

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. gegužės 4 d.*

Byloje T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, įsteigta Hamburge (Vokietija), atstovaujama advokato P. Koch Moreno,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą S. Laitinen,

atsakovę,

* Proceso kalba: anglų.

kita procedūros VRDT apeliacinės taryboje šalis

Bluenet Ltd, įsteigta Limerick (Airija),

dėl Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. lapkričio 17 d. Sprendimo (byla R 238/2002-2) dėl procedūros, susijusios su Bendrijos prekių ženklo *West* savininko protestu dėl paraiškos įregistruoti prekių ženklą *Westlife*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai N. J. Forwood ir S. Papasavvas,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. sausio 21 dieną,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. gegužės 18 dieną,

įvykus 2005 m. sausio 18 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

- 1 1999 m. gegužės 12 d. *BMG Music*, 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), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė paraišką Bendrijos prekių ženklui.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo *Westlife*.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso:

— 9 klasei: „įrašytos garso, vaizdo ar duomenų laikmenos; garso, vaizdo ar duomenų laikmenos, įskaitant interaktyvaus naudojimo laikmenas“,

- 16 klasei: „spaudiniai, biuleteniai, knygos, brošiūros, plakatai, atvaizdai, automobilinės lipnios juostos; muzikos natos ir partitūros“,

- 25 klasei: „drabužiai, įskaitant trumparankovius apatinius marškinius be apykaklės, medvilniniai sportiniai nertiniai, švarkai, srybelės ir beisbolo kepuraitės“,

- 41 klasei: „muzikinės grupės teikiamos pramoginės paslaugos, įskaitant televizijos, radijo bei elektroninio ryšio priemonėmis transliuojamas laidas; su muzika, koncertais, artistais ir pramoginėmis paslaugomis susijusios informacinės paslaugos, teikiamos internetu ir kitais komunikacijų tinklais; koncertų ir kitų renginių organizavimas“.

4 Šis prašymas buvo paskelbtas 2000 m. kovo 20 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 22/2000.

5 2000 m. birželio 20 d. ieškovė, remdamasi ankstesniu Vokietijos žodiniu prekių ženklu Nr. 39 743 603 *West* ir savo ankstesniu tarptautiniu prekių ženklu Nr. 700 312 *West*, pareiškė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo visoms nurodytoms prekėms ir paslaugoms. Vokietijos prekių ženklu grindžiamas protestas yra susijęs su šiomis prekėmis ir paslaugomis:

- „fotografijos, kinematografijos ir optiniai prietaisai bei aparatai, garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra, magnetinės įrašų laikmenos,

akustiniai diskai, prekybos automatai, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai“, patenkantys į 9 klasę,

- „popierius, kartonas ir jų gaminiai, spaudiniai; įrišimo medžiagos; foto- nuotraukos; raštinės reikmenys; raštinės ar buitinės lipniosios medžiagos; dailininkų reikmenys; teptukai; rašomosios mašinėlės ir biuro reikmenys (išskyrus baldus); mokojoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (nepriskirtos prie kitų klasių), lošimo kortos, šriftai; klišės, patenkantys į 16 klasę,

- „drabužiai, įskaitant sportinę aprangą, avalynę, galvos apdangalai, šalikai, kaklaraiščiai, kojinės, antpečiai“, patenkantys į 25 klasę,

- „švietimas ir pramogos, ypač festivalių, švenčių ir muzikinių renginių organizavimas ir įgyvendinimas“, patenkantys į 41 klasę.

6 2001 m. vasario 1 d. *Bluenet Ltd*, kita procedūros apeliacinėje taryboje šalis, procedūroje, susijusioje su paraiška įregistruoti prekių ženklą, pakeitė *BMG Music*.

7 2002 m. sausio 25 d. sprendimu VRDT Protestų skyrius atsisakė atsižvelgti į ankstesnę tarptautinę prekių ženklą, nes protesto pareiškėjas nepateikė su juo susijusių įrodymų, ir atmetė prašymą įregistruoti prekių ženklą 9, 16, 25 ir 41 klasių

prekėms ir paslaugoms, nes tiek žymenys, dėl kurių kilo ginčas, tiek nagrinėjamos prekės arba paslaugos yra tapatūs arba panašūs.

