TEISINGUMO TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. rugsėjo 13 d. *

Byloje C-234/06 P

dėl 2006 m. gegužės 23 d. pagal Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Il Ponte Finanziaria SpA, įsteigta Skandičyje (Italija), atstovaujama *avvocati* P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina ir M. Boletto,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai O. Montalto ir M. Buffolo,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: italų.

F.M.G. Textiles Srl, ankstesnis pavadinimas – *Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl*, įsteigtai Numanoje (Italija), atstovaujamai *avvocato* D. Marchi,

pirmojoje instancijoje į bylą įstojusiai šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas K. Lenaerts (pranešėjas), teisėjai E. Juhász, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis ir J. Malenovský,

generalinė advokatė E. Sharpston,
kancleris R. Grass,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

susipažinęs su 2007 m. kovo 29 d. posėdyje pateikta generalinės advokatės išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Il Ponte Finanziaria SpA* (toliau – apeliantė) prašo panaikinti 2006 m. vasario 23 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, Rink. p. II-445, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas

atmetė jos ieškinį dėl 2003 m. kovo 17 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo, susijusio su protesto procedūra tarp apeliantės ir *Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl* (toliau – ginčijamas sprendimas), panaikinimo.

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) 8 straipsnio 1 dalis numato, kad ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas 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“. Pagal to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

3 Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Europos 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. Pagal to paties straipsnio 2 dalį Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu, laikomas naudojimu to paties straipsnio 1 dalies prasme.

4 Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalis yra susijusi su protestu dėl paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą ir numato, jog ankstesniam Bendrijos prekių ženklo savininkui nepateikus įrodymų, kad penkerius metus iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus, jo protestas yra atmetamas. Pagal to paties straipsnio 3 dalį jo 2 dalies nuostatos taikomos ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

Bylos aplinkybės

5 1998 m. rugsėjo 24 d. *Marine Enterprise Projects – Società Unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl*, vėliau tapusi *F.M.G. Textiles Srl* (toliau – įstojusi į bylą šalis) pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą vaizdinį prekių ženklą BAINBRIDGE (Nr. 940007). Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 18 klasei „odos ir odos pakaitalų gaminiai, nepatenkantys į kitas klases; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; skėčiai, skėčiai nuo saulės ir lazdos; botagai ir pakinktai“ ir 25 klasei „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.

6 1999 m. rugsėjo 7 d. apeliantė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, padavė protestą dėl minėtos registracijos. Šis protestas buvo

grindžiamas tuo, jog egzistuoja vienuolika ankstesnių prekių ženklų, registruotų Italijoje 18 ir (arba) 25 klasių prekėms, kuriuose yra žodinė sudedamoji dalis „bridge". Tai yra vaizdiniai žymenys „Bridge" (Nr. 370836), „Bridge" (Nr. 704338), „Old Bridge" (Nr. 606709), „The Bridge Basket" (Nr. 593651); žodinis žymuo THE BRIDGE (Nr. 642952); erdviniai žymenys „The Bridge" (Nr. 704372) ir „The Bridge" (Nr. 633349); žodinis žymuo FOOTBRIDGE (Nr. 710102); vaizdinis žymuo „The Bridge Wayfarer" (Nr. 721569) ir galiausiai žodiniai žymenys OVER THE BRIDGE (Nr. 630763) bei THE BRIDGE (Nr. 642953).

7 2001 m. lapkričio 15 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė minėtą protestą manydamas, kad, nepaisant atitinkamų prekių panašumo laipsnio ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnio tarpusavio priklausomybės, bet kokia galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 prasme gali būti pagrįstai atmesta atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ženklų fonetinius ir vizualius skirtumus. Taigi apeliantė pateikė apeliaciją dėl tokio sprendimo.

8 Ginčijamu sprendimu VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba šią apeliaciją atmetė. Pirmiausia ji atsisakė vertinti penkis iš vienuolikos ankstesnių prekių ženklų registracijų (Nr. 370836, 704338, 606709, 593651 ir 642952) remdamasi tuo, kad nenustatyta, jog atitinkami prekių ženklai buvo naudojami. Kitus šešis ankstesnius prekių ženklus (Nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ir 642953) ji atsisakė pripažinti „serijos" prekių ženklais nesant įrodymų dėl pakankamo jų skaičiaus naudojimo. Be to, ji nusprendė, kad nėra galimybės supainioti šiuos šešis prekių ženklus ir prašomą įregistruoti Bendrijos prekių ženklą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nes prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, neturi būtino minimalaus panašumo laipsnio, galinčio pateisinti tarpusavio priklausomybės principo taikymą, pagal kurį mažą prekių ženklų panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis žymimų prekių panašumo laipsnis, ir atvirkščiai.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

9 Ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. gegužės 30 d., apeliantė siekė panaikinti ginčijamą sprendimą.

10 VRDT ir įstojusi į bylą šalis reikalavo atmesti šį ieškinį.

11 Kaip pirmąjį ieškinio pagrindą, kuris susijęs su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto, Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių bei 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 22 taisyklės pažeidimu, apeliantė nurodė, jog Apeliacinė taryba atsisakė vertinti keletą ankstesnių jos prekių ženklų dėl to, kad šių naudojimas nebuvo nustatytas.

12 Pirma, skundžiamo sprendimo 27 ir 28 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad, kalbant apie šešis ankstesnius prekių ženklus (Nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ir 642953), kuriais Apeliacinė taryba grindė galimybės supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu vertinimą, tik nagrinėdama argumentą, kad egzistuoja „prekių ženklų šeima“, Apeliacinė taryba konstatavo, jog tik du iš šių prekių ženklų buvo naudojami, todėl į juos gali būti atsižvelgiama atliekant šį vertinimą.

13 Iš tikrųjų šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba aiškiai patvirtino, kad minėtų ankstesnių prekių ženklų naudojimas nėra įrodytas pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnį, nes šioje nuostatoje numatytas penkerių metų laikotarpis, skaičiuojamas nuo jų registracijos, dar nėra pasibaigęs. Todėl ji nusprendė, kad į šiuos šešis ankstesnius prekių ženklus turi būti atsižvelgiama vertinant galimybės supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu egzistavimą. Taigi vartotojas italas rinkoje realiai buvo susidūręs tik su dviem iš šių ankstesnių prekių ženklų, nes apeliantės nurodyta

didesnė apsauga, susijusi su tariamos „prekių ženklų šeimos“ egzistavimu, šiuo atveju nebuvo įrodyta. Tuo remdamasis Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog apeliantės kaltinimu, kuris susijęs su Apeliacinės tarybos veiksmais šioje byloje nagrinėjamų šešių ankstesnių prekių ženklų atžvilgiu, iš tikrųjų siekiama užginčyti pastarosios vertinimus, atliktus iš esmės analizuojant galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, egzistavimą, ir šis ginčijimas priskiriamas antrajam pagrindui, susijusiam su minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

14 Antra, kalbant apie neatsižvelgimą į ankstesnį prekių ženklą THE BRIDGE (Nr. 642952), Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 31–37 punktuose nusprendė, jog prekių ženklas naudojamas iš tikrųjų, jeigu jis objektyviai realiai, nuolat ir nekintančia žymens konfigūracija naudojamas rinkoje. Apeliacinė taryba teisingai tvirtino, kad nagrinėjamo prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų nebuvo įrodytas. Tokiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas dokumentus, kuriuos apeliantė jam pirmą kartą pateikė, pripažino nepriimtinais.

