ir balnojimo reikmenys“;

— 25 klasė: „Drabužiai, avalynė (išskyrus ortopedinę), galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriais 1704781, 1704784 ir 2222218 įregistruotais prekių ženklais – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Drabužiai, avalynė (išskyrus ortopedinę), galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriais 1172266, 1193156, 1293444 ir 1652022 įregistruotais prekių ženklais – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriu 1789013 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Drabužiai, sportinė avalynė (išskyrus ortopedinę), galvos apdangalai“.

— Ispanijoje numeriu 2096733 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios 25 klasei ir atitinkančios šį aprašymą: „Gatavi drabužiai, diržai (apranga); džinsai; avalynė ir galvos apdangalai“.

— Bendrijoje numeriu 3342649 įregistruotu prekių ženklu – prekės, priklausančios, be kita ko, 18 ir 25 klasėms bei pagal kiekvieną iš jų atitinkančios šį aprašymą:

  — 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai ir balnojimo reikmenys; krepšiai, piniginės, kuprinės, mažos piniginės, mokykliniai krepšiai, bet kokios paskirties krepšiai, 18 klasei priklausantys dėklai, kuprinės, kelioniniai krepšiai, (kišeninės) piniginės“;

  — 25 klasė: „Drabužiai, gatavi drabužiai, diržai, džinsai, avalynė ir galvos apdangalai“.

9 Paskui šie įregistruoti prekių ženklai buvo perduoti ieškovei *PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft)*.

10 Pagrindai, kuriais remiamasi grindžiant protestą, nurodyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 dalis).

11 2007 m. kovo 9 d. Protestų skyrius patenkino protestą dėl visų prekių ir paslaugų, dėl kurių jis buvo pateiktas, ir atsisakė įregistruoti prašomą įregistruoti prekių ženklą, manydamas, kad naudodamasi šiuo prekių ženklu įstojusi į bylą šalis pasinaudotų ankstesnių prekių ženklų PEPE ir PEPE JEANS geru vardu.

12 2007 m. gegužės 10 d. įstojusi į bylą šalis pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai) pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

13 Įstojusi į bylą šalis savo apeliacijos pagrindus VRDT pateikė 2007 m. liepos 13 d., t. y. praėjus vienai dienai po 2007 m. liepos 12 d. galutinio termino, nustatyto jiems pateikti. 2007 m. liepos 19 d. sekretoriato pranešimu VRDT informavo įstojusią į bylą šalį, kad jos apeliacijos pagrindai buvo gauti praėjus terminui ir kad apeliacija galėjo būti atmesta kaip nepriimtina.

14 Taigi 2007 m. rugsėjo 12 d. įstojusi į byla šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 78 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 81 straipsnis), pateikė VRDT *restitutio in integrum* prašymą, nurodydama, kad ėmėsi visų priemonių ir kad jos negalima kaltinti pavėlavus pateikti apeliacijos pagrindus, nes tai yra kurjerio kaltė.

15 2008 m. balandžio 30 d. sprendimu (toliau – sprendimas dėl *restitutio in integrum*) VRDT pirmoji apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies *restitutio in integrum* prašymą ir todėl nusprendė, kad „turi būti laikoma, kad apeliacijos pagrindai buvo pateikti per Reglamente Nr. 40/94 nustatytą terminą“.

16 Be to, 2008 m. rugsėjo 24 d. sprendimu (toliau – sprendimas dėl esmės) VRDT pirmoji apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliaciją, panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atmetė ieškovės protestą. Konkrečiai kalbant, reikia nurodyti, kad ji nusprendė, jog, pirma, nėra galimybės supainioti pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir, antra, šioje byloje netaikomos minėto reglamento 8 straipsnio 5 dalies nuostatos, nes ginčijami prekių ženklai nėra panašūs.

17 Apeliacinė taryba būtent nusprendė, jog prekių ženklai yra skirtingi vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais, jog nebuvo įrodyta, kad ankstesni žymenys sudaro prekių ženklų šeimą (kitą nei „registracijos“ šeima), ir galiausiai, kad argumentui, susijusiam su ankstesnių žymenų žinomumu bei ypatingu jų skiriamuoju požymiu, šioje byloje negalima pritarti.

Šalių reikalavimai

18 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— panaikinti sprendimą dėl *restitutio in integrum*,

— panaikinti sprendimą dėl esmės,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi šioje instancijoje ir per administracinę procedūrą VRDT patirtas išlaidas.

19 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Bendrojo Teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

20 Dublike ieškovė Bendrojo Teismo prašo priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl dokumentų, pirmą kartą pateiktų Bendrajame Teisme

21 Ieškinio priede ieškovė pateikė 2008 m. balandžio 22 d. Ispanijos dienraštyje išspausdinto straipsnio kopiją, kur aptarti ispanų kasdienėje kalboje dešimt dažniausiai vartojamų žodžių ir kur daroma nuoroda, be kita ko, į žodį „quillo“, kaip į žodžio „chiquillo“ santrumpą.

22 Į šį dokumentą, kuris buvo pateiktas pirmą kartą Bendrajame Teisme, negali būti atsižvelgta. Iš tikrųjų Bendrajame Teisme nagrinėjamas ieškinys yra susijęs su VRDT apeliacinių tarnybų sprendimų teisėtumo priežiūra pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 65 straipsnis), todėl Bendrojo Teismo pareiga nėra persvarstyti faktines aplinkybes pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Taigi minėti dokumentai yra atmestini, nesant reikalo nagrinėti jų įrodomosios galios (šiuo klausimu žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE)*, T-346/04, Rink. p. II-4891, 19 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

Dėl pirmosios reikalavimų dalies

23 Ieškovė, grįsdama savo pirmąją kaltinimų dalį, kurią pateikusi prašo panaikinti sprendimą dėl *restitutio in integrum*, remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 78 straipsnio pažeidimu.

Šalių argumentai

24 Ieškovė tvirtina, kad įstojusi į bylą šalis nesiėmė visų pagal Reglamento Nr. 40/94 78 straipsnį reikalaujamų priemonių ir todėl Apeliacinė taryba negalėjo pagrįstai patenkinti ieškovės *restitutio in integrum* prašymo.