8 2002 m. kovo 15 d. kita procedūros apeliacinėje taryboje šalis pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

9 VRDT antroji apeliacinė taryba 2003 m. lapkričio 17 d. Sprendimu (byla R 238/2002-2, toliau – ginčijamas sprendimas) panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir atmetė protestą.

10 Apeliacinė taryba konstatavo, kad nagrinėjamos prekės ir paslaugos buvo iš dalies tapačios ir iš dalies panašios (ginčijamo sprendimo 16 punktas). Tačiau ji nutarė, kad prieštaraujantys žymenys buvo mažai panašūs fonetiniu ir vizualiniu požiūriais ir turėjo tik tam tikrą panašumą koncepciniu požiūriu (ginčijamo sprendimo 19, 20 ir 21 punktai). Kartu vertindama abu prekių ženklus ji padarė išvadą, kad skirtumai tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio Vokietijos prekių ženklo buvo gana dideli, todėl jie gali rinkoje egzistuoti kartu. Todėl ji nutarė, kad toje teritorijoje, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas, visuomenei nėra jokios galimybės juos supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme (ginčijamo sprendimo 22 punktas).

Procesas ir šalių reikalavimai

11 Kita procedūros apeliacinėje taryboje šalis Pirmosios instancijos teismui per nustatytą terminą nepateikė paaiškinimų. Iš pradžių 2004 m. birželio 24 d. rašte nurodžiusi, kad nori dalyvauti teismo posėdyje, vėliau 2005 m. sausio 12 d.

informavo Pirmosios instancijos teismą, jog daugiau neketina jame dalyvauti. Pažymėtina, kad ši šalis nedalyvavo procese Pirmosios instancijos teisme šio teismo Procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalies prasme, nes nepateikė savo reikalavimų ir nenurodė, jog palaiko vienos ar kitos šalies reikalavimus. Todėl reikia konstatuoti, kad ji neturi įstojančios į bylą šalies Pirmosios instancijos teisme statuso.

12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą, nes jis neatitinka Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto,
- pripažinti, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą *Westlife* su Vokietijos prekių ženklu *West*,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 VRDT, aiškiai nurodydama, kad privalo tai daryti, Pirmosios instancijos teismo formaliai prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės*Šalių argumentai*

- 14 Grįsdama savo ieškinį ieškovė nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su galimybe supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Jos manymu, apeliacinė taryba padarė klaidą manydama, kad šioje byloje nebuvo galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą *Westlife* su Vokietijoje įregistruotu prekių ženklu *West*.
- 15 VRDT iš esmės palaiko ieškovės pateiktus argumentus. Tačiau savo atsiliepime į ieškinį ji formaliai prašo jį atmesti, nes, jos manymu, Pirmosios instancijos teismo praktika įpareigoja ją to prašyti. Šiuo požiūriu ji nurodo 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendimą *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rink., p. II-5275, 16 ir kiti punktai) ir 2003 m. sausio 15 d. Sprendimą *Mystery Drinks prieš VRDT – Carlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Rink., p. II-43, 14 ir kiti punktai).

*Pirmosios instancijos teismo vertinimas***Dėl VRDT reikalavimų kvalifikavimo**

- 16 Iš karto reikia pažymėti, kad procese, susijusiame su ieškiniu dėl VRDT apeliacinės tarybos protesto procedūroje priimto sprendimo, VRDT pareikšta pozicija Pirmosios

instancijos teisme neturi teisės pakeisti ginčo ribų, nustatytų Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusio asmens ir protesto pareiškėjo pateiktais argumentais ir pareiškimais (2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. II-9573, patvirtintas apeliacinėje instancijoje 15 punkte nurodytu sprendimu *HUBERT*, 26–38 punktai).