15 Trečia, kalbant apie keturis kitus ankstesnius prekių ženklus (Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651), į kuriuos nebuvo atsižvelgta vertinant galimybę supainioti su prašomu įregistruoti prekių ženklu, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 42–45 punktuose nusprendė, kad, viena vertus, Apeliacinė taryba teisingai atmetė jų „apsaugines“ registracijas. Iš tikrųjų, jo nuomone, atsižvelgimas į tokias registracijas yra nesuderinamas su Reglamente Nr. 40/94 įtvirtinta Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema, pagal kurią prekių ženklo naudojimo įrodymas yra esminė sąlyga suteikti jo savininkui išimtines teises. Kita vertus, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 50 ir 51 punktuose nagrinėdamas, ar prekių ženklas „Bridge“ (Nr. 370836) apskritai gali būti laikomas tapačiu prekių ženklui THE BRIDGE (Nr. 642952) to paties reglamento 15 straipsnio 2 dalies a punkto prasme, nusprendė, kad šios nuostatos taikymo sąlygos šiuo atveju nėra tenkinamos. Iš tikrųjų, jo nuomone, minėta nuostata neleidžia registruoto prekių ženklo savininkui įrodyti prekių ženklo naudojimo remiantis panašaus prekių ženklo, kuris buvo įregistruotas atskirai, naudojimu.

16 Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusios su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 75–117 punktuose pirmiausia konstatavo, jog Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės ir prekės, kurioms skirti šeši ankstesni nacionaliniai prekių ženklai, į kuriuos Apeliacinė taryba atsižvelgė vertindama galimybės supainioti egzistavimą, yra tapačios, tačiau žymenys, dėl kurių kilo ginčas, panašūs tik fonetiškai, bet nepanašūs vizualiai ir konceptualiai. Todėl jis manė, jog Apeliacinė taryba nepadarė vertinimo klaidos nusprendusi, kad vartotojas negali supainioti prašomo įregistruoti prekių ženklo su kiekvienu iš šešių ankstesnių prekių ženklų, paimtu atskirai. Antra, dėl argumento, kad ankstesni prekių ženklai sudaro „prekių ženklų šeimą“ arba „prekių ženklų seriją“, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 128 punkte nusprendė, jog neįrodžius visų „serijai“ priskiriamų prekių ženklų ar bent jau tam tikro prekių ženklų skaičiaus, galinčio sudaryti „šeimą“, naudojimo, Apeliacinė taryba teisingai atmetė argumentus, kuriais apeliantė nurodė galimą „serijos prekių ženklų“ apsaugą.

17 Taigi Pirmosios instancijos teismas atmetė apeliantės pateiktą ieškinį dėl panaikinimo.

Šalių reikalavimai

18 Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— panaikinti ginčijamą sprendimą ir

— priteisti iš VRDT bei įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme.

19 VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— atmesti apeliacinį skundą ir

— priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

20 Įstojusi į bylą šalis Teisingumo Teismo prašo:

— pripažinti apeliacinį skundą nepriimtinu pagal Procedūros reglamento 119 straipsnį,

— pirmiausia atmesti apeliacinį skundą ir patvirtinti skundžiamą sprendimą bei

— bet kuriuo atveju priteisti iš apeliantės įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procesą Pirmosios instancijos teisme ir Teisingumo Teisme.

Dėl apeliacinio skundo

21 Pirmiausia įstojusi į bylą šalis nurodo, kad apeliacinio skundo įžanginėje dalyje apeliantės advokatai tvirtina veikiantys pagal autentišką specialų įgaliojimą, „kuris, kaip administracinis, dokumentas pridedamas prie Pirmosios instancijos teisme pateikto ieškinio“. Kadangi šio dokumento nėra tarp bylos dokumentų, apeliacinis skundas turi būti laikomas nepriimtinu.

22 Šiuo atžvilgiu pakanka nurodyti, jog aptariamas dokumentas yra tarp bylos dokumentų toks, koks jis buvo pateiktas Pirmosios instancijos teismui. Taigi apeliacinis skundas yra priimtinas.

23 Savo pirmuoju ir penktuoju apeliacinio skundo pagrindais, kuriuos reikia išnagrinėti pirmiausia, apeliantė tvirtina, jog vertindamas galimybę supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą su šešiais ankstesniais apeliantės prekių ženklais (Nr. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 ir 642953), į kuriuos šiuo tikslu atsižvelgiama, Pirmosios instancijos teismas pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Antrasis apeliacinio skundo pagrindas susijęs su klaidingu minėto reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymu, neatsižvelgus į ankstesnį prekių ženklą THE BRIDGE (Nr. 642952). Trečiasis pagrindas susijęs su minėto reglamento 15 straipsnio 2 dalies b punkto pažeidimu, neatsižvelgus į ankstesnį prekių ženklą „Bridge" (Nr. 370836). Ketvirtasis pagrindas susijęs su klaidingu minėto reglamento 43 straipsnio 2 ir 3 dalių taikymu, neatsižvelgus į ankstesnį prekių ženklą „Bridge" (Nr. 370836) bei ankstesnius prekių ženklus Nr. 704338, 606709 ir 593651 kaip į apsauginius prekių ženklus.

Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu vertinant galimybę supainioti su ankstesniais prekių ženklais, paimtais atskirai

Šalių argumentai

24 Kaip pirmąjį pagrindą, kurį sudaro trys dalys, apeliantė nurodo, jog Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi minimalų panašumo laipsnį, būtiną įrodant galimybę supainioti.

25 Pirma, Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 105 punkte pripažino visų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį panašumą ir „didelį" prašomo įregistruoti prekių ženklo bei žodinių prekių ženklų THE BRIDGE (Nr. 642953) ir FOOTBRIDGE (Nr. 710102), taip pat ankstesnių erdvinių prekių ženklų, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge" (Nr. 704372 ir 633349), fonetinį panašumą. Taigi, apeliantės nuomone, iš teismo praktikos matyti, jog fonetinis panašumas nusveria galimą vizualaus panašumo grafiniu požiūriu nebuvimą.

26 Antra, apeliantė mano, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai konstatavo, jog nėra galimybės supainioti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnių prekių ženklų vizualių ir konceptualių skirtumų. Ji nurodo, kad skundžiamo sprendimo 107–113 punktuose pateikiamas Pirmosios instancijos teismo vertinimas, lėmęs išvadą dėl konceptualaus panašumo nebuvimo, buvo grindžiamas prielaida, kad atitinkamas paprastas vartotojas italas turi tam tikrą anglų kalbos žinių lygį, kai apeliantė, remdamasi paskutiniu Eurobarometro (Europos Bendrijų Komisijos institucija, atsakinga už Viešosios nuomonės analizės sektorių) tyrimu, teigia, jog tik 15–20 % Italijos visuomenės žino angliško žodžio „bridge" reikšmę. Kadangi elementas „bridge" yra visuose prekių ženkluose, egzistuoja tam tikras jų vizualus panašumas.

27 Trečia, atsižvelgdamas į visišką prekių, kurioms skirti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, tapatumą ir ryškų ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį, Pirmosios instancijos teismas turėjo palyginti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, remdamasis veiksnių tarpusavio priklausomybės principu grindžiamu visapusišku vertinimu, kurį atliekant dėl didelio fonetinio panašumo, taip pat prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualių ir vizualių panašumų negalima buvo prieiti prie išvados, nepadarant teisės klaidos, kad nėra galimybės supainioti.

28 VRDT nuomone, tam tikro panašumo tik fonetiniu požiūriu buvimas gali būti ignoruojamas, jeigu jis nedaro įtakos vartotojui ir yra tik vienas iš jo visapusio vertinimo elementų.

29 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad, kalbant apie fonetinį aspektą, pažymėtina, kad apeliantė pateikia nepagrįstą naują skundžiamo sprendimo aiškinimą. Dėl konceptualaus aspekto įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad iš apeliantės nurodyto tyrimo negalima daryti išvados, jog paprastas vartotojas italas nežinotų angliško žodžio „bridge" reikšmės ir jog pasirinkdama prekių ženklą THE BRIDGE, kurio reikšmė atitinka jos pavadinimo „Il Ponte" skiriamąją dalį, pati apeliantė norėjo sukurti ryšį tarp šio pavadinimo ir parduodamų prekių manydama, jog vartotojas italas šį ryšį gali suvokti. Dėl veiksnių tarpusavio priklausomybės principo įstojusi į bylą šalis, kaip ir VRDT, nurodo, jog Pirmosios instancijos teismas teisingai nusprendė, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir apeliantės prekių ženklai yra skirtingi, todėl šis principas netaikytinas.

Teisingumo Teismo vertinimas

— Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo pirmos dalies

30 Reikia nurodyti, kad skundžiamo sprendimo 102–106 punktuose Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog lyginant prašomą įregistruoti prekių ženklą su ankstesniu prekių ženklu, kuriame yra žodinis elementas „The Bridge Wayfarer" (Nr. 721569), bei ankstesniu žodiniu prekių ženklu OVER THE BRIDGE (Nr. 630763) matyti, jog jų fonetiniai panašumai yra pakankamai nedideli. Toliau jis manė, jog fonetiniai panašumai labiau pastebimi, palyginti su ankstesniais žodiniais prekių ženklais THE BRIDGE ir FOOTBRIDGE (Nr. 642953 ir 710102) bei ankstesniais erdviniais prekių ženklais, kuriuose yra žodinis elementas „the bridge" (Nr. 704372 ir 633349). Tačiau Pirmosios instancijos teismas tuoj pat nurodė, kad šį panašumą susilpnina ankstesniuose prekių ženkluose esantis artikelis „the" ir priešdėlis „foot", taip pat prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis priešdėlis „bain". Todėl jis pripažino tik tam tikrą fonetinį prašomo įregistruoti prekių ženklo ir šių keturių ankstesnių prekių ženklų panašumą.

31 Taigi, priešingai nei tvirtina apeliantė, Pirmosios instancijos teismas nemanė, jog egzistuoja fonetiniai panašumai tarp visų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas. Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo ir nurodytų keturių ankstesnių prekių ženklų fonetinio panašumo reikia pažymėti, kad jeigu skundžiamo sprendimo 115 punkte Pirmosios instancijos teismas jį pripažino „dideliu", toks konstatavimas nelemia jokios teisės klaidos.

32 Iš tikrųjų, net jeigu įmanoma, kad vien dėl fonetinio panašumo gali atsirasti galimybė supainioti, reikia priminti, jog tokios galimybės egzistavimas turi būti konstatuojamas atliekant visapusišką vertinimą, kiek tai susiję su konceptualiu, vizualiu ir fonetiniu nagrinėjamų žymenų panašumu (žr. 2006 m. kovo 23 d. Sprendimo *Mülhens prieš VRDT*, C-206/04 P, Rink. p. I-2717, 21 punktą; taip pat šiuo klausimu žr. 2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 34 ir 35 punktus).

33 Šis visapusis vertinimas turi būti pagrįstas bendru šių prekių ženklų sukuriamu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. minėto sprendimo *Mülhens prieš VRDT* 19 punktą ir, kalbant apie 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos pirmąją direktyvą 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1), 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL* C-251/95, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

34 Minėtas visapusis vertinimas reiškia, kad dviejų žymenų konceptualūs ir vizualūs skirtumai gali nuslopinti jų skambėjimo panašumus, kai bent vieno iš šių žymenų reikšmė yra tokia aiški ir apibrėžta, kad atitinkama visuomenė gali ją iš karto suvokti (žr. 2006 m. sausio 12 d. Sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT*, C-361/04 P, Rink. p. I-643, 20 punktą; minėto sprendimo *Mülhens prieš VRDT* 35 punktą bei 2007 m. kovo 15 d. Sprendimo *T.I.M.E. ART prieš VRDT*, C-171/06 P, 49 punktą).

35 Šiuo atžvilgiu, kaip savo išvados 56 punkte nurodė ir generalinė advokatė, galimo fonetinio panašumo vertinimas yra tik vienas iš veiksnių, kurie svarbūs atliekant visapusį vertinimą. Todėl negalima daryti išvados, jog galimybė supainioti neišvengiamai yra tada, kai nustatomas tik fonetinis dviejų žymenų panašumas (minėto sprendimo *Mülhens prieš VRDT* 21 ir 22 punktai).

36 Šiuo atveju Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 116 ir 117 punktuose manė, jog vien fonetiniai panašumai neleidžia daryti išvados, kad egzistuoja galimybė supainioti, nes dėl prekybos nagrinėjamomis prekėmis būdo, kai atitinkama visuomenė pirkimo momentu jas žymintį prekių ženklą paprastai suvokia vizualiai, fonetinio panašumo reikšmė yra nedidelė.