25 Ieškovės nuomone, įstojusi į bylą šalis pirmiausia maksimaliai išnaudojo laikotarpį, kuris jai buvo suteiktas apeliacijai dėl VRDT protestų skyriaus sprendimo pateikti, antra, ji nenurodė ir nesuteikė kurjeriui visų gavėjo duomenų, trečia, neprižiūrėjo

savo siuntinio pristatymo eigos ir, ketvirta, nepateikė prašymo, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, faksu, nepaisant vėlavimo juos pateikti.

26 Taigi, kaip VRDT pripažino savo atsakyme į ieškinį, įstojusi į bylą šalis ėmėsi minimalių priemonių, nors pagal Reglamento Nr. 40/94 78 straipsnio 1 dalį reikalaujama, kad asmuo, padavęs *restitutio in integrum* prašymą, būtų ėmęsis visų reikalingų priemonių.

27 Ieškovė priduria, kad nors VRDT ir įstojusi į bylą šalis remiasi kurjerio klaida, aiškindamos, kodėl apeliacijos pagrindai buvo pateikti pavėluotai, reikia atsižvelgti į tai, kad didelė rūpestingumo pareiga tenka įstojusios į bylą šalies atstovui, kuris todėl apeliacijos pagrindus turėjo išsiųsti faksu ir kuris turėjo kuo geriau užpildyti kurjeriui perduotą prašymo, kuriame nurodyti apeliacijos pagrindai, perdavimo lapą.

28 Galiausiai įstojusios į bylą šalies atstovas turėjo paprasčiausia patikrinti kurjeriui perduotame prašymo, kuriame nurodyti apeliacijos pagrindai, perdavimo lape esančios informacijos tikslumą, juo labiau kad jam tenka pareiga minėtam kurjeriui nurodyti gerą adresą ir instrukcijas.

29 VRDT tvirtina, kad prašymas panaikinti sprendimą dėl *restitutio in integrum* turėtų būti pripažintas nepriimtinu arba, bet kuriuo atveju, atmestas kaip nepagrįstas.

30 Įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės argumentus.

Bendrojo Teismo vertinimas

31 *Restitutio in integrum* prašymas reglamentuojamas Reglamento Nr. 40/94 78 straipsnyje, kuriame kaip viena iš *restitutio in integrum* taikymo sąlygų nurodytas faktas, kad prašymą pateikęs asmuo, „atsižvelgdamas į aplinkybes, ėmėsi visų reikalingų priemonių“.

32 Taigi reikia nustatyti, ar šiuo atveju įstojusi į bylą šalis iš tikrųjų atsižvelgdama į aplinkybes ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad laikytųsi jai nustatyto termino apeliacijai dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikti.

33 Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad pirma, įstojusiai į bylą šaliai suteiktas terminas apeliacijos pagrindams pateikti buvo beveik pasibaigęs, nes ji kreipėsi į kurjerį termino pasibaigimo dienos išvakarėse, ir, antra, VRDT, įstojusios į bylą šalies ir jos patarėjo buveinės yra skirtingose miestuose, atitinkamai Alikantėje (Ispanija), Alchesirase (Ispanija), Cadix (Ispanija) ir Madride (Ispanija).

34 Pirma, ieškovės argumentui, kad įstojusi į bylą šalis maksimaliai pasinaudojo apeliacijos pateikimo terminu, negalima pritarti, nes terminai iš esmės nustatomi tam, kad jais būtų iki galo naudojamasi (2006 m. birželio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Graikija prieš Komisiją*, T-251/04, neskelbiamo Rinkinyje, 53 punktas).

35 Antra, kalbant apie tariamą VRDT koordinačių nenurodymą kurjeriui pateiktame prašymo, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, perdavimo lape, reikia pabrėžti, jog, kaip konstatavo Apeliacinė taryba atsižvelgusi į jai įstojusios į bylą šalies pateiktus

įrodymus (žr. sprendimo dėl *restitutio in integrum* 25 punktą), minėtą lapą užpildė ne įstojusi į bylą šalis, bet kurjeris.

36 VRDT sprendimas, kurį nurodė ieškovė dubliko 9 punkte, t. y. 2005 m. balandžio 6 d. Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimas, susijęs su byla R 636/2003-4, *Simple-Tech, Inc.*, šioje byloje nėra svarbus, nes toje byloje ieškovės atstovas pateikė ankstesnes VRDT koordinates. Tačiau šioje byloje taip nėra ir todėl Apeliacinė taryba sprendimo dėl *restitutio in integrum* 25 punkte teisingai nusprendė, kad „perdavimo lapą užpildė vežėjas (o ne siuntėjas) ir todėl [įstojusi į bylą šalis] negali būti kaltinama dėl jokios klaidos“.

37 Trečia, dėl ieškovės argumento, pagrįsto tuo, kad įstojusi į bylą šalis neprižiūrėjo savo siuntinio pristatymo eigos, reikia nurodyti, kaip teisingai padarė Apeliacinė taryba sprendimo dėl *restitutio in integrum* 21 punkte, kad įstojusi į bylą šalis pasirinko „tinkamos rūšies paslaugą“, nes kurjerių tarnyba, į kurią kreipėsi, konkrečiai kalbant, SEUR 10 kurjerių tarnyba, ją patikino, kad prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, bus pristatytas kitą dieną 10 val.

38 Kitaip tariant, įstojusi į bylą šalis pasirinko kurjerių tarnybą, kuri patikino, kad prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, bus pristatytas laiku. Todėl, panašu, įstojusi į bylą šalis teisėtai neprižiūrėjo savo siuntinio pristatymo eigos, juo labiau kad, kaip ieškinio 5 punkte pabrėžė ieškovė, jos atstovas buvo įpratęs dirbti su šiuo kurjeriu. Taigi įstojusios į bylą šalies atstovas pakankamai pasitikėjo kurjeriu, kad netikrintų, ar prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, buvo pristatytas laiku.

39 Ketvirta, dėl ieškovės argumento, pagrįsto tuo, kad prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai, nebuvo išsiųstas faksu, pakanka nurodyti, kad toks išsiuntimas neprivalomas.