- 17 Tačiau, atvirkščiai nei VRDT pažymėjo savo atsiliepime į ieškinį, iš šios teismo praktikos neišplaukia, kad VRDT yra įpareigota reikalauti atmesti ieškinį, pateiktą dėl vienos iš jos apeliacinių tarybų sprendimo. Iš tikrųjų Pirmosios instancijos teismas 2004 m. birželio 30 d. Sprendimu *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)* (T-107/02, Rink. p. II-1845) nusprendė, kad nors VRDT neturi teisės pareikšti ieškinį dėl apeliacinės tarybos sprendimo, tačiau ji nėra įpareigota nuolat ginti kiekvieną ginčijamą apeliacinės tarybos sprendimą arba būtinai reikalauti atmesti bet kurį dėl tokio sprendimo pareiktą ieškinį (sprendimo 34 punktas).
- 18 Tačiau VRDT, nekeisdama ginčo ribų, pasirinktinai gali prašyti patenkinti vienos ar kitos šalies reikalavimus ir pateikti argumentus palaikyti šios šalies nurodytus ieškinio pagrindus. Tačiau ji negali pateikti savarankiškų reikalavimų dėl panaikinimo arba nurodyti kitų ieškinio pagrindų, kurių kitos šalys nebuvo nurodžiusios (šiuo klausimu žr. 15 punkte nurodyto sprendimo *HUBERT* 34 punktą).
- 19 Šioje byloje VRDT atsiliepime apie ieškinį ir teismo posėdyje aiškiai išreiškė savo valią palaikyti ieškovės pareiktus reikalavimus ir ieškinio pagrindus. Ji aiškiai nurodė, kad formaliai prašė atmesti ieškinį tik dėl to, kad atsižvelgdama į Pirmosios

instancijos teismo praktiką manė, jog yra įpareigota tai padaryti. Kadangi dėl ankstesniuose punktuose nurodytų priešasčių ši analizė neatitinka galiojančios teisės, VRDT reikalavimus reikia perkvalifikuoti ir laikyti, kad ji iš esmės prašo patenkinti ieškovės reikalavimus. Atlikus šį perkvalifikavimą prieštaravimų tarp atsiliepiame apie ieškinį nurodytų reikalavimų ir pateiktų argumentų nebus.

Dėl esmės

- 20 Visų pirma reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto sąlygas dėl ankstesnio prekių ženklo savininko protesto atsisakoma įregistruoti prekių ženklą, „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, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; galimybė suklaidinti apima ir galimybę jį sieti su ankstesniu prekių ženklu“.
- 21 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybė supainioti prekių ar paslaugų komercinę kilmę turi būti vertinama kartu, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenės dalis suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visus nagrinėjamą atvejį apibūdinančius veiksnius, ypač į žymenų bei jais pažymėtų prekių arba paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink., p. II-2821, 29–33 punktus ir jame cituojamą teismo praktiką).

- 22 Dėl atitinkamos visuomenės dalies apibrėžimo šioje nagrinėjamoje byloje ieškovė ir VRDT sutinka, kad ją sudaro paprasti vartotojai vokiečiai. Iš ginčijamo sprendimo išplaukia, kad apeliacinė taryba taip pat vartojo šį apibrėžimą.
- 23 Be to, pažymėtina, kad Pirmosios instancijos teisme atstovaujamos šalys neginčijo apeliacinės tarybos išvados, jog nagrinėjama prekių ženklais žymimos prekės yra iš dalies tapčios, o iš dalies panašios.
- 24 Tačiau ieškovė ir VRDT ginčija ginčijamajame sprendime padarytą išvadą dėl abiejų nagrinėjamų prekių ženklų pakankamo panašumo, dėl kurio atsirastų galimybė juos supainioti, trūkumo. Jų manymu, prieštaraujantys žymenys yra pakankamai panašūs, kad, atsižvelgiant į visų nurodytų prekių ir paslaugų tapatumą ar panašumą, atitinkama visuomenė galėtų juos supainioti.
- 25 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia įvertinti, ar prašomas įregistruoti prekių ženklas *Westlife* ir ankstesnis prekių ženklas *West* yra tiek panašūs, kad paprastas vartotojas vokiečių galėtų supainioti nagrinėjamų prekių ir paslaugų kilmę dėl jų tapatumo arba panašumo.
- 26 Šiuo požiūriu iš Bendrijos teismų praktikos išplaukia, kad bendras galimybės supainioti prekių ženklus vertinimas, kiek tai susiję su nagrinėjamų prekių ženklų panašumu vizualiniu, fonetiniu ir koncepciniu požiūriais, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (analogiškai žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo 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).

