PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. rugsėjo 13 d. *

Byloje T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, įsteigta Diuseldorfe (Vokietija), atstovaujama advokato R. Kaase,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: anglų.

Tesco Stores Ltd, įsteigtai Cheshunt (Jungtinė Karalystė), atstovaujamai *barrister* S. Malynicz,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. kovo 23 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 486/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG* ir *Tesco Stores Ltd*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir O. Czúcz,
posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. gegužės 27 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su atitinkamai 2004 m. rugsėjo 13 d. ir 21 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais įstojusios į bylą šalies ir VRDT atsakymais į ieškinį,

įvykus 2005 m. lapkričio 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1998 m. kovo 20 d. *MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG*, ankstesnis pavadinimas *METRO Cash & Carry GmbH* (toliau – ieškovė), remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo:



3 1999 m. lapkričio 2 d. paraiška įregistruoti buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 86/99.

4 2000 m. sausio 28 d. *Tesco Stores Ltd* (toliau – įstojusi į bylą šalis) remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo

įregistravimo. Protestas buvo grindžiamas 1993 m. liepos 27 d. Jungtinėje Karalystėje įregistruotu ankstesniu žodiniu nacionaliniu prekių ženklu METRO Nr. 1543011, kurio pirminė registracijos galiojimo trukmė baigėsi 2000 m. liepos 27 dieną.

5 2000 m. birželio 13 d. laišku VRDT įstojusiai į bylą šaliai pranešė, kad jai nustatytas keturių mėnesių terminas papildomiems faktams, įrodymams ir argumentams, kurie, jos manymu, svarbūs pagrindžiant protestą, pateikti. Prie šio laiško pridedamame informaciniame pranešime VRDT įstojusią į bylą šalį informavo apie tai, kad jeigu ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo trukmė pasibaigtų „tą datą, kada (turėtų) būti pateikti ankstesnių teisių įrodymai" pagal 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1, toliau – įgyvendinimo reglamentas), 20 taisyklės 2 dalį, įstojusi į bylą šalis turėtų pateikti taip pat ir registracijos galiojimo pratęsimo pažymėjimą arba lygiavertį įrodymą, o jeigu tokio nėra – įrodymą, kad kompetentingoms institucijoms buvo tinkamai pateiktas prašymas dėl registracijos galiojimo pratęsimo. Vėliau keturių mėnesių terminas buvo patęstas ir galiausiai pasibaigė 2003 m. kovo 13 dieną.

6 Ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo įrodymas per nurodytą terminą nebuvo pateiktas.

7 2003 m. balandžio 30 d. laišku įstojusi į bylą šalis buvo informuota apie tai, kad sprendimas dėl protesto bus priimtas remiantis turimais įrodymais, nes ji nepateikė įrodymo dėl savo registracijos galiojimo pratęsimo.

8 2003 m. birželio 12 d. Sprendimu (toliau – Protestų skyriaus sprendimas) Protestų skyrius protestą atmetė dėl to, kad, nors ir tinkamai paprašyta, įstojusi į bylą šalis nepateikė įrodymų, kad jos ankstesnė teisė vis dar galiojo po 2000 m. liepos 27 d., t. y. po datos, kurią baigėsi, remiantis įstojusios į bylą šalies pateiktais dokumentais, jos prekių ženklo registracijos galiojimas.

9 2003 m. rugpjūčio 11 d. įstojusi į bylą šalis remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

10 2004 m. gegužės 23 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją patenkino. Ji nurodė, kad protesto pateikimo datą ir datą, kada buvo paprašyta pateikti įrodymus (2000 m. birželio 13 d.), ankstesnė teisė vis dar galiojo ir kad todėl įstojusi į bylą šalis neturėjo įrodyti savo prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pripažinti ieškinį priimtinu,

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

12 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— patenkinti ieškovės ieškinį panaikinti ginčijamą sprendimą,

— priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas.

13 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės įstojusios į bylą šalies patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Dėl VRDT reikalavimų priimtinumo

14 Kalbant apie VRDT procesinę padėtį primintina, kad nors VRDT neturi reikalaujamo subjektiškumo pareikšti ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, tačiau ji neprivalo nuolat ginti bet kokio Apeliacinės tarybos priimto ginčijamo sprendimo arba būtinai prašyti atmesti bet kokį ieškinį dėl tokio sprendimo (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink. p. II-1845, 34 punktas; 2005 m. birželio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT – Spaform (SPAFORM)*, T-186/04, Rink. p. II-2333, 20 punktas ir 2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Peek & Cloppenburg prieš VRDT (Cloppenburg)*, T-379/03, Rink. p. II-4633, 22 punktas). Nėra kliūčių tam, kad VRDT palaikytų ieškovės reikalavimus arba nuspręstų pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuomone, pateikdama visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus paaiškinti jos poziciją Pirmosios instancijos teismui (minėto sprendimo *BIOMATE* 36 punktas ir minėto sprendimo *Cloppenburg* 22 punktas). Priešingai, negalima prašyti panaikinti arba pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimo tais klausimais, kurie nėra išdėstyti ieškinyje, arba pateikti įrodymų, kurie nėra išdėstyti ieškinyje (minėto sprendimo *Cloppenburg* 22 punktas; taip pat žr. šiuo klausimu 2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 34 punktą).

15 Iš to išplaukia, kad reikalavimai, kuriais VRDT prisijungė prie ieškovės reikalavimų dėl panaikinimo, turi būti pripažįstami priimtini tiek, kiek šie reikalavimai ir argumentai, kuriais jie grindžiami, neperžengia ieškovės pateiktų reikalavimų ir ieškinio pagrindų ribų.

Dėl esmės

A — *Šalių argumentai*

16 Savo reikalavimus, kuriais siekiama panaikinti ginčijamą sprendimą, ieškovė grindžia vieninteliu pagrindu. Ji nurodo, kad ginčijamas spendimas pažeidžia Reglamentą Nr. 40/94, būtent jo 74 straipsnį, bei įgyvendinimo reglamentą, būtent jo 16 ir 20 taisykles. Iš šių nuostatų išplaukia, kad data, kurią ankstesnė teisė turi būti galiojanti ir iki kurios protestą pareiškęs asmuo turi pateikti minėtos teisės galiojimo įrodymą, yra ta, kurią Protestų skyrius priima sprendimą, arba bent jau kitų įrodymų pateikimui nustatyto termino pasibaigimo data, bet ne protesto pateikimo data.

17 Toliau ji tvirtina, kad įgyvendinimo reglamento 16 taisyklės *ratio legis* reikalauja, kad prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo ir Protestų skyrius turėtų galimybę patikrinti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo remiamasi prieštaraujant Bendrijos prekių ženklo paraiškai, galiojimą, nes protestas gali būti grindžiamas tik prekių ženklu, kuri registracija galioja. Įgyvendinimo reglamento 16 taisyklės 3 dalimi ir 20 taisyklės 2 dalimi Protestų skyrius įgaliojamas nustatyti terminą įrodymams pateikti, jeigu jie nebuvo pateikti kartu su protestu.

18 Ieškovė taip pat nurodo, kad ginčijamo sprendimo tvirtinimai, jog Protestų skyrius negali, pirma, atsižvelgti į teisių į ankstesnį prekių ženklą galiojimo pasibaigimą, jeigu galiojimas pasibaigia prieš jam priimant sprendimą dėl protesto, ir, antra, reikalauti įrodyti ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo, prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamento nuostatoms bei santykinių atmetimo pagrindų vertinimo bendrai sistemai.

19 VRDT pritaria ieškovės argumentams. Ypač ji nurodo, kad ginčijamas sprendimas nesuderinamas su protesto procedūrą reglamentuojančiais vidaus nurodymais, pagal kuriuos „per bylos medžiagos papildymui nustatytą keturių mėnesių terminą protestą pareiškęs asmuo turi pateikti įrodymą, kad prekių ženklo (-ai), kuriuo (-iais), jis remiasi, registracija vis dar galioja. Nesant įrodymo dėl registracijos galiojimo pratęsimo į ankstesnę registraciją neatsižvelgiama <...> arba protestas atmetamas kaip nepagrįstas. Tačiau siekiant, kad Protestų skyriui nereikėtų priimti sprendimo dėl protesto, grindžiamo nepratęsta ankstesne registracija, jeigu tinkamai įrodyta registracija baigiasi per laikotarpį nuo keturių mėnesių termino pasibaigimo iki sprendimo priėmimo datos, ekspertas turi paprašyti protestą pareiškusį asmenį pateikti įrodymą dėl registracijos galiojimo pratęsimo, neatsižvelgiant į tai, ar prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo prieštarauja".

20 Savo ruožtu įstojusi į bylą šalis pateikia šešis argumentus savo pozicijai, kad Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamentą Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamentą, pagrįsti.

21 Pirmiausia ji nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalyje veikiau vartojamas esamasis (užprotestavus), o ne būsimasis laikas. Minėto reglamento 8 straipsnio 2 dalies formuluotėje vartojamas būtasis laikas („įregistruoti prekių ženklai"). Jos nuomone, kartu nagrinėjant šias dvi nuostatas yra aišku, jog lemianti yra protesto pateikimo data. Todėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje nėra jokios nuostatos, įpareigojančios protestą pareiškusį asmenį išsaugoti šį ankstesnio prekių ženklo savininko statusą arba įrodyti, kad šį statusą jis išsaugojo pasibaigus terminui protestui pateikti.

22 Antra, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta vienintelė sąlyga, kad protestas būtų grindžiamas tuo, jog minėto reglamento 8 straipsnio pagrindu prekių ženklas negali būti įregistruotas. Ji pastebi, kad ir šis reikalavimas suformuluotas esamuoju laiku. Be to, reikalaujama, kad protestą pareiškęs asmuo, be kita ko, būtų ankstesnio prekių ženklo, į kurį teikiama nuoroda minėto reglamento 8 straipsnio 2 dalyje, savininkas. Šioje nuostatoje taip pat vartojamas esamasis laikas. Iš to įstojusi į bylą šalis daro išvadą, kad protestą pateikęs asmuo neprivalo įrodyti, jog jis išliks savininku iki nenustatytos datos ateityje, kuri yra vėlesnė už protestui pateikti nustatyto termino pasibaigimo datą. Ji tvirtina, kad minėto reglamento 42 straipsnio 3 dalis patvirtina šią analizę, reikalaudama, kad protestą pateikęs asmuo patikslintų protesto pagrindus; čia ir vėl vartojamas esamasis laikas. Be to, ji tvirtina, kad protestą pateikęs asmuo turi nurodyti šią datą esančius pagrindus, kuriais būtų galima remtis prieštaraujant prašomo prekių ženklo registracijai. Nė vienas protestą pateikęs asmuo neturi aiškiai nurodyti, kokia situacija bus nenustatytą datą ateityje, kuri yra vėlesnė už protestui pateikti nustatyto termino pasibaigimo datą. Bet kurio atveju tai prieštarautų Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 3 dalies formuluotei.

23 Trečia, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad įgyvendinimo reglamento 15 ir 16 taisyklėse visiškai nekalbama apie ieškovės tvirtinimą, jog ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimas turi būti įrodytas tą datą, kurią Protestų skyrius priima galutinį sprendimą. Ji tvirtina, kad aplinkybė, jog teisės aktų leidėjai nustatė tokias detalias nuostatas nepatikslindami, kad protestą pateikęs asmuo turi įrodyti, jog jo teisės galios pasibaigus nustatytam protesto pateikimo terminui, turi būti aiškinama kaip reiškianti teisės aktų leidėjo ketinimą nereikalauti tokio įrodymo remiantis *expressio unius est exclusio alterius* principu. Be to, įstojusi į bylą šalis primena, kad nagrinėjamos nuostatos išdėstytos esamuoju arba būtuoju laiku.

24 Ji taip pat nurodo įgyvendinimo reglamento 15 taisyklės 2 dalies c punkto i papunktį, pagal kurį „jei protestą reiškia ankstesnio ženklo arba ankstesnės teisės savininkas, (proteste turi būti nurodoma), kad jis yra tokio ženklo ar tokios teisės savininkas“. Iš to ji daro išvadą, kad remiantis šia taisykle reikia įrodyti tik tai, kad protestą pateikęs asmuo yra ankstesnio prekių ženklo savininkas protesto pateikimo dieną.

25 Ketvirta, įstojusi į bylą šalis primena, kad teisinio saugumo reikalavimas reiškia, jog Bendrijos teisės aktai turi leisti suinteresuotiems asmenims tiksliai žinoti šiais teisės aktais jiems nustatomų pareigų apimtį (1998 m. spalio 1 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Danija prieš Komisiją*, C-233/96, Rink. p. I-5759, 38 punktas). Ji nurodo, kad ieškovės siūlomas sprendimas, t. y. kad data, kurią VRDT vertina ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimą, būtų sprendimo dėl protesto priėmimo data, remiasi neteisėtu ir neaiškiu pagrindu. Ji tvirtina, kad aplinkybė, jog procedūros gali būti ištęstos, reikalauja, kad protestą pateikę asmenys atspėtų galimą sprendimo dėl esmės priėmimo datą ir nuolat pateiktų atnaujintus įrodymus dėl ankstesnio prekių ženklo.

26 Penkta, įstojusi į bylą šalis nurodo, jog reikalavimas, kad protestą pateikęs asmuo įrodytų, kad ankstesnis prekių ženklas vis dar egzistuoja arba jo registracija yra galiojanti pasibaigus nustatytam protesto pateikimo terminui, prieštarautų Bendrijos teisės negaliojimo atgal principui.

27 Ji patikslina, kad kai 2000 m. sausio 28 d. ji pateikė protestą, vėliau jai buvo perduotas dokumentas, leidžiantis pateikti registracijos pažymėjimo kopiją. 2000 m. vasario 24 d. ji pateikė ankstesnio prekių ženklo registracijos pažymėjimo kopiją. Savo atsakymo 18 punkte ji tvirtina, kad minėta registracija parodo, jog prekių ženklo registracija galiojo iki 2003 m. liepos 27 d., t. y. pasibaigus nustatytam protesto pateikimo terminui. 2000 m. birželio 13 d. VRDT ją raštiškai informavo apie protestavimo procesinių veiksmų pradžią ir paprašė pateikti faktus, įrodymus ir pastabas savo argumentams pagrįsti. Ji nurodo, kad jeigu, kaip tvirtina ieškovė, šis laiškas protestą pateikusį asmenį įpareigojo pateikti įrodymą dėl registracijos galiojimo pratęsimo, kuris jau buvo pateiktas per protesto pateikimui nustatytą terminą, toks reikalavimas yra atgalinis ir todėl nepriimtinas.

28 Šešta, galiausiai įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnis nepagrindžia įstojusios į bylą šalies tvirtinimo. Jos nuomone, šio straipsnio tikslas atitinka jo pavadinimą, t. y. nustatyti faktų nagrinėjimo Tarnybos iniciatyva apimtį.

Taigi ji neigia, kad ši nuostata reiškia, jog protestą pateikęs asmuo privalo įrodyti VRDT, kad prekių ženklas vis dar egzistuoja ir yra galiojantis iki Protestų skyriaus sprendimo priėmimo datos.

B — *Pirmosios instancijos teismo vertinimas*

29 Ieškovė, palaikoma VRDT, iš esmės nesutinka su dviem ginčijamame sprendime esančiais tvirtinimais. Pirma, Apeliacinė taryba klaidingai tvirtino, kad prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, registracijos galiojimo pasibaigimas neleidžia Protestų skyriui atgaline data pakeisti protestą pateikusio asmens statuso ir atmesti protesto. Antra, ji klaidingai manė, kad protestą pateikęs asmuo savo protestą pagrindžiančius motyvus turi pateikti vieną kartą ir kad todėl nei Protestų skyrius, nei Apeliacinės tarybos neturi teisės reikalauti vėlesnio įrodymo, kad ankstesnis prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, registracija vis dar galioja. Šie tvirtinimai prieštarauja Reglamento Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamento bendrai sistemai, nes reikalauja, kad Protestų skyrius konstatuotų, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis prekių ženklas, kurio apsaugos laikotarpis baigėsi, yra nesuderinami.

30 Svarbu priminti, kad remiantis nusistovėjusia Bendrijos teismų praktika esminė prekių ženklų funkcija yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų (1978 m. gegužės 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Hoffmann-La Roche*, 102/77, Rink. p. 1139, 7 punktas; 2004 m. balandžio 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT*, C-456/01 P ir C-457/01 P, Rink. p. I-5089, 48 punktas ir 2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 23 punktas). Nėra visuomenės intereso suteikti visą Reglamento Nr. 40/94 nurodytą apsaugą prekių ženklui, kuris neatlieka savo esminės funkcijos (minėto sprendimo *Henkel prieš VRDT* 48 punktas).

31 Reglamento Nr. 40/94 8 ir 42 straipsnių bei įgyvendinimo reglamento 15, 16 ir 20 taisyklių nuostatomis, susijusiomis su santykiniais atmetimo pagrindais, ir protesto procedūra iš esmės siekiama užtikrinti, kad ankstesnis prekių ženklas galėtų išsaugoti kilmės nurodymo funkciją, numatant galimybę atsisakyti įregistruoti naują prekių ženklą, kuris prieštarautų ankstesniam prekių ženklui dėl jų supainiojimo galimybės.

32 Tokio ginčo galimybė turi būti vertinama pagal du skirtingus aspektus. Pirma, kalbant apie nurodytų nuostatų taikymo sritį *ratione materiale* reikia, kad ankstesnis prekių ženklas ir prašomas įregistruoti prekių ženklas bei prekės ar paslaugos, žymimos šiais dviem prekių ženklais, būtų tapatūs arba panašūs, kad būtų galima šiuo žymenis supainioti. Antra, dėl minėtų nuostatų taikymo *ratione temporis* šie du prekių ženklai tam tikrą laikotarpį turi egzistuoti kartu. Ankstesnio prekių ženklo kilmės nurodymo funkcijai negali kenkti kitas prekių ženklas, kuris įregistruotas tik po ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pasibaigimo. Jeigu nėra laikotarpio, per kurį abu prekių ženklai kartu egzistavo, negali kilti joks ginčas.

33 Todėl Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad ginčijamame spendime tvirtinant, jog „niekas neleidžia Protestų skyriui atgaline data pakeisti protestą pateikusio asmens statuso vien dėl to, kad vykstant protesto procedūrai <...> nacionalinės registracijos galiojimas <...> pasibaigė“, neatsižvelgiama į aplinkybę, kad negali atsirasti jokio prieštaravimo tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo, kurio registracijos galiojimas pasibaigė šiuo laikotarpiu, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas gali būti įregistruotas tik pasibaigus protesto procedūrai. Todėl apsauga, kurią Apeliacinė taryba suteikė ankstesniam prekių ženklui, yra nepateisinama prekių ženklo esminės funkcijos apsauga ir prieštarauja nuostatų, reglamentuojančių santykinių atmetimo pagrindų vertinimą ir protesto procedūrą, idėjai ir sistemai.

34 Be to, ieškovė ir VRDT teisingai nurodo, kad Protestų skyrius ir Apeliacinės tarybos turi atsižvelgti į aplinkybių pasikeitimus, atsiradusius per laikotarpį nuo protesto pateikimo iki sprendimo dėl protesto priėmimo, kurie išplaukia iš įrodymų, kuriuos šalys pateikė VRDT paprašius suteikti informaciją.

35 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad Pirmosios instancijos teismas 2003 m. rugsėjo 23 d. Sprendime *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)* (T-308/01, Rink. p. II-3253, 26 punktas) pripažino, jog tada, kai remdamosi Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 1 dalimi Apeliacinės tarybos peržiūri sprendimą dėl protesto, sprendimas dėl apeliacijos priklauso nuo to, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas dėl apeliacijos, gali būti priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis atitiktų sprendimo, dėl kurio pateikta apeliacija, rezoliucinę dalį.

36 Peržiūrint sprendimą VRDT Apeliacinės tarybos gali, išskyrus perdavimo atveju, pasinaudoti visais skyriaus, atsakingo už sprendimą, dėl kurio pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais (35 punkte minėto sprendimo *KLEENCARE* 24 punktas). Todėl reikia manyti, kad šioje Pirmosios instancijos teismo praktikoje įtvirtintas principas taikytinas Protestų skyriaus atliekamam vertinimui ta prasme, kad nei Protestų skyrius, nei Apeliacinės tarybos neturėtų priimti sprendimo, kuris būtų neteisėtas tuo momentu, kai jie priima sprendimą remdamiesi per juose vykusias procedūras šalių pateiktais įrodymais.

37 Tačiau įstojusi į bylą šalis mano, jog ginčijamame sprendime teisingai nurodoma, kad protestą pareiškęs asmuo savo protestą pagrindžiančius motyvus ir įrodymus turi pateikti vieną kartą. Protestų skyrius negalėtų remtis tuo, kad nėra įrodymų dėl ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimo, nes jos prašymo suteikti informaciją apie registracijos galiojimo atnaujinimą nepateisina jokia Reglamento Nr. 40/94 arba įgyvendinimo reglamento nuostata.

38 Šiuo atžvilgiu primintina, kad iš 30 punkte cituotos Teisingumo Teismo praktikos išplaukia, jog Reglamento Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamento nuostatos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į esminę prekių ženklų funkciją. Taigi tam, kad galėtų įvertinti, ar ankstesnis prekių ženklas galėtų prarasti kilmės nurodymo funkciją, jeigu tuo pačiu metu egzistuotų ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, su kuriuo jį būtų galima supainioti, VRDT turi žinoti ankstesnio prekių ženklo galiojimo trukmę.

39 Teisė prašyti protestą pateikusį asmenį informacijos šiuo klausimu gali išplaukti iš Reglamento Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamentų nuostatų. Taip remiantis Reglamento Nr. 40/94 76 straipsniu, VRDT gali prašyti pateikti informacijos arba dokumentų visose savo procedūrose, o ypač tokių, kurie, jos manymu, būtini priimant sprendimą dėl protesto. Toliau iš kartu nagrinėjamų įgyvendinimo reglamento 16 ir 20 taisyklių išplaukia, kad VRDT gali paprašyti protestą pateikusį asmenį nurodyti faktus, pateikti įrodymus ir pastabas, be kita ko, ankstesnio prekių ženklo registracijos pažymėjimą, kurių nėra proteste.

40 Tačiau įstojusi į bylą šalis mano, kad protestą pateikęs asmuo negali būti įpareigotas įrodyti, kad jis išliks ankstesnio prekių ženklo savininku iki nenustatytos datos, kuri yra vėlesnė už protestui pateikti nustatyto termino pasibaigimo datą.

41 Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad įstojusi į bylą šalis savo pirmame, antrame, trečiame ir šeštame argumentuose tik nurodo, kad tokia protestą pateikusio asmens pareiga neišplaukia nei iš Reglamento Nr. 40/94 8, 42 ir 74 straipsnių, nei iš įgyvendinimo reglamento 15 ir 16 taisyklių. Ji nepateikia jokio argumento, paneigiančio, kad Reglamento Nr. 40/94 76 straipsnis arba kartu nagrinėjamos įgyvendinimo reglamento 16 ir 20 taisyklės suteikia VRDT teisę prašyti protestą pateikusį asmenį įrodyti prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimą registracijos galiojimui pasibaigus, jeigu galiojimas pasibaigia po protesto pateikimo datos. Be to, jos argumentai šiuo klausimu yra susiję su aiškinimu, kuris grindžiamas atskirai

paimtų veiksmažodžių, vartojamų nurodytų reglamentų nuostatose, laikais ir visiškai nesiremia principais, grindžiančiais santykinius atmetimo pagrindus ir protesto procedūrą.

42 Taip pat reikia pažymėti, kad jos argumentai peržengia šios bylos faktinių aplinkybių ribas. Pasibaigus nustatytam informacijos pateikimo terminui (2003 m. kovo 13 d.) arba Protestų skyriaus nustatytam pirminiam terminui (2000 m. spalio 13 d.) ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimas priklausė ne nuo būsimų veiksnių, o nuo to, ar įstojusi į bylą šalis pratęsė savo prekių ženklo registracijos galiojimą, kurios pirminis galiojimas baigėsi 2000 m. liepos 27 d., o tai yra prašymas pateikti su praeities įvykiu susijusį įrodymą. Pirmosios instancijos teismas mano, kad, priešingai nei tvirtina įstojusi į bylą šalis, prašymas pateikti informaciją nebuvo susijęs su prekių ženklo registracijos galiojimu nenustatytą datą ateityje.

43 Kaip ketvirtą argumentą įstojusi į bylą šalis nurodo, kad teisinis nesaugumas gali išplaukti iš aplinkybės, kad protestą pateikęs asmuo negali žinoti, ar ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo atnaujinimo įrodymus jis turi nuolat pateikti spontaniškai, ar VRDT paprašytas. Taigi ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo reikalavimas reiškia, kad protestą pateikęs asmuo turi atspėti sprendimo dėl protesto priėmimo datą.

44 Šis argumentas taip pat negali būti priimtas. Iš tikrųjų iš Protestų skyriaus sprendimo visiškai nematyti, kad VRDT reikalauja, jog protestą pateikęs asmuo nuolat pateiktų registracijos galiojimo pratęsimo įrodymus be VRDT prašymo pateikti informaciją. Tokia pareiga neišplaukia ir iš ieškovės bei VRDT pateiktų procedūrinių dokumentų. Iš tikrųjų su protestu susiję VRDT nurodymai aiškiai nurodo priešingą tvirtinimą, t. y. kad „ekspertas turi paprašyti protestą pareiškusį asmenį pateikti įrodymą dėl registracijos galiojimo pratęsimo".

45 Dėl penkto argumento, pagal kurį teisės prašyti informacijos apie ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo atnaujinimą pripažinimas prieštarauja negaliojimo atgal principui, pakanka nurodyti, kad atsakydama į Pirmosios instancijos teismo rašytinį klausimą įstojusi į bylą šalis pripažino, kad savo atsiliepimo 18 punkte ji klaidingai nurodė, jog, remiantis Protestų skyriui pateiktais dokumentais, ankstesnio prekių ženklo registracija galiojo iki 2003 m. liepos 27 d., nes teisinga data yra 2000 m. liepos 27 diena.

46 Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, pirma, jog Protestų skyrius negali atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pasibaigimą, jeigu galiojimas pasibaigia prieš Protestų skyriui priimant spendimą dėl protesto, ir, antra, kad Protestų skyrius neturi teisės prašyti informacijos apie ankstesnio prekių ženklo registracijos galiojimo pratęsimą po to, kai buvo pateikti ankstesni įrodymai. Taigi Apeliacinės tarybos pateiktas Reglamento Nr. 40/94 ir įgyvendinimo reglamento nuostatų, reglamentuojančių santykinių atmetimo pagrindų vertinimą ir protesto procedūrą, aiškinimas prieštarauja šias nuostatas grindžiantiems principams ir pažeidžia būtent Reglamento Nr. 40/94 76 straipsnį bei įgyvendinimo reglamento 20 taisyklę.

47 Iš to išplaukia, kad vienintelis ieškovės pagrindas turi būti priimtas ir kad ginčijamas sprendimas turi būti panaikintas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

48 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ginčijamas sprendimas buvo panaikintas, VRDT pralaimėjo bylą, todėl ji turi padengti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal pastarosios pateiktus reikalavimus. Kadangi įstojusi į bylą šalis pralaimėjo bylą, ji padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1. **Panaikinti 2004 m. kovo 23 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 486/2003-1).**

2. **VRDT padengia savo ir ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.**

3. **Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Jaeger Tiili Czúcz

Paskelbta 2006 m. rugsėjo 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

E. Coulon

Pirmininkas

M. Jaeger