37 Taigi Pirmosios instancijos teismas, atlikdamas visapusį galimybės supainioti vertinimą, išanalizavo nagrinėjamų žymenų sukuriamą bendrą įspūdį galimų jų konceptualių, vizualių ir fonetinių panašumų atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis jis galėjo nepadarydamas teisės klaidos nuspręsti, jog nesant konceptualių ir vizualių panašumų nėra ir galimybės supainioti.

38 Be to, apeliantė negali reikalauti, kad Teisingumo Teismas Pirmosios instancijos teismo vertinimą pakeistų savu. Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, iš EB 225 straipsnio ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos išplaukia, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti turinčius reikšmės bylai faktus bei įrodymus. Tokių faktų ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškraipyti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teisme (žr. 2006 m. liepos 18 d. Sprendimo *Rossi prieš VRDT*, C-214/05 P, Rink. p. I-7057, 26 punktą ir 2007 m. balandžio 26 d. Sprendimo *Alcon prieš VRDT*, C-412/05 P, Rink. p. I-3569, 71 punktą).

39 Skundžiamo sprendimo 115–117 punktuose Pirmosios instancijos teismo pateikti tvirtinimai yra faktinio pobūdžio vertinimas. Pirmosios instancijos teismas atliko visapusį galimybės supainioti vertinimą, grindžiamą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, sukuriamu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.

40 Taigi apeliantės pateiktas argumentas turi būti laikomas nepriimtinu dėl to, kad juo siekiama, jog Teisingumo Teismas pats įvertintų Pirmosios instancijos teismo jau įvertintas faktines aplinkybes.

41 Todėl pagrindo pirma dalis turi būti atmesta kaip iš dalies nepagrįsta ir iš dalies nepriimtina.

— Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo antros dalies

42 Pirmiausia reikia atmesti kaip nepriimtiną argumentą, kuriuo apeliantė, remdamasi neseniai atliktu tyrimu, iš esmės siekia paneigti skundžiamo sprendimo 107–114 punktuose Pirmosios instancijos teismo atliktus visiškai faktinio pobūdžio vertinimus, susijusius su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualiais panašumais.

43 Iš tikrųjų, kaip buvo minėta šio sprendimo 38 punkte, nagrinėdamas apeliacinį skundą Teisingumo Teismas negali kvestionuoti tokių vertinimų, nebent jie buvo atlikti iškraipant bylos duomenis, o tai netvirtinama šioje byloje.

44 Toliau kalbant apie apeliantės priekaištus Pirmosios instancijos teismui dėl skundžiamo sprendimo 92–101 punktuose jo atlikto vizualaus panašumo vertinimo, reikia priminti, jog pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką iš EB 225 straipsnio, Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmosios pastraipos ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento 112 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos c punkto matyti, kad apeliaciniame skunde turi būti tiksliai nurodytos skundžiamo sprendimo, kurį prašoma panaikinti, dalys ir teisiniai argumentai, kuriais pagrįstas šis prašymas (2000 m. liepos 4 d. Sprendimo *Bergaderm ir Goupil prieš Komisiją*, C-352/98 P, Rink. p. I-5291, 34 punktas ir 2005 m. birželio 30 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT*, C-286/04 P, Rink. p. I-5797, 42 punktas).

45 Apeliantės argumentas neatitinka šių reikalavimų. Iš tikrųjų jis neturi teisinio pagrindimo, kuriuo būtų siekiama įrodyti, dėl ko Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą. Apeliantė pateikia tik pagrindą, kurį ji nurodė Pirmosios instancijos teismui, plačiau jo nepaaiškindama ir neišskirdama skundžiamo sprendimo dalių, kurias ketina ginčyti.

46 Taigi šis argumentas yra paprasčiausias prašymas iš naujo išnagrinėti pirmojoje instancijoje pateiktą ieškinį pažeidžiant Teisingumo Teismo statute ir šio teismo procedūros reglamente nurodytus reikalavimus.

47 Todėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo antra dalis turi būti atmesta kaip nepriimtina.

— Dėl pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečios dalies

48 Nors tiesa, kad remiantis veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, ypač prekių ženklų panašumo ir prekių ar paslaugų, kurioms jie skirti, panašumo, tarpusavio

priklausomybės principu mažas prekių ar paslaugų, kurioms skirti prekių ženklai, panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai (būtent žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktą; minėtų sprendimų *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktą bei *T.I.M.E. ART prieš VRDT* 35 punktą), Teisingumo Teismas nusprendė, jog Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo tikslais galimybė supainioti reiškia, kad prašomas registruoti prekių ženklas yra tapatus arba panašus į ankstesnį prekių ženklą ir kad paraiškoje įregistruoti nurodytos prekės ar paslaugos yra tapačios arba panašios į tas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas. Šios sąlygos yra kumuliacinės (žr. 2004 m. spalio 12 d. Sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 51 punktą).

49 Šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 116 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad net jeigu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs fonetiškai, šis veiksnys galiausiai yra nesvarbus, nes atitinkama visuomenė nagrinėjamas prekes žyminčius prekių ženklus paprastai suvokia vizualiai. Be to, atlikdamas vertinimą, kuris dėl šio pagrindo antroje dalyje nurodytų priežasčių negali būti kvestionuojamas, Pirmosios instancijos teismas taip pat nusprendė, jog konceptualūs ir vizualūs panašumai neegzistuoja.

50 Todėl atlikdamas galimybės supainioti vertinimą Pirmosios instancijos teismas nepadarydamas teisės klaidos galėjo nuspręsti, jog atskirai paimti prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, neturi minimalaus panašumo laipsnio, kuris būtinas tam, kad būtų nustatyta galimybė supainioti remiantis tik ryškiu ankstesnių prekių ženklų skiriamuoju požymiu arba šiais prekių ženklais žymimų prekių ir prekių, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, tapatumu.

51 Nesant minėto minimalaus panašumo laipsnio, Pirmosios instancijos teismui neturi būti priekaištaujama dėl to, kad jis, atlikdamas visapusį galimybės supainioti vertinimą, netaikė tarpusavio priklausomybės principo.

52 Tokiomis aplinkybėmis reikia atmesti pirmojo apeliacinio skundo pagrindo trečią dalį kaip nepagrįstą.

53 Iš to išplaukia, kad turi būti atmestas visas pirmasis apeliacinio skundo pagrindas.

Dėl penktojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, vertinant galimybę supainioti ankstesnių prekių ženklų, kaip prekių ženklų, priklausančių prekių ženklų „šeimai" arba „serijai", atžvilgiu

Šalių argumentai

54 Apeliantė tvirtina, kad vertindamas galimybę supainioti prekių ženklų „šeimos" arba „serijos", kurią sudaro jos ankstesni prekių ženklai, atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą. Jos nuomone, penkerių metų laikotarpiu iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo galimybė supainioti turi būti vertinama lyginant prekių ženklus tokia forma, kokia jie buvo registruoti, nereikalaujant atsižvelgti į tokį kriterijų, kaip antai realus naudojimas. Pirma, apeliantė nurodo, kad taip yra ir tuo atveju, kai ankstesnio prekių ženklo savininko protestas grindžiamas šio vienintelio ankstesnio prekių ženklo, kurį neprivaloma naudoti, egzistavimu. Antra, reikalavimas naudoti ankstesnius prekių ženklus atimtų iš savininko, kuris nusprendė išleisti į rinką prekes, pažymėtas jam priklausančiais įregistruotais, bet dar nenaudotais „serijos prekių ženklais", „serijos prekių ženklams" priklausančią apsaugą, trečiajam asmeniui teisėtai pateikus panašaus prekių ženklo paraišką ir nusprendus pradėti jį realiai naudoti tuo pačiu metu.

55 Pirmiausia VRDT nurodo, kad Reglamente Nr. 40/94 neatsižvelgiama į sąvoką „serijos prekių ženklai" ir kad tik teismų praktika Italijos prekių ženklų teisės srityje pripažino faktinės situacijos, kuriai būdinga galimybė susieti serijos prekių ženklus ir

prašomą įregistruoti prekių ženklą, teisinę reikšmę. Taigi toks susiejimas gali lemti suinteresuotosios visuomenės suklaidinimą dėl to, kad rinkoje yra keli prekių ženklai, turintys tokį patį skiriamąjį elementą ir žymintys tapačias arba panašias prekes. Todėl būtinas minėtų prekių ženklų realus buvimas rinkoje.

56 Antra, atsižvelgimas į tai, kad ankstesni prekių ženklai priklauso serijai, reikalauja išplėsti minėtų prekių ženklų, vertinamų atskirai, apsaugos taikymo sritį. Todėl turėtų būti negalimas bet koks abstraktus galimybės supainioti vertinimas, grindžiamas tik tuo, jog egzistuoja kelios tokį patį skiriamąjį elementą turinčių prekių ženklų registracijos, jeigu minėti prekių ženklų realiai nenaudojami.

57 Trečia, VRDT nurodo, kad „serijos prekių ženklų" klausimas priskiriamas faktinių aplinkybių vertinimui, kuris susijęs su tuo, kaip vartotojai suvokia žymenis, dėl kurių kilo ginčas. VRDT nurodo, jog tariami „serijos prekių ženklai" nebuvo naudojami ir kad tarpusavyje jie neturi požymių, leidžiančių laikyti juos šeima.

58 Įstojusi į bylą šalis pažymi, kad nors apeliantė nebuvo prašoma įrodyti ankstesnių prekių ženklų, turinčių tokį patį žodinį elementą „bridge", naudojimą, kad būtų išvengta atitinkamų registracijų panaikinimo, ji privalėjo tai padaryti siekdama pagrįsti savo tvirtinimą, jog egzistuoja tariama prekių ženklų, turinčių šį žodinį elementą, „šeima".

Teisingumo Teismo vertinimas

59 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, galimybės supainioti egzistavimas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo panašumo į ankstesnį prekių

ženklą ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo, turi būti vertinamas atsižvelgiant į visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

60 Šiuo atveju skundžiamo sprendimo 78 punkte Pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog dėl atitinkamų prekių, kurios apibūdintos šio sprendimo 5 punkte, pobūdžio visų nagrinėjamų prekių tikslinę visuomenę, kurios atžvilgiu reikia atlikti galimybės supainioti analizę, sudaro paprasti valstybės narės, t. y. Italijos, kurioje ankstesni prekių ženklai yra saugomi, vartotojai.

61 Pirmiausia reikia konstatuoti, jog pagal Reglamento Nr. 40/94 4–6 straipsnius prekių ženklas gali būti registruojamas tik individualiai, o dėl šios registracijos atsirandanti minimali penkerių metų apsauga jam gali būti suteikiama tik individualiai net ir tuo atveju, kai vienu metu užregistruojami keli prekių ženklai, turintys vieną ar kelis tokius pačius ir skiriamuosius elementus.

62 Nors tiesa, kad protesto dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, grindžiamo tuo, jog egzistuoja vienas ankstesnis prekių ženklas, kurį dar neprivaloma naudoti, atveju galimybės supainioti vertinimas atliekamas remiantis tokių dviejų prekių ženklų, kokie jie buvo įregistruoti, palyginimu, taip nėra tuo atveju, kai protestas grindžiamas kelių prekių ženklų, kuriems būdingi tokie patys požymiai, leidžiantys juos laikyti prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ dalimi, egzistavimu.

63 Iš tikrųjų galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (žr. minėto sprendimo *Alcon prieš VRDT* 55 punktą; taip pat šiuo klausimu

žr. minėto sprendimo *Canon* 29 punktą). Kai prekių ženklai sudaro „šeimą“ ar „seriją“, galimybė supainioti atsiranda būtent dėl to, jog vartotojas gali suklysti dėl prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai.

64 Kaip savo išvados 101 punkte nurodė generalinė advokatė, negalima tikėtis, kad nenaudojant pakankamai prekių ženklų, galinčių sudaryti šeimą arba seriją, vartotojas nustatys tai prekių ženklų šeimai arba serijai būdingą tokį patį elementą ir (arba) kad su šia šeima ar serija jis susies kitą prekių ženklą, kuriame yra toks pats elementas. Dėl to, kad egzistuotų pavojus, jog visuomenė gali suklysti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo priklausomybės „šeimai“ ar „serijai“, reikia, kad šią „šeimą“ ar „seriją“ sudarantys ankstesni prekių ženklai būtų naudojami rinkoje.

65 Taigi priešingai nei nurodo apeliantė, Pirmosios instancijos teismas reikalavo įrodyti ne ankstesnių prekių ženklų naudojimą, o tik pakankamo jų skaičiaus, galinčio sudaryti prekių ženklų seriją ir įrodyti jos egzistavimą vertinant galimybę supainioti, naudojimą.

66 Iš to išplaukia, kad konstatavęs, jog tokio naudojimo nebuvo, Pirmosios instancijos teismas galėjo padaryti teisingą išvadą, jog Apeliacinė taryba teisėtai atmetė argumentus, kuriais apeliantė nurodė galimą „prekių ženklų serijos“ apsaugą.

67 Todėl penktasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl antrojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas atsisakė vertinti ankstesnį prekių ženklą THE BRIDGE (Nr. 642952)

Šalių argumentai

68 Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis. Iš tikrųjų jis neįvertino jos pateiktų dokumentų, susijusių su prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimu 25 klasės prekėms 1995 metais, svarbos, kad būtų nustatyta, jog penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo datos šis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų.

69 Reikalaudamas prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) tęstinio naudojimo nagrinėjamu laikotarpiu, Pirmosios instancijos teismas papildomai nustatė sąlygą, kuri nenumatyta Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse.

70 VRDT nurodo, viena vertus, kad apeliantės pateiktų įrodymų nagrinėjimas priskiriamas Pirmosios instancijos teismo atliekamam faktinių aplinkybių vertinimui. Kita vertus, reikalaudamas tęstinio prekių ženklo naudojimo nagrinėjamu penkerių metų laikotarpiu pastarasis nenustatė minėtoje nuostatoje nenumatytos sąlygos. Remdamasis šiuo straipsniu, jis tik reikalavo pastovaus naudojimo. Taigi šis pagrindas turi būti laikomas nepriimtinu ir nepagrįstu.

71 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad vien pateikto 1994–1995 metų katalogo ir nedidelio 1995 metais publikuotų reklaminių skelbimų skaičiaus nepakanka, kad būtų nustatyta prekių ženklo naudojimo kiekybinė reikšmė. Todėl ji mano, kad šiuo atveju prekių ženklas buvo naudojamas tik „simboliškai“, siekiant išvengti registracijos panaikinimo galimybės.

Teisingumo Teismo vertinimas

72 Pirmiausia kalbant apie kaltinimą, kad Pirmosios instancijos teismas reikalavo tęstinio prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimo per visą nurodytą laikotarpį, reikia nurodyti, jog, kaip matyti iš Teisingumo Teismo praktikos, prekių ženklas yra „naudojamas iš tikrųjų" tuomet, kai jis naudojamas pagal savo pagrindinę funkciją – užtikrinti prekių ar paslaugų, kurioms jis registruotas, kilmės tapatybę šių prekių ar paslaugų realizavimo rinkos sukūrimo ar išsaugojimo tikslais, išskyrus simbolinį prekių ženklo naudojimą, siekiant išsaugoti registracijos suteikiamas teises. Nustatant, ar prekių ženklas yra naudojamas iš tikrųjų, reikia atsižvelgti į visus faktus ir aplinkybes, galinčias nustatyti jo komercinio naudojimo realumą, ypač prekių ženklo naudojimo apimtį ir dažnumą (žr. 2006 m. gegužės 11 d. Sprendimo *Sunrider prieš VRDT*, C-416/04 P, Rink. p. I-4237, 70 punktą; taip pat dėl Direktyvos 89/104 10 straipsnio 1 dalies, kuri yra tapati Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 daliai, žr. 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo *Ansul*, C-40/01, Rink. p. I-2439, 43 punktą ir 2004 m. sausio 27 d. Nutarties *La Mer Technology*, C-259/02, Rink. p. I-1159, 27 punktą).

73 Atsakymas į klausimą, ar naudojimas yra kiekybiškai pakankamas, kad išsaugotų arba sukurtų rinkos dalį prekių ženklu saugomoms prekėms ar paslaugoms, priklauso nuo daugelio veiksnių ir vertinimo kiekvienu konkrečiu atveju. Prekių ženklo naudojimo dažnumas ir pastovumas yra veiksniai, į kuriuos gali būti atsižvelgiama (minėto sprendimo *Sunrider prieš VRDT* 71 punktas; taip pat šiuo klausimu žr. minėtos nutarties *La Mer Technology* 22 punktą).

74 Skundžiamo sprendimo 35 punkte tvirtindamas, kad įrodymai dėl 1994 metų yra labai menki, o 1996–1999 metų atžvilgiu jų visai nėra, Pirmosios instancijos teismas visiškai nereikalavo, kad apeliantė įrodytų tęstinį prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimą visu nagrinėjamu laikotarpiu. Remdamasis šio sprendimo

72 ir 73 punktuose nurodyta Teisingumo Teismo praktika jis nagrinėjo, ar šis prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų visą minėtą laikotarpį. Šiuo tikslu skundžiamo sprendimo 32–36 punktuose Pirmosios instancijos teismas įvertino, ar minėto prekių ženklo naudojimo apimtis ir dažnumas gali įrodyti, kad prekių ženklas buvo realiai, nuolat ir nekintančia žymens konfigūracija naudojamas rinkoje.

75 Be to, dėl apeliantės Pirmosios instancijos teismo kaltinimo, kad jis neteisingai įvertino jos pateiktus įrodymus, reikia konstatuoti, jog pastarasis atliko įrodymų vertinimą siekdamas nustatyti, ar, remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalimi, skaitoma kartu su to paties straipsnio 3 dalimi, buvo įrodyta, kad prekių ženklas THE BRIDGE (Nr. 642952) naudotas penkerių metų laikotarpį iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą paskelbimo. Skundžiamo sprendimo 33–36 punktuose jis patikrino, ar prekių ženklas THE BRIDGE (Nr. 642952) buvo iš tikrųjų naudojamas nuo 1994 m. birželio 14 d. iki 1999 m. birželio 14 d., minėto paskelbimo dienos, remdamasis apeliantės pateiktais įrodymais dėl minėto prekių ženklo naudojimo (1994–1995 metų rudens–žiemos katalogas ir 1995 metais publikuoti reklaminiai skelbimai), ir nusprendė, jog taip šiuo atveju nebuvo. Iš tikrųjų, kadangi Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad ant kitų pateiktų katalogų data nenurodyta, jam negali būti priekaištaujama dėl to, kad atlikdamas vertinimą į juos neatsižvelgė. Be to, reikia nurodyti, kad išvada, kurią padarė Pirmosios instancijos teismas atsižvelgdamas į jam pateiktus įrodymus, visiškai priklauso faktinių aplinkybių vertinimo sričiai.

76 Savo argumentais apeliantė siekia paneigti šį visiškai faktinio pobūdžio vertinimą. Taigi, kaip buvo nurodyta šio sprendimo 38 punkte, nagrinėdamas apeliacinį skundą Teisingumo Teismas nevykdo priežiūros šio klausimo atžvilgiu, nebent šios bylos faktinės aplinkybės buvo iškraipytos, tačiau šioje byloje tai nebuvo nurodyta.

77 Taigi reikia atmesti antrąjį apeliacinio skundo pagrindą kaip iš dalies nepriimtiną ir iš dalies nepagrįstą.

Dėl trečiojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto pažeidimu dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas atsisakė vertinti ankstesnį prekių ženklą „Bridge" (Nr. 370836)

Šalių argumentai

78 Apeliantė nurodo, kad Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą dėl to, jog vertindamas galimybę supainioti neatsižvelgė į prekių ženklą „Bridge" (Nr. 370836) ir nepatikrino, ar jis gali būti laikomas šiek tiek pakeista prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) versija, neatsižvelgiant į aplinkybę, ar pastarasis prekių ženklas jau buvo įregistruotas. Iš tikrųjų, nors apeliantė pripažino, kad ji nepateikė reikalaujamų naudojimo įrodymų prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) atžvilgiu, ji mano, kad neprivalėjo to daryti, nes pateikė įrodymų dėl prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimo, o prekės, kurioms skirti šie du prekių ženklai, yra visiškai tapačios. Vienintelis jų skirtumas atsiranda dėl artikelio „the". Šiuo atžvilgiu apeliantė mano, jog artikelio „the" prijungimas negali pakeisti prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) skiriamojo požymio. Be to, dėl Pirmosios instancijos teismo pateikto Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto aiškinimo gali kilti diskriminacija tarp prekių ženklo savininko, kuris registravo tik šio prekių ženklo „bazinę" formą, tačiau naudojo įvairias jo versijas, ir prekių ženklų savininko, kuris nusprendė registruoti visas savo prekių ženklo versijas.

79 VRDT nuomone, šis pagrindas turi būti atmestas dėl to, kad jis nepriimtinas ir nepagrįstas. Pirma, nėra tenkinama pirminė prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952), kuris yra tik šiek tiek pakeista prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) forma, realaus naudojimo sąlyga. Antra, artikelio „the" prijungimas yra esminis pakeitimas, keičiantis registruoto prekių ženklo skiriamąjį požymį. Trečia, „minimalaus skirtumo" tarp registruoto žymens ir realiai naudoto žymens sąlygos vertinimas yra fakto klausimas.

80 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas šiuo atveju netaikytinas, nes jame daroma prielaida, kad egzistuoja tam tikra forma registruotas prekių ženklas, kuris naudojamas šiek tiek kitokia forma, o šiuo atveju taip nėra. Be to, apeliantės atveju aplinkybė, kad egzistuoja dvi atskiros registracijos įrodo, jog ji pati šiuos prekių ženklus laikė pakankamai besiskiriančiais vienas nuo kito.

Teisingumo Teismo vertinimas

81 Pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 1 dalį, jeigu per atitinkamą laikotarpį prekių ženklas nebuvo iš tikrųjų naudojamas, jam taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių.

82 Pagal to paties straipsnio 2 dalies a punktą Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu, taip pat laikomas naudojimu minėto 15 straipsnio 1 dalies prasme.

83 Šios nuostatos iš esmės yra tapačios Direktyvos 89/104 valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 10 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatoms.

84 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė jokios teisės klaidos atmesdamas apeliantės argumentą, jog prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) naudojimas per nurodytą laikotarpį buvo įrodytas tais dokumentais, kurie buvo pateikti siekiant įrodyti prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimą.

85 Nesant būtinybės nagrinėti, ar prekių ženklas THE BRIDGE (Nr. 642952) gali būti laikomas besiskiriančiu tik tokiais elementais, kurie nekeičia prekių ženklo „Bridge" (Nr. 370836) skiriamojo požymio, reikia konstatuoti, jog pirmojo iš šių prekių ženklų naudojimas nebuvo įrodytas, todėl jis visiškai negali įrodyti antrojo prekių ženklų naudojimo.

86 Bet kuriuo atveju, nors šio sprendimo 81 ir 82 punktuose nurodytos nuostatos leidžia registruotą prekių ženklą laikyti naudojamu, jei pateikiama įrodymų, kad šis prekių ženklas buvo naudojamas tokia forma, kuri šiek tiek skiriasi nuo formos, kuria jis registruotas, jos neleidžia, įrodžius jo naudojimą, apsaugos, kuria naudojasi vienas registruotas prekių ženklas, suteikti ir kitam registruotam prekių ženklui, kurio naudojimas nebuvo įrodytas, nes pastarasis yra tik pirmojo prekių ženklo variantas.

87 Taigi trečiasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

Dėl ketvirtojo apeliacinio skundo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių pažeidimu dėl to, kad Pirmosios instancijos teismas atsisakė vertinti ankstesnius „apsauginius" prekių ženklus

Šalių argumentai

88 Apeliantės nuomone, Pirmosios instancijos teismas klaidingai taikė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis manydamas, kad apsauginių prekių ženklų sąvoka yra nesuderinama su Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema.

89 Pirma, Pirmosios instancijos teismas šį argumentą, kurį VRDT jam pateikė pirmą kartą, turėjo laikyti nepriimtinu.

90 Iš tikrųjų Apeliacinė taryba nusprendė, jog į ankstesnius prekių ženklus Nr. 370836, 704338, 606709 ir 593651 neturi būti atsižvelgiama vertinat galimybę supainioti vien dėl to, kad jie yra ankstesni už pagrindinį prekių ženklą, o ne dėl to, kad „apsauginių prekių ženklų" sąvoka nesuderinama su Bendrijos teisės aktais. Pirmosios instancijos teismas turėjo įvertinti tik tai, ar šie prekių ženklai atitinka sąlygas, kurias naujasis Italijos intelektinės nuosavybės kodeksas nustato tam, kad jie galėtų būti laikomi apsauginiais, kaip tai padarė Apeliacinė taryba.

91 Iš to matyti, kad būtų neteisinga tvirtinti, kaip tai darė Pirmosios instancijos teismas, jog naujasis Italijos intelektinės nuosavybės kodeksas saugo nenaudojamus prekių ženklus. Iš tikrųjų, remiantis šiuo kodeksu, registracija negali būti panaikinama dėl nenaudojimo, jeigu nenaudojamo apsauginio prekių ženklo savininkas tuo pačiu metu yra ir vieno ar kelių panašių prekių ženklų, kurių registracija dar galioja, savininkas ir jeigu bent vienas iš tokių prekių ženklų realiai naudojamas prekėms ar paslaugoms, kurioms skirtas šis apsauginis prekių ženklas, žymėti. Galiausiai apeliantė priduria, jog apsauginių prekių ženklų pripažinimas nacionaliniu lygiu gali būti „rimta priežastis" nenaudoti Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies prasme.

92 VRDT nuomone, šis pagrindas turi būti laikomas nepriimtinu dėl to, kad apsauginių prekių ženklų pripažinimas priklauso nuo pagrindinio prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) realaus naudojimo. Tai yra fakto klausimas, į kurį Pirmosios instancijos teismas pateikė neigiamą atsakymą. Be to, Pirmosios instancijos teisme pateiktas argumentas, susijęs su Italijos teisės akto, pripažįstančio apsauginių prekių ženklų sąvoką, nesuderinamumu su Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistema, negali būti nepriimtinas dėl teisminių ginčų tuo klausimu nebuvimo, jeigu, VRDT nuomone, juo tik papildomas per procedūrą Apeliacinėje taryboje jau pateiktas argumentas, kad egzistuoja pareiga naudoti apsauginius prekių ženklus.