- 27 Šioje byloje žymenį *Westlife* sudaro du sudurti žodžiai: žodis *west*, reiškiantis vakarus, ir žodis *life*, reiškiantis gyvenimą. Taigi žodis *West* yra vienas iš dviejų atskirų terminų, sudarančių prašomą įregistruoti prekių ženklą *Westlife*, ir vienintelis terminas, sudarantis ankstesnį prekių ženklą *West*.
- 28 Dėl koncepcinių panašumų reikia pažymėti, kad abu prekių ženklai primena Vakarų sąvoką, nes abu apima *West* elementą. Kiek tai susiję su prašomo įregistruoti prekių ženklo antruoju elementu, Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, kad terminą *life* atitinkama visuomenės dalis gali atpažinti kaip vokiečių žodžio *Leben* (*gyvenimas* vokiškai) anglišką atitikmenį ir todėl kaip identifikuočiną reikšmę turintį terminą, o ne kaip išgalvotą žodį.
- 29 Taigi šį elementą atitinkama visuomenės dalis gali susieti su kitu prekių ženklo terminu *West* kaip nuorodą į gyvenimo būdą.
- 30 Šios papildomos reikšmės, susijusios su gyvenimo būdu, neužtenka reikšmingai atskirti abu prekių ženklus koncepciniu požiūriu. Kadangi abu prekių ženklai bus suvokiami kaip žymintys Vakarų prekes arba paslaugas *West* atveju ar Vakarų gyvenimo būdą *Westlife* atveju, jie abu turi panašią papildomą reikšmę ir tai suteikia jiems tam tikrą koncepcinį panašumą.
- 31 Dėl fonetinių panašumų apeliacinė taryba rėmėsi ta 28 punkte nurodyta aplinkybe, kad sąvoka *life* yra anglų kalbos žodis, kurį kaip tokį gali atpažinti paprastas vartotojas vokiečių. Taigi ji pažymi, kad nors antrasis prašomo įregistruoti prekių

ženklų elementas yra atpažįstamas kaip anglų kalbos žodis, „negali būti atmesta kaip neįtikėtina“ galimybė, jog visą prekių ženklą, įskaitant terminą *West*, kuris egzistuoja tiek anglų, tiek vokiečių kalboje, paprastas vartotojas vokiečių tarsi angliškai. Atvirkščiai, prekių ženklas *West* bus tariamas vokiškai, t. y. kaip ir žodis *vest* pagal anglų arba prancūzų kalbos tarimo taisykles.

- 32 Reikia konstatuoti, kad formuluotė „negali būti atmesta kaip neįtikėtina“ nėra labai kategoriška, nes ji leidžia manyti atvirkščiai, jog taip pat egzistuoja reali tikimybė, kad paprastas vartotojas vokiečių prašomą įregistruoti prekių ženklą *Westlife* elementą *West* tarsi vokiškai, o tuomet abu prekių ženklai fonetiniu požiūriu būtų tikrai panašūs.
- 33 Nors tikėtina, kad tam tikra vartotojų, priklausančių atitinkamai visuomenei, dalis prašomo įregistruoti prekių ženklą *Westlife* elementą *West* tarsi angliškai, tačiau nemažiau tikėtina, kad kiti vartotojai ją tarsi vokiškai. Šiomis sąlygomis abu prekių ženklai yra tam tikru laipsniu panašūs fonetiniu požiūriu, nepaisant *life* elemento, esančio prašomame įregistruoti prekių ženkle *Westlife*.
- 34 Vizualiniu požiūriu nagrinėjami prekių ženklai neginčijamai yra šiek tiek panašūs, nes ankstesnis prekių ženklas *West* yra pirmasis prašomo įregistruoti prekių ženklą *Westlife* elementas. Be to, atsižvelgiant į tai, kad abu prekių ženklai yra žodiniai, jie įrašyti nestilingai vizualinio panašumo vertinimo tikslais. Taigi paprastas vartotojas, kuris paprastai turi pasitikėti jo netobulai prisimenamu prekių ženklų įvaizdžiu (analