PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija)SPRENDIMAS
2004 m. lapkričio 10 d. *

Byloje T-164/02

Kaul GmbH, įsteigta Elmshorn (Vokietija), atstovaujama advokatų G. Würtenberger ir R. Kunze,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. von Mühlendahl ir G. Schneider,

atsakovę,

kita procese VRDT Apeliacinėje taryboje dalyvavusi šalis

Bayer AG, įsteigta Leverkuzene (Vokietija),

* Proceso kalba: vokiečių.

dėl ieškinio, kuriuo prašoma panaikinti 2002 m. kovo 4 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 782/2000-3) protesto procese tarp *Kaul GmbH* ir *Bayer AG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS
TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai M. Vilaras ir I. Wiszniewska-Białecka,

posėdžio sekretorė D. Christensen, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2004 m. birželio 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Faktinės aplinkybės

1 1996 m. balandžio 3 d. bendrovė *Atlantic Richfield(Atlantic Richfield Co.)*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (priekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.

2 Prekių ženklas, kurį prašoma įregistruoti, yra žodinis žymuo ARCOL.

3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 1, 17 ir 20 klasėms pagal peržiūrėtą ir pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos. 1 klasės prekėms taip pat priskiriamos „cheminės maisto produktų konservavimo medžiagos".

4 1998 m. liepos 20 d. paraiška prekių ženklui buvo paskelbta Bendrijos prekių ženklų biuletenyje.

5 1998 m. spalio 20 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą dėl prekių ženklo įregistravimo 1 klasei priskiriamoms „cheminėms maisto produktų konservavimo medžiagoms". Protestas buvo grindžiamas tuo, kad egzistuoja 1998 m. vasario 24 d. anksčiau įregistruotas Bendrijos prekių ženklas (registracijos Nr. 49106). Šis prekių ženklas – tai žodinis žymuo CAPOL, įregistruotas 1 klasės prekėms: „maisto produktų konservavimo cheminės medžiagos, būtent pagamintų maisto produktų, ypač saldumynų, šaldymo ir konservavimo žaliavos". Savo protestą ieškovė grindė santykiniu atsisakymo registruoti pagrindu, įtvirtintu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte.

6 2000 m. birželio 30 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą, motyvuodamas tuo, kad nepaisant prekių identiškumo dėl vizualių ir fonetinių nagrinėjamų žymenų skirtumų nėra jokios jų supainiojimo tikimybės.

7 Remdamasis Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, 2000 m. liepos 24 d. ieškovas pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

8 2000 m. liepos 17 d. laišku, kuris buvo gautas 2000 m. liepos 24 d., bendrovė *Bayer* (*Bayer AG*) informavo VRDT apie tai, kad jai buvo perduota prekių ženklo ARCOL registracija, dėl kurios paraišką buvo pateikusi *Atlantic Richfield Co.* 2000 m. lapkričio 17 d., remiantis Reglamento Nr. 40/94 17 straipsnio 5 dalimi ir 24 straipsniu, teisių perdavimas buvo įregistruotas Bendrijos prekių ženklų registre.

9 2000 m. spalio 30 d. ieškovė pateikė VRDT Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnyje numatytą rašytinį apeliacijos pagrindų paaiškinimą.

10 2002 m. kovo 4 d. sprendimu, kuris ieškovei buvo įteiktas 2002 m. kovo 25 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), VRDT Trečioji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją. Apeliacinė taryba iš esmės teigė, kad negalima atsižvelgti į ieškovės argumentą, jog ankstesnis prekių ženklas turi ryškesnį skiriamąjį požymį dėl to, kad yra žinomas, nes šis argumentas buvo pateiktas tik apeliacijos nagrinėjimo stadijoje. Be to, Apeliacinės tarybos nuomone, ieškovė iš tikrųjų nepateikė naujų argumentų, o tik pakeitė teisinį savo protesto pagrindą, grįsdama jį Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktu, susijusiu su plačiai žinomais prekių ženklais. Apeliacinė taryba taip pat teigė, kad, nepaisant prekių identiškumo, nėra jokios nagrinėjamų žodinių žymenų supainiojimo tikimybės, nes jie stipriai skiriasi vizualiai ir fonetiškai, atitinkamų prekių rinka yra labai specializuota ir tikėtina, kad tipiškas šių prekių vartotojas turi specialių žinių.