40 Galiausiai, net jeigu atsakymo į ieškinį 20 punkte VRDT nurodė, kad „šioje byloje [įstojusi į bylą šalis] atsižvelgdama į aplinkybes ėmėsi minimalių priemonių“, reikia manyti, kad tai – rašybos klaida, nes ne tik VRDT minėto atsakymo į ieškinį 21 punkte nurodė, kad įstojusį į bylą šalis elgėsi visiškai rūpestingai, bet ir Apeliacinė taryba laikėsi tokios pozicijos, kai taikė *restitutio in integrum* (šiuo klausimu žr. sprendimo dėl *restitutio in integrum* 15 punktą).

41 Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, vienintelis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 78 straipsnio pažeidimu, yra nepagrįstas ir turi būti atmestas. Taigi reikia atmesti pirmąją reikalavimų dalį, nesant reikalo nuspręsti dėl jos priimtinumo.

Dėl antrosios reikalavimų dalies

42 Ieškovė, grįsdama antrąją reikalavimų dalį, kurią pateikdama prašo panaikinti sprendimą dėl esmės, remiasi dviem pagrindais, kurių pirmasis susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, o antrasis – su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

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

— Šalių argumentai

43 Ieškovė teigia, kad sprendime dėl esmės Apeliacinė taryba klaidingu aiškinimu pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes manė, kad nėra galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą PEPEQUILLO ir ankstesnių prekių ženklų šeimą PEPE, kuri jai priklauso.

44 VRDT ir įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad sprendime dėl esmės teisingai taikomas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, nes ankstesni prekių ženklai ir prašomas įregistruoti prekių ženklas yra nepanašūs ir kad dėl to rinkoje nėra galimybės supainioti.

Dėl žymenų palyginimo

45 Pirmiausia ieškovė tvirtina, kad nagrinėjami žymenys vizualiai lyginami turi būti atsižvelgiant į ankstesnių prekių ženklą šeimą PEPE ir į prašomą įregistruoti prekių ženklą PEPEQUILLO.

46 Atlikus šį palyginimą būtų galima konstatuoti, kad visą žodį „pepe“ apima prašomas įregistruoti prekių ženklas, kuriame šis žodis užima „dominuojančią dalį“, t. y. jis yra minėto prekių ženklo pradžioje. Todėl abu žymenys panašūs, nes vien žodis „pepe“ dominuoja prašomo įregistruoti prekių ženklo PEPEQUILLO vaizde, kurį gali prisiminti atitinkama visuomenė.

47 Be to, priešingai nei teigė Apeliacinė taryba savo sprendime dėl esmės, nors žodis „pepe“ yra Ispanijoje paplitusi pravardė, jis turi ryškų skiriamąjį požymį dėl dviejų priežasčių. Pirma, šiam žodžiui nebuvo taikomas koks nors atmetimo pagrindas, kaip antai susijęs su prekių ženklo bendriniu arba apibūdinamuoju pobūdžiu, ir, antra, dėl prekių ženklo PEPE žinomumo šis žodis turi ryškų skiriamąjį požymį.

48 Taigi nagrinėjamų žymenų vizualaus panašumo laipsnis siekia 50 %, nes prekių ženklas PEPEQUILLO apima visą žodį „pepe“.

49 Antra, kalbant apie konceptualų nagrinėjamų žymenų palyginimą, reikia nurodyti, kad būtina skirti pagal rinką, į kurią reikia atsižvelgti. Taigi dėl visuomenės, kurią sudaro Bendrijos paprasti vartotojai, išskyrus paprastus Ispanijos vartotojus, pažymėtina, kad tokio palyginimo atlikti nereikia, nes žodžiai „pepe“ ir „quillo“ jai neturi jokios reikšmės. Tačiau, kalbant apie visuomenę, kurią sudaro paprasti Ispanijos vartotojai, pabrėžtina, kad minėti žymenys konceptualiu požiūriu tapatūs dėl žodžio „pepe“. Žodis „quillo“ – Ispanijoje labai vartojama ispaniško žodžio „chiquillo“, reiškiančio vaikas arba mažylis, įprasta ir maloni santrumpa.

50 Kadangi ir atsižvelgiant į tai, kad žinoma, jog Ispanijoje žodis „quillo“ yra „chiquillo“ santrumpa, paprastas Ispanijos vartotojas prekių ženklą PEPEQUILLO suvoks kaip reiškiantį „vaikas pepe“, „mažiukas pepe“ arba „mažylis pepe“.

51 Todėl nagrinėjami žymenys vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais turi didelį panašumo laipsnį, grafiniu požiūriu – vidutinišką panašumo laipsnį.

52 VRDT ir įstojusi į bylą šalis teigia, kad, priešingai nei tvirtina ieškovė, nagrinėjami žymenys nėra panašūs.

53 Tvirtindama, kad žodis „pepe“ yra dominuojanti žymens PEPEQUILLO elementas, ieškovė neteisėtai šį žymenį suskirsto į dvi dalis, t. y. pirmąją sudaro elementas „pepe“, o antrąją – elementas „quillo“, ir taip nurodo, kad minėtas žymuo kilęs iš vardo Pepe. Tačiau nėra jokių loginiais ar lingvistiniais argumentais pagrįstų priežasčių, leidžiančių daryti išvadą, kad vartotojai, atsižvelgdami į visą prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeliamą įspūdį, be pastangų atskirtų žodžius „pepe“ ir „quillo“, o ne, pavyzdžiui, „pe“ ir „pequillo“.

54 Be to, VRDT nuomone, jei palyginus nagrinėjamus žymenis vizualiai galima daryti išvadą, kad jie šiek tiek panašūs dėl to, jog „visas“ žymuo PEPE yra pradinėje prašomo įregistruoti prekių ženklo dalyje, santykinai trumpų žymenų atveju reikia manyti, kad šių žymenų centriniai elementai yra tiek pat svarbūs, kiek ir pradžios ir pabaigos elementai.

55 Savo ruožtu įstojusi į bylą šalis mano, kad nagrinėjamų žymenų struktūra neabejotinai skirtinga, nes žymuo PEPEQUILLO yra sudarytas iš keturių skiemenų, o ankstesni žymenys – daugiausia iš trijų skiemenų.