93 Dėl esmės VRDT primena, kad, pirma, prekių ženklo realus naudojimas yra esminė sąlyga, jog prekių ženklo savininkui būtų suteiktos išimtinės nuosavybės teisės. Antra, VRDT mano, jog apeliantė sutapatina apsaugą, susijusią su „apsauginių prekių ženklų" sąvoka, su apsauga, suteikiama pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą. Taigi apsauginių prekių ženklų ir nenaudojamo pagrindinio prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) skirtumai yra pakankamai dideli, kad būtų pakeistas pastarojo skiriamasis požymis.

94 Įstojusi į bylą šalis nurodo, pirma, jog Italijos teisės aktas dėl prekių ženklų reikalauja, kad apsauginių prekių ženklų paraiškų pateikimo data būtų tokia pati arba vėlesnė už pagrindinio prekių ženklo paraiškos pateikimo datą. Antra, apsauginio prekių ženklo paraiška turi būti pateikta toms pačioms prekių klasėms kaip ir pagrindinio prekių ženklo paraiška, o apeliantė apsauginiais laiko ir tuos prekių ženklus, kurie žymi kitokią klasę nei ta, kuriai skirtas jos pagrindinis prekių ženklas; ir, trečia, apsauginiai prekių ženklai neturi būti tik šiek tiek pakeisti pagrindinių prekių ženklų variantai. Nė viena iš šių sąlygų šiuo atveju nėra tenkinama. Bet kuriuo atveju atsižvelgimas į registracijas, vadinamas „apsauginėmis", neatitinka Bendrijos prekių ženklo apsaugos sistemos.

Teisingumo Teismo vertinimas

95 Pirmiausia reikia manyti, kad Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos nuspręsdamas dėl VRDT pateikto argumento, jog apsauginių prekių ženklų sąvoka yra nesuderinama su Reglamentu Nr. 40/94.

96 Procese, susijusiame su ieškiniu dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo dėl protesto įregistruoti prekių ženklą, grindžiamo galimybe supainioti su ankstesniu prekių ženklu, VRDT bet kuriuo atveju neturi teisės Pirmosios instancijos teisme

pakeisti ginčo ribų, nustatytų paraišką įregistruoti pateikusio asmens ir protestą pateikusio asmens reikalavimuose bei tvirtinimuose (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo *Vedial prieš VRDT* 26 punktą ir pagal analogiją 2004 m. spalio 21 d. Sprendimo *KWS Saat prieš VRDT*, C-447/02 P, Rink. p. I-10107, 58 punktą).

97 Tačiau galima nurodyti, kad vienas iš su galimybe supainioti susijusių argumentų, kuriuos apeliantė pateikė Apeliacinėje taryboje, yra toks, jog, remiantis prekių ženklo THE BRIDGE (Nr. 642952) naudojimu, į tam tikrus kitus prekių ženklus turi būti atsižvelgiama kaip į apsauginius. Taigi, kadangi šiuo argumentu buvo keliamas klausimas, ar pagal Italijos teisę prekių ženklai, kurių naudojimas nebuvo nustatytas, vis dėlto gali būti laikomi „apsauginiais prekių ženklais", Pirmosios instancijos teisme pateiktas VRDT argumentavimas, pagal kurį tokios galimybės Bendrijos teisė nesuteikia, nenukrypsta nuo ginčo, dėl kurio buvo kreiptasi į Apeliacinę tarybą.

98 Be to, kaip savo išvados 87 punkte nurodė generalinė advokatė, kadangi Apeliacinė taryba savo sprendimą numanomai grindė klaidingu Bendrijos teisės aiškinimu, Pirmosios instancijos teismas negali būti kaltinamas dėl to, kad pakeitė Apeliacinės tarybos atliktą Bendrijos teisės aiškinimą teisingu.

99 Taigi reikia įvertinti išvadą, prie kurios skundžiamo sprendimo 47 punkte priėjo Pirmosios instancijos teismas, pagal kurią apeliantė negali remtis tariamai apsauginiu pagal Italijos prekių ženklų įstatymą tam tikrų ankstesnių prekių ženklų, kuriuos Apeliacinė taryba atmetė, pobūdžiu.

100 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, kurį pateikė ankstesnio nacionalinio ar Bendrijos prekių ženklo savininkas, turi būti atmestas, jeigu

pastarasis pareiškėjo prašymu neįrodo, jog penkerius metus iki prašymo įregistruoti Bendrijos prekių ženklą paskelbimo jo ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas Bendrijoje arba valstybėje narėje, kurioje jis saugomas prekių ar paslaugų, kurioms įregistruotas ir kuriomis grindžiamas protestas, atžvilgiu, arba kad yra rimtų nenaudojimo priežasčių. Be to, to paties reglamento 56 straipsnio 2 dalis įtvirtina tapačią taisyklę prašymo panaikinti Bendrijos prekių ženklų registraciją arba pripažinti ją negaliojančią atvejais.

101 Taigi Pirmosios instancijos teismas nepadarė teisės klaidos, skundžiamo sprendimo 46 punkte teigdamas, jog tam, kad išvengtų pareigos, kuri jam tenka pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, nacionalinės registracijos savininkas, prieštaraujantis prašymui įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, negali remtis nacionalinės teisės nuostata, leidžiančia pateikti paraiškas įregistruoti kaip prekių ženklus žymenis, kurie neskirti naudoti prekyboje dėl jų visiškai apsauginės funkcijos kito žymens, kuris naudojamas prekyboje, atžvilgiu.

102 Iš tikrųjų šiame straipsnyje įtvirtina sąvoka „rimtos priežastys“ iš esmės nurodo veikiau nuo prekių ženklo savininko nepriklausančias aplinkybes, kurios sudaro kliūtis naudoti šį prekių ženklą, o ne nacionalinės teisės aktus, leidžiančius daryti taisyklės dėl prekių ženklo registracijos negaliojimo jo nenaudojus penkerius metus išimtį, net jeigu šis nenaudojimas priklauso nuo tokio prekių ženklo savininko valios.

103 Tvirtinimas, kad nacionalinės registracijos savininkas, prieštaraujantis prašymui įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, gali remtis ankstesniu prekių ženklu, kurio naudojimas nebuvo įrodytas dėl to, kad pagal nacionalinės teisės aktus šis prekių ženklas yra apsauginis prekių ženklas, neatitinka Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių.

104 Todėl ketvirtasis apeliacinio skundo pagrindas turi būti atmestas kaip nepagrįstas.

105 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad apeliacinis skundas turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

106 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliacinėse bylose pagal šio reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT ir įstojusi į bylą šalis prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas ir apeliantė pralaimėjo bylą, pastaroji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendžia:

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Priteisti iš *Il Ponte Finanziaria SpA* bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.