Procesas ir šalių reikalavimai

11 2002 m. gegužės 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu pareiškimu ieškovė pareiškė šį ieškinį. VRDT savo atsiliepimą į ieškinį Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateikė 2002 m. spalio 16 dieną.

12 2002 m. lapkričio 7 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu laišku ieškovė, remdamasi Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 2 dalimi, paprašė leisti pateikti dubliką.

13 2002 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė, kad antras pasikeitimas dokumentais nebūtinas, nes ieškovė turės galimybę papildyti savo ieškinio pagrindus ir argumentus bei atsakyti į VRDT atsiliepimą į ieškinį per žodinę proceso dalį.

14 Susipažinęs su teisėjo pranešėjo pranešimu, Pirmosios instancijos teismas (ketvirtoji kolegija) nusprendė pradėti žodinį nagrinėjimą.

15 2004 m. birželio 30 d. posėdyje buvo išklausyti žodiniai šalių paaiškinimai ir atsakymai į Pirmosios instancijos teismo klausimus.

16 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

17 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

18 Grįsdama savo ieškinį, ieškovė iš esmės pateikia keturis ieškinio pagrindus, susijusius, pirma, su pareigos išnagrinėti Apeliacinėje taryboje jos pateiktus argumentus pažeidimu, antra, su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, trečia, su valstybėse narėse pripažintų proceso teisės principų ir VRDT proceso taisyklių pažeidimu ir, ketvirta, su pareigos motyvuoti pažeidimu.

19 Pirmiausia nagrinėtinas pirmas ieškinio pagrindas.

Šalių argumentai

20 Ieškovė teigia, kad Apeliacinės tarybos nuomonė, jog pasibaigus protesto procedūrai nebegalima išdėstyti naujų faktinių aplinkybių, yra teisiškai klaidingas apeliacinio proceso suvokimas. Apeliacinė taryba laikytina antrąja faktinių aplinkybių vertinimo instancija ir procedūros joje metu šalys gali nurodyti naujas faktines aplinkybes. Todėl Apeliacinė taryba, šiuo atveju spręsdama supainiojimo tikimybės klausimą,

neteisingai atsisakė išnagrinėti ieškovės 2000 m. spalio 30 d. rašte išdėstytus argumentus dėl ryškių ankstesnio prekių ženklo CAPOL skiriamųjų požymių, pateiktus ieškovės generalinio direktoriaus oficialiu pasižadėjimu, prie kurio buvo pridėtas ieškovės klientų sąrašas. Dėl to VRDT pažeidė ieškovės teisę būti išklausytai.

21 Ieškovė tvirtina, kad, priešingai, nei teigia VRDT, ji neatsisakė grįsti savo protesto Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, siekdama jį pakeisti šio reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punktu. Prie 2000 m. spalio 30 d. paaiškinimo pridėtais dokumentais nebuvo siekiama nurodyti naujų faktinių aplinkybių, o tik papildyti protesto procedūroje pateiktus argumentus.

22 VRDT atsako, kad ieškovės pozicija grindžiama klaidingu Reglamento Nr. 40/94 sukurtos ir pagal Apeliacinės tarybos „nusistovėjusią praktiką" įgyvendinamos teisinės apsaugos sistemos aiškinimu. Funkcinis Apeliacinės tarybos santykių su Protesto skyriumi tęstinumas reiškia, kad Protestų skyriaus nustatytų imperatyvių terminų praleidimo pasekmėms išvengti nepakanka pateikti apeliacinį skundą. Dėl to VRDT tvirtina, kad, išskyrus tam tikras išimtis, Apeliacinės tarybos visuomet atmesdavo prašymus atsižvelgti į naujas faktines aplinkybes, jeigu jos nebuvo pateiktos per šiuos terminus.

23 Aplinkybės, kad ieškovė pirmauja cheminių maisto produktų konservavimo medžiagų rinkoje ir kad prekių ženklas CAPOL yra plačiai žinomas atitinkamoje visuomenės dalyje, buvo pirmą kartą išdėstytos tik Apeliacinėje taryboje. Tai yra naujos faktinės aplinkybės, o ta dalis, kurioje ieškovė vartoja sąvoką „plačiai žinomas", – netgi teisinio jo protesto pagrindo pakeitimas, grindžiant jį Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktu.

24 Be to, VRDT nuomone, atsižvelgus į ieškovės padėtį rinkoje ir į dėl to sustiprėjusius skiriamuosius prekių ženklo požymius, nebūtų galima daryti išvados, kad egzistuoja supainiojimo tikimybė.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

25 Pirmiausia pažymėtina, kad Apeliacinėje taryboje ieškovės pateiktus argumentus sudaro jo generalinio direktoriaus prisiekus padarytas pareiškimas ir jo klientų sąrašas.

26 Šie dokumentai, susiję su ieškovės prekių ženklo naudojimo dažnumu, skirti palaikyti ieškovės dar Protesto skyriuje pateiktus – tuo metu grindžiamus vien samprotavimais, susijusiais su ieškovės prekių ženklo apibūdinamo pobūdžio nebuvimu, – argumentus, kad šis ženklas turi ryškių skiriamųjų požymių, ir todėl reikalauja didesnės apsaugos.

27 Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 10–12 punktuose ir vėliau VRDT savo atsiliepimo į ieškinį 30 punkte teigė, kad į šias naujas faktines aplinkybes negali būti atsižvelgiama, nes jos buvo pateiktos pasibaigus Protesto skyriaus nustatytam terminui.

28 Tačiau konstatuotina, kad tokia pozicija nesuderinama su funkciniu VRDT padalinių darbo tęstinumu, kurį Pirmosios instancijos teismas patvirtino tiek *ex parte* proceso atveju (1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)*, T-163/98, Rink. p. II-2383, 38–44 punktai, šiuo požiūriu nepanaikinti 2001 m. rugsėjo 20 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Procter*

& Gamble prieš VRDT (BABY-DRY), C-383/99 P, Rink. p. I-6251, ir 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT (muilo gabalo forma)*, T-63/01, Rink. p. II-5255, 21 punktas), tiek *inter partes* proceso atveju (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, dar nepaskelbtas Rinkinyje, 24–32 punktai).

29 Iš tikrųjų buvo nuspręsta, kad iš funkcinio VRDT padalinių darbo tęstinumo išplaukia, jog taikydama Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį Apeliacinė taryba turi pagrįsti savo sprendimą visais faktiniais ir teisiniais argumentais, kuriuos atitinkama šalis pateikė padaliniui, priėmusiam sprendimą pirmojoje instancijoje, arba, išskyrus tik to paties straipsnio 2 dalyje numatytą išimtį, apeliacinės procedūros metu (minėto sprendimo *KLEENCARE* 32 punktas). Taigi, priešingai, nei teigia VRDT, kalbėdama apie *inter partes* procesą, funkcinis įvairių VRDT padalinių darbo tęstinumas nesuponuoja, kad viena iš šalių, neišdėsčiusi padalinyje, priėmusiame sprendimą pirmojoje instancijoje, faktinių aplinkybių ar teisinių argumentų per šioje instancijoje galiojantį imperatyvų terminą, negali remtis šiais argumentais Apeliacinėje taryboje, remiantis Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalimi. Priešingai, funkcinis tęstinumas lemia, kad ši šalis turi teisę remtis tokiais argumentais Apeliacinėje taryboje, procedūros šioje instancijoje metu laikantis šio reglamento 74 straipsnio 2 dalies.

30 Todėl, kadangi nagrinėjamu atveju faktinės aplinkybės nebuvo nurodytos pavėluotai Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalies prasme, o buvo išdėstytos ieškovės 2000 m. spalio 30 d., t. y. per Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnyje numatytą terminą, Apeliacinei tarybai pateikto dokumento priede, ši negalėjo atsisakyti atsižvelgti į šiuos argumentus.

31 Be to, pasinaudodama paraišką įregistruoti prekių ženklą pateikusio asmens argumentais, išdėstytais 2000 m. gruodžio 27 d. rašte, kad ieškovė iš tikrųjų bando įrodyti, jog jos prekių ženklas turi gerą vardą ir yra plačiai žinomas, Apeliacinė taryba

ginčijamo sprendimo 13 punkte papildomai teigė, kad ieškovė pakeitė savo protesto teisinį pagrindą, pakeisdama Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktą to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

32 Pirmosios instancijos teismas mano, kad šis papildomas argumentas yra netinkamas.

33 Ieškovė nė vienoje proceso stadijoje nėra teigusi, kad grindžia savo protestą ne Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, o kitomis teisės normomis. Priešingai, nuo pat proceso Protesto skyriuje pradžios ir vėliau nagrinėjant bylą Apeliacinėje taryboje ieškovė, vadovaudamasi šiuo teisiniu pagrindu, tvirtino, kad jos prekių ženklas turi ryškių skiriamųjų požymių, ir rėmėsi Teisingumo Teismo praktika jų svarbos klausimu vertinant supainiojimo tikimybę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

34 Iš pirmiau pateiktų samprotavimų išplaukia, kad Apeliacinė taryba, nepažeisdama Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio, negalėjo atmesti faktinių bylos aplinkybių, kurias ieškovė buvo pateikusi savo 2000 m. spalio 30 d. rašte, siekdama įrodyti savo nurodytą stiprių ankstesnio prekių ženklo skiriamųjų požymių buvimą dėl šio ženklo naudojimo rinkoje.

35 Kadangi kuo ryškesnius skiriamuosius požymius turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra supainiojimo tikimybė, remiantis teismų praktika, prekių ženklai, kurie arba patys savaime, arba dėl savo vardo rinkoje turi stipresnių skiriamųjų požymių, saugotini labiau nei tie prekių ženklai, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs. Todėl, kai prekių ženklais pažymėtos prekės ar paslaugos yra labai panašios ir

ankstesnis prekių ženklas turi stiprius skiriamuosius požymius, nepaisant nedidelio prekių ženklų panašumo, gali kilti prekių ženklų supainiojimo tikimybė (žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 ir 21 punktus bei ten cituojamą teismų praktiką).

36 Todėl Apeliacinė taryba, šiuo atveju konstatavusi, kad prekės, kurias žymi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra identiškos ir kad egzistuoja tam tikras pačių prekių ženklų panašumas, negalėjo pareikšti nuomonės apie supainiojimo tikimybę – ką ji padarė – neatsižvelgusi į visus svarbius vertinimo kriterijus, tarp kurių buvo ieškovės pateikti argumentai apie stiprius ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius požymius.

37 Dėl to Apeliacinė taryba, neatsižvelgusi į ieškovės jai pateiktus argumentus, pažeidė savo pareigas, atsirandančias nagrinėjant supainiojimo tikimybę Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Atlikti VRDT funkciją – vertinti nagrinėjamus argumentus – nėra Pirmosios instancijos teismo užduotis. Dėl šių priežasčių ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas nenagrinėjant kitų ieškinio pagrindų.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

38 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi atsakovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2002 m. kovo 4 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 782/2000-3).**

2. **Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2004 m. lapkričio 10 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

H. Jung

Pirmininkas

H. Legal