56 Be to, nors įstojusi į bylą šalis ir galėjo pripažinti, jog ankstesnis prekių ženklas PEPE turi gerą vardą, ji tvirtina, kad tai nėra nesuderinama su tuo, kad žodis „pepe“ bent jau Ispanijoje turi neryškų skiriamąjį požymį *ab initio*, nes tai yra vardo José mažybinė forma.

57 Tačiau žodžio „pepe“ geras vardas, kalbant apie džinsinius drabužius, automatiškai nereiškia, kad visi šį žodį apimantys nagrinėjami žymenys, nepaisant to, ar jie paprasti, ar sudėtiniai, yra panašūs, net jei šis žodis yra jų pradžioje.

58 Be to, kalbant apie nagrinėjamų žymenų palyginimą konceptualiu požiūriu, reikia skirti Bendrijos paprastą vartotoją, kuriam toks palyginimas nėra svarbus, nuo paprasto Ispanijos vartotojo. Pastaruoju atveju pirmiausia reikėtų priminti, kad ieškovė negali pagrįstai skaidyti žymens PEPEQUILLO. Iš tiesų tai yra paprastas žymuo, neturintis ypatingos reikšmės, kurį sukūrė ir sugalvojo M. S. L.

59 Antra, net jei būtų įmanoma pripažinti, kad žodis „quillo“ yra žodžio „chiquillo“ santrumpa ir jeigu iš tikrųjų atskirai traktuojami žodžiai „pepe“ ir „quillo“ gali turėti savo reikšmę, vis dėlto negalima daryti išvados, kad sujungti jie būtinai ką nors reikštų.

60 Galiausiai fonetiniu požiūriu toninis kirtis nededamas ant tų pačių skiemenų, nes žymens PEPE kirčiuojamas pirmasis skiemuo, o žymens PEPEQUILLO – trečiasis skiemuo.

Dėl galimybės supainioti

61 Ieškovė teigia, kad sprendimo dėl esmės 24 punkte Apeliacinė taryba padarė didelę klaidą, nes manė, kad prekių ženklų PEPE šeima yra tik registracijos šeima, kadangi nebuvo įrodytas jų naudojimas rinkoje.

62 Šiuo klausimu ieškovė teigia, kad per protesto procedūrą keliais jos VRDT pateiktais dokumentais, kaip antai svarbiausių Ispanijos prekybos rūmų oficialūs pažymėjimai, teismo ar administracijos sprendimai ar spaudoje pasirodę straipsniai, siekiama įrodyti ne tik prekių ženklų PEPE šeimos gerą vardą, bet ir vartojimo intensyvumą.

63 Be to, pats Protestų skyrius 2007 m. kovo 9 d. sprendime (9 ir 10 puslapiai) pripažino, kad buvo pateiktas prekių ženklų šeimos buvimo Ispanijoje įrodymas.

64 Todėl egzistuoja akivaizdi galimybė, kad paprastas vartotojas galės manyti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas PEPEQUILLO yra išvestinis iš pagrindinio prekių ženklo PEPE ir kad jis žymi specifinį prekių asortimentą, „priklausantį prekių ženklų PEPE šeimai“.

65 Dėl šios priežasties, nepaisydama prekių ženklo PEPE ryškaus skiriamojo požymio, Apeliacinė taryba padarė klaidą, juo labiau kad įstojusi į bylą šalis ir VRDT pripažino prekių ženklo PEPE gerą vardą ir taip neįvykdė pareigos motyvuoti, kuri numatyta Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnis).

66 VRDT ir įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad, kalbant apie galimybės supainioti vertinimą ankstesnių prekių ženklų šeimos gero vardo atžvilgiu, pakanka pabrėžti, kad šios prekių ženklų šeimos egzistavimo, išskyrus registravimą, įrodymo ieškovė nepateikė. Kadangi rinkoje naudojami ne visi ankstesni prekių ženklai, neįmanoma, kad paprasti Europos vartotojai galvotų, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas PEPEQUILLO priklauso prekių ženklų PEPE šeimai.

67 Be to, tariamo žymens PEPE ar prekių ženklų PEPE šeimos žinomumo Ispanijoje labai nepakanka, kad paprasti Ispanijos vartotojai galėtų susieti nagrinėjamus žymenis; taip yra, kadangi, atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, maža tikimybė, kad minėti vartotojai prašomame įregistruoti prekių ženkle dirbtinai išskirtų analogišką „ankstesnei teisei, kurios atžvilgiu galėtų būti taikoma žinomumo *vis atractiva*“, elementą.

— Bendrojo Teismo vertinimas

68 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 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. Be kita ko, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis) ankstesni prekių ženklai yra valstybėje narėje įregistruoti prekių ženklai, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

69 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Remiantis šia praktika, galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktus ir juose nurodytą teismų praktiką).

70 Siekiant taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, galimybė supainioti reiškia, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tapatūs arba panašūs ir kad prekės ar paslaugos, kurioms jie skirti, yra tapačios arba panašios. Šios sąlygos yra kumuliacinės (žr. 2009 m. sausio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Commercy prieš VRDT – easyGroup IP Licensing (easyHotel)*, T-316/07, Rink. p. II-43, 42 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

71 Reikia manyti, kaip mano ir bylos šalys, kad atitinkamą visuomenę sudaro Bendrijos paprasti vartotojai, apimantys ir paprastus Ispanijos vartotojus, nes šioje byloje nagrinėjamos prekės yra bendro vartojimo (žr. 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 41 punktą). Paprastas atitinkamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu.

72 Dėl nagrinėjamų prekių palyginimo reikia nurodyti, kad bylos šalys neginčija sprendimo dėl esmės 15 punkte esančios Apeliacinės tarybos išvados, jog minėtos prekės tapačios arba panašios.

Dėl žymenų palyginimo

73 Reikia priminti, kad visapusis galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant visų pirma į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklus, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant minėtą galimybę supainioti. Šiuo atžvilgiu paprastas vartotojas prekių ženklą paprastai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. 2007 m. birželio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 35 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

74 Tačiau suprasdamas žodinį žymenį jis jį suskaido į žodinius elementus, turinčius jam konkrečią reikšmę ar primenančius žinomus žodžius (žr. 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann prieš VRDT – Krafft (VITAKRAFT)*, T-356/02, Rink. p. II-3445, 51 punktą ir 2007 m. vasario 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mundipharma prieš VRDT – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rink. p. II-449, 57 punktą).

75 Taip pat dėl žymenų vizualaus palyginimo reikia priminti, kad niekas nedraudžia tikrinti vizualaus žodinio ir vaizdinio prekių ženklų panašumo, jei abu šie prekių ženklai išreikšti grafiškai, o tai gali daryti vizualų įspūdį (žr. 2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chum prieš VRDT – Star TV (STAR TV)*, T-359/02, Rink. p. II-1515, 43 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

76 Šioje byloje sprendimo dėl esmės 20 punkte Apeliacinė taryba nurodė, kad „prekių ženklas PEPEQUILLO skiriasi nuo [ankstesnio prekių ženklo PEPE] ir vizualiu, ir fonetiniu požiūriais, nes jis daug ilgesnis ir toninis kirtis dedamas ant [trečiojo] skiemens“.

77 Reikia nurodyti, kad žodis „pepe“ yra žymens PEPEQUILLO pradžioje. Be to, nors žymuo PEPEQUILLO skiriasi nuo ankstesnio žymens PEPE dėl paskutinių dviejų skiemenų, kurie yra ilgesni už jo pirmuosius du skiemenis, ir nuo visų ankstesnių žymenų dėl to, kad jis sudarytas iš santykinai ilgo vieno žodžio, o kiti ankstesni žymenys paprastai sudaryti arba iš trumpo žodžio, kaip antai žymuo PEPE, arba iš dviejų žodžių, kaip antai žymuo PEPE JEANS, vis dėlto reikia nurodyti, jog tai neturi lemiamos reikšmės, kad būtų pašalinta bet kokio vizualaus panašumo galimybė, nes pagal nusistovėjusią teismo praktiką vartotojas paprastai didesnį dėmesį skiria prekių ženklo pradžiai, o ne pabaigai (2006 m. rugsėjo 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Meric prieš VRDT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Rink. p. II-2737, 51 punktas ir 2009 m. kovo 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Spa Monopole (SPA THERAPY)*, T-109/07,

Rink. p. II-675, 30 punktas). Be to, tarp ankstesnių žymenų žymuo PEPECO sudarytas iš žodžio „pepe“, prie kurio pridėta priesaga „co“, ir dėl to jo struktūra panaši į žymens PEPEQUILLO. Taigi reikia nurodyti, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeliamas vizualus įspūdis yra analogiškas ankstesnių prekių ženklų sukeliamam įspūdžiui.

78 Todėl vizualiu požiūriu reikia pripažinti nagrinėjamų žymenų vidutinį panašumo laipsnį.

79 Kalbant apie nagrinėjamų žymenų fonetinį palyginimą, reikia priminti, jog aplinkybės, kad skiemenų skaičius skiriasi, nepakanka pašalinti fonetinio žymenų panašumo egzistavimo galimybę (2010 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimo *Farmeco prieš VRDT – Allergan (BOTUMAX)*, T-131/09, nepaskelbta Rinkinyje, 39 punktas ir jame nurodyta teismų praktika). Reikia pabrėžti, kad šioje byloje du pirmieji nagrinėjamų žymenų skiemenys yra tapatūs ir tariami vienodai. Aišku, toninis kirtis dedamas ant trečiojo žymens PEPEQUILLO skiemens ir pirmojo ankstesnių žymenų skiemens, tačiau to nepakanka norint paneigti bet kokį fonetinį panašumą.

80 Todėl reikia daryti išvadą, kad egzistuoja bent jau nedidelis nagrinėjamų žymenų panašumo fonetiniu požiūriu laipsnis.

81 Kalbant apie nagrinėjamų žymenų konceptualų palyginimą, reikia išskirti, pirma, Bendrijos paprastą visuomenę, išskyrus paprastą Ispanijos vartotoją, t. y. dalis atitinkamos visuomenės, kuriai toks palyginimas nėra svarbus, nes žodžiai „pepe“ ir „quillo“ nieko nereiškia, ir, antra, paprastą Ispanijos vartotoją, kuriam jie gali turėti reikšmę.

82 Nors pats žymuo PEPEQUILLO neturi reikšmės, nes nėra bendrinis žodis, gali būti, kad paprastas Ispanijos vartotojas jį suskaidys į du turinčius reikšmę žodžius, t. y. žodžius „pepe“ ir „quillo“ pagal šio sprendimo 73 punkte minėtą teismų praktiką. Iš tiesų atskirai šie du žodžiai Ispanijos vartotojams turi konkrečią reikšmę: žodis „pepe“ yra mažybinis José vardas ir žodis „quillo“ yra įprasta žodžio „chiquillo“ santrumpa. Taigi, nors, kaip nurodė Apeliacinė taryba sprendimo dėl esmės 20 punkte, kasdienėje kalboje vartojami mažybinės „Pepe“ formos yra „pepito“ ir „pepillo“, negalima atmesti galimybės, kad paprastas Ispanijos vartotojas galėtų manyti, jog žymuo PEPEQUILLO reiškia „vaikas Pepe“.

83 Iš to matyti, kad paprastas Ispanijos vartotojas gali galvoti, jog sudarant prašomą įregistruoti prekių ženklą remiantis Pepe mažybine forma buvo sužaista žodžiais – kaip ir ankstesnių prekių ženklų atveju. Taigi konstatuotina, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs konceptualiu požiūriu.

84 Todėl reikia daryti išvadą, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs vizualiu, fonetiniu ir konceptualiu požiūriais.

Dėl galimybės supainioti

85 Visapusis galimybės supainioti vertinimas reiškia, jog tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų panašumo ir žymimų prekių ar paslaugų panašumo, egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Taigi mažą žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktas ir 2006 m. gruodžio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mast-Jägermeister prieš VRDT – Licorera Zacapaneca (VENADO su rėmeliu ir kt.)*, T-81/03, T-82/03 ir T-103/03, Rink. p. II-5409, 74 punktas).

86 Apeliacinė taryba nusprendė, kad ieškovė nepakankamai teisiškai įrodė, jog galima supainioti jos ankstesnius prekių ženklus ir prašomą įregistruoti prekių ženklą PEPEQUILLO. Iš tiesų pirmiausia rinkoje nėra prekių ženklų PEPE arba PEPE JEANS šeimos ir bet kuriuo atveju prekių ženklas PEPEQUILLO nesaugo ankstesnių prekių ženklų struktūros. Antra, ankstesnių prekių ženklų geras vardas nereiškia, kad bet kuris žodį „pepe“ apimantis prekių ženklas rinkoje sukels painiavą, be to, būtų reikėję, kad šis žodis būtų dominuojantis prekių ženklo PEPEQUILLO elementas, o taip nėra šioje byloje.

87 Kaip išplaukia iš Reglamento Nr. 40/94 septintos konstatuojamosios dalies (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 konstatuojamoji dalis), galimybės supainioti vertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių, visų pirma nuo visuomenės žinojimo apie prekių ženklą atitinkamoje rinkoje. Kadangi galimybė supainioti yra juo didesnė, juo ryškesnis prekių ženklo skiriamasis požymis, prekių ženklai, turintys ryškų skiriamąjį požymį, dėl jiems būdingų požymių arba vartotojų žinojimo apie juos yra labiau saugomi už prekių ženklus, kurių skiriamasis požymis silpnesnis (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktą; minėto Sprendimo *Canon* 18 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktą).

88 Ryškesnio nei įprastas skiriamojo požymio buvimas dėl to, kad prekių ženklas visuomenei žinomas, būtinai reiškia, jog šis prekių ženklas žinomas bent jau didelei suinteresuotosios visuomenės daliai, nesant reikalavimo, kad jis būtinai turėtų gerą vardą, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį. Negalima bendrai nustatyti, remiantis, pavyzdžiui, nustatyta su suinteresuotųjų asmenų žinojimu apie prekių ženklą susijusia procentine išraiška, jog prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį. Tačiau reikia pripažinti, kad yra tam tikra tarpusavio priklausomybė tarp visuomenės žinojimo apie prekių ženklą ir jo skiriamojo požymio ta prasme, kad juo daugiau jis žinomas tikslinei visuomenei, juo stipresnis yra šio prekių ženklo skiriamasis požymis. Norint įvertinti, ar prekių ženklas turi ryškų skiriamąjį požymį dėl to, kad yra žinomas visuomenei, reikia atsižvelgti į visas svarbias bylos aplinkybes, t. y. pirmiausia į rinkos dalį, kurioje naudojamas prekių ženklas, jo naudojimo dažnumą,

geografinį paplitimą ir naudojimo trukmę, įmonės investicijų, skirtų jo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, taip pat į Prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (žr. 2006 m. liepos 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vitakraft-Werke Wührmann prieš VRDT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT)*, T-277/04, Rink. p. II-2211, 34 ir 35 punktus ir juose nurodytą teismų praktiką).

89 Šioje byloje ieškinio priede, siekdama įrodyti savo prekių ženklo gerą vardą, ieškovė pateikė žymeniu PEPE JEANS LONDON pagrįstą lentelę, kurioje nurodytos investicijos reklamai Ispanijoje, ir lentelę, kurioje nurodytas pardavimas toje valstybėje narėje.

90 Be to, ieškinio priede ieškovė pateikė įvairius dokumentus, kuriais siekė įrodyti prekių ženklų PEPE ir PEPE JEANS gerą vardą, tarp kurių yra Ispanijos prekybos rūmų pažymėjimai ir Ispanijos teismų sprendimai.

91 Todėl bent jau Ispanijos suinteresuotosios visuomenės požiūriu prekių ženklas PEPE turi gerą vardą ir taip galėjo įgyti ryškų skiriamąjį požymį. Iš tiesų pagal nusistovėjusią teismų praktiką, jei ankstesnis prekių ženklas neturi skiriamojo požymio dėl jam būdingų savybių, jis gali jį įgyti dėl savo gero vardo (žr. 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 43 ir 44 punktus ir 2009 m. rugsėjo 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Royal Appliance International prieš VRDT – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx)*, T-446/07, neskelbiamo Rinkinyje, 58 punktas). Reikia pažymėti, jog šioje byloje, nors tiesa, kad žodis „pepe" yra santykinai paplitęs Ispanijoje ir, kaip toks, neturi svarbaus skiriamojo požymio, vis dėlto dėl prekių ženklo gero

vardo jis galėjo jį įgyti. Be to, prekių ženklo PEPE gerą vardą aiškiai pripažino įstojusi į bylą šalis savo atsakyme į ieškinį ir VRDT įvairiuose ieškinio priede nurodytuose sprendimuose.

92 Kalbant apie ieškovės argumentą, kad jos ankstesnių prekių ženklų geras vardas yra toks, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis, vis dėlto reikia priminti, jog nors prekių ženklo geras vardas yra elementas, į kurį būtina atsižvelgti vertinant galimybę supainioti, vien jis neleidžia nustatyti tokios galimybės buvimo. Į jį turi būti atsižvelgta vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas pakankamas, kad kiltų galimybė supainioti (2006 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Torres prieš VRDT – Bodegas Muga (Torre Muga)*, T-247/03, neskelbiamo Rinkinyje, 72 punktas ir 2008 m. gruodžio 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Torres prieš VRDT – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz)*, T-287/06, Rink. p. II-3817, 75 punktas).

93 Šioje byloje 72 ir 84 punktuose nustatyta, kad nagrinėjami žymenys panašūs ir susiję su tapačiomis ar panašiomis prekėmis. Todėl tikrai egzistuoja galimybė supainioti, kurią sustiprina ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis.

94 Kalbant apie galimybę supainioti, susijusią su prekių ženklų PEPE šeimos egzistavimu, reikia nurodyti, kad, norint tai iš tiesų konstatuoti, turi būti tenkinamos dvi teismų praktikoje nustatytos sąlygos. Pirma, tariamos prekių ženklų šeimos savininkas privalo įrodyti visų šeimai priklausančių prekių ženklų arba bent tam tikro skaičiaus prekių ženklų, galinčių sudaryti šeimą, naudojimą ir, antra, prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būti ne tik analogiškas šeimai priklausantiems prekių ženklams, bet taip pat pasižymėti savybėmis, dėl kurių gali būti priskirtas šeimai (2006 m. vasario 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Il Ponte Finanziaria pireš VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)*, T-194/03, Rink. p. II-445, 126 ir 127 punktai).

95 Šioje byloje, nors ieškovė įrodė prekių ženklų PEPE ir PEPE JEANS naudojimą, jai nepavyko įrodyti, kaip pabrėžė Apeliacinė taryba sprendimo dėl esmės 24 punkte, kitų tariamai prekių ženklų šeimai priklausančių ankstesnių prekių ženklų, kaip antai PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99, naudojimo.

96 Bet kuriuo atveju keliant klausimą, ar egzistuoja prekių ženklų PEPE šeima, negali būti ginčijama išvada, jog prekių ženklai PEPE ir PEPE JEANS turi tokį skiriamąjį požymį, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo ir nagrinėjamų prekių bei paslaugų tapatumo pakanka sukelti galimybę supainioti.

97 Taigi šį pagrindą reikia pripažinti pagrįstu.

Dėl antrojo (ieškinio) pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu

— Šalių argumentai

98 Ieškovės nuomone, pirma, tarp nagrinėjamų žymenų nėra vizualių, fonetinių ar konceptualių skirtumų, dėl kurių nebūtų galima taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies, ir kad nėra „rimtų priežasčių“ registruoti prekių ženklą PEPEQUILLO.

99 Taigi yra akivaizdi ir reali galimybė, kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą bus nesąžiningai naudojamasi prekių ženklų PEPE geru vardu, leidžiant klaidingai vartotojams manyti, kad žymuo PEPEQUILLO yra dar vienas prekių ženklų PEPE šeimos prekių ženklas.

100 Antra, Apeliacinė taryba neatliko jokios panašumo ar tapatumo analizės Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies atžvilgiu, o tik analizavo, ar taikoma šio reglamento 8 straipsnio 1 dalis. Reikia pažymėti, kad šio reglamento 8 straipsnio 5 dalimi reikalaujama ryšio tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, o ne galimybės supainioti, kaip pažymėjo įstojusi į bylą šalis savo atsakyme į ieškinį.

101 Taigi Apeliacinė taryba pakankamai nemotyvavo savo sprendimo ir taip pat pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, kai pareiškė, kad galimybė supainioti ankstesnius prekių ženklus ir žymenį PEPEQUILLO neegzistuoja, todėl netenkinama šio reglamento 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta žymenų panašumo sąlyga.

102 VRDT ir įstojusi į bylą šalis teigia, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis nebuvo pažeista, nes ankstesni prekių ženklai ir žymuo PEPEQUILLO nepanašūs.

103 Be to, ieškovė neįrodė prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ryšio ir nepaaiškino, koks pavojus kiltų jos ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui arba geram vardui, arba kiek būtų nesąžiningai naudojamasi jos ankstesnių prekių ženklų geru vardu ar skiriamuoju požymiu.

— Bendrojo Teismo vertinimas

104 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta šio straipsnio 2 dalyje, savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.

105 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis taip pat taikoma, kai prekės ar paslaugos yra panašios. Iš tiesų teismų praktikoje buvo pripažinta, kad atveju, kai žymuo naudojamas tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, gerą vardą turinčio prekių ženklo apsauga turi būti bent jau tokia pati kaip ir tuo atveju, kai žymuo naudojamas nepanašioms prekėms ar paslaugoms (2007 m. kovo 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sigla prieš VRDT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rink. p. II-711, 32 punktas; taip pat pagal analogiją žr. 2003 m. sausio 9 d. Teisingumo teismo sprendimo *Davidoff*, C-292/00, Rink. p. I-389, 24–26 punktus ir 2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 19–22 punktus).

106 Taigi tam, kad ankstesniam prekių ženklui pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį būtų suteikta didesnė apsauga, turi būti tenkinamos kelios sąlygos. Pirma, tariamai gerą vardą turintis ankstesnis prekių ženklas turi būti įregistruotas. Antra, šis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas turi būti tapatūs arba panašūs. Trečia, jis turi turėti gerą vardą Bendrijoje, jei tai yra ankstesnis Bendrijos prekių ženklas, arba atitinkamoje valstybėje narėje, jei tai ankstesnis nacionalinis prekių ženklas. Ketvirta, prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimas be pagrįstos priežasties turi lemti nesąžiningą pasinaudojimą ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba turi būti kenkiama ankstesnio prekių ženklo skiriamajam

požymiui ar geram vardui. Kadangi šios sąlygos yra kumuliacinės, nesant nors vienos iš jų, ši nuostata netaikoma (minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *VIPS* 34 ir 35 punktai ir 2007 m. liepos 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mülhens prieš VRDT – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Rink. p. II-2353, 54 ir 55 punktai).

107 Šioje byloje tariamai gerą vardą turintys prekių ženklai PEPE ir PEPE JEANS įregistruoti ir nacionaliniu, ir Bendrijos lygmeniu (žr. šio sprendimo 7 punktą). Be to, kaip Bendrasis Teismas nustatė šio sprendimo 83 punkte, nagrinėjami žymenys yra panašūs.

108 Atsižvelgiant į ieškovės pateiktus įrodymus, kaip nustatyta šio sprendimo 88–90 punktuose, ankstesni prekių ženklai bent Ispanijoje turi gerą vardą.

109 Taigi reikia nustatyti, ar naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą gali atsirasti galimybė nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu arba pakenkiama ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui ar geram vardui.

110 Šiuo klausimu ieškovė mano, kad egzistuoja galimybė, jog naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą būtų nepagrįstai naudojamasi prekių ženklų PEPE geru vardu, nors net nėra „rimtų priežasčių“ įregistruoti prekių ženklą PEPEQUILLO.

111 Reikia priminti, kad nesąžiningas pasinaudojimas ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu apima atvejus, kai akivaizdžiai eksploatuojamas arba

piktybiškai naudojamas garsus prekių ženklas arba kai bandoma pasinaudoti jo reputacija. Kitaip tariant, tai yra galimybė, kad gerą vardą turinčio prekių ženklo reputacija arba juo perteikiamos savybės bus perkeltos prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimoms prekėms, todėl prekyba jomis palengvės dėl susiejimo su gerą vardą turinčiu ankstesniu prekių ženklu (žr. minėto Sprendimo *VIPS* 40 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

112 Be to, kaip pabrėžia ieškovė (žr. šio sprendimo 100 punktą), reikia skirti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą galimybę supainioti ir Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje aptariamą nagrinėjamų žymenų susiejimą.

113 Iš tiesų galimybė supainioti apibrėžiama kaip galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės, kuri pagamino ar suteikė ankstesniu prekių ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas, arba ekonomiškai susijusių įmonių, tačiau Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais suinteresuotoji visuomenė susieja prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, t. y. nustato ryšį tarp jų, bet jų nesupainioja. Todėl galimybės supainioti egzistavimas nėra šios nuostatos taikymo sąlyga (žr. minėto Sprendimo *VIPS* 41 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

114 Taigi be rimtos priežasties atsiradusi galimybė naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nesąžiningai pasinaudoti ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu arba geru vardu egzistuoja tada, kai vartotojas, nebūtinai supainiodamas nagrinėjamos prekės arba paslaugos komercinę kilmę, dėmesį atkreipia į patį prašomą įregistruoti prekių ženklą ir nuperka juo pažymėtą prekę arba paslaugą todėl, kad ji pažymėta šiuo prekių ženklu, kuris yra tapatus gerą vardą turinčiam ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį (minėto Sprendimo *VIPS* 42 punktas).

115 Galiausiai reikia priminti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi siekiama leisti gerą vardą turinčio ankstesnio prekių ženklo savininkui pareikšti protestą dėl prekių ženklų, kurie gali pakenkti ankstesnio prekių ženklo geram vardui ar skiriamajam požymiui arba kuriuos naudojant nesąžiningai pasinaudojama šiuo geru vardu arba skiriamuoju požymiu, registravimo. Šiuo atžvilgiu pažymėtina, jog ankstesnio prekių ženklo savininkas neprivalo įrodyti, kad jo prekių ženklui faktiškai ir realiai kenkiama. Vis dėlto jis turi pateikti įrodymų, leidžiančių *prima facie* padaryti išvadą, kad egzistuoja ne hipotetinė galimybė ateityje nesąžiningai pasinaudoti ar pakenkti (žr. minėto Sprendimo *VIPS* 46 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

116 Šioje byloje ieškovė nurodė, kad tokia galimybė atsirastų, nes vartotojai galėtų galvoti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra dar vienas prekių ženklų PEPE šeimai priklausantis prekių ženklas.

117 Kaip buvo nurodyta šio sprendimo 93 ir 94 punktuose, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, negalima daryti išvados, kad egzistuoja prekių ženklų PEPE šeima. Tačiau ankstesnių prekių ženklų PEPE geras vardas aprangos prekių ir kitų drabužių priedų srityje buvo įrodytas.

118 Todėl vartotojas pirks prekių ženklu PEPEQUILLO pažymėtas prekes ne tik todėl, kad nori nusipirkti džinsines kelnes arba krepšį, bet ir todėl, kad šios prekės pažymėtos šiuo prekių ženklu, panašiu į gerą vardą turinčius ankstesnius prekių ženklus PEPE.

119 Reikia pabrėžti, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės yra panašios. Todėl atsižvelgiant į nagrinėjamų žymenų panašumą Ispanijos vartotojai gali nustatyti ryšį tarp ankstesnių prekių ženklų PEPE ir prašomo įregistruoti prekių ženklo.

120 Taigi naudojant prekių ženklą PEPEQUILLO gali būti nesąžiningai naudojamasi ankstesnių prekių ženklų geru vardu, taip pritraukiant vartotojus, norinčius įsigyti prekių, pažymėtų prekių ženklu, panašiu į gerą vardą turinčius prekių ženklus PEPE.

121 Taigi šį pagrindą reikia pripažinti pagrįstu.

122 Todėl antrąją reikalavimų dalį, kurią pateikus prašoma panaikinti sprendimą dėl esmės, reikia pripažinti pagrįsta.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

123 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jei laimėjusi šalis to reikalavo. Jei bylą pralaimi kelios šalys, Bendrasis Teismas nusprendžia, kaip paskirstyti bylinėjimosi išlaidas. Šios bylos aplinkybėmis, kadangi VRDT ir įstojusi į bylą šalis iš esmės pralaimėjo, reikia nuspręsti, kad jos padengs savo ir kiekviena pusę ieškovės bylinėjimosi išlaidų.

124 Ieškovė reikalavo priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, kurių ji patyrė vykstant administracinei procedūrai VRDT. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinosios išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis. Tačiau tai negalioja bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms vykstant protesto procedūrai. Todėl ieškovės prašymas, kad VRDT, kuri pralaimėjo bylą, padengtų per administracinę procedūrą VRDT patirtas bylinėjimosi išlaidas, gali būti patenkintas tik dėl būtinųjų išlaidų, kurių

ieškovė patyrė per procedūrą Apeliacinėje taryboje (2010 m. vasario 10 d. Bendrojo teismo sprendimo *O2 (Vokietija) prieš VRDT (Homezone)*, T-344/07, Rink. p. II-153, 84 punktas).

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2008 m. rugsėjo 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 722/2007-1).**

2. **Atmesti likusią ieškinio dalį.**

3. **VRDT padengia savo, pusę *PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft)* bylinėjimosi išlaidų ir *PJ Hungary kft* būtinąsias išlaidas, patirtas per procedūrą VRDT pirmojoje apeliacinėje taryboje.**

4. ***Pepekillo, SL,*** **padengia savo ir pusę** ***PJ Hungary kft.*** **Bylinėjimosi išlaidų.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Paskelbta 2011 m. gegužės 19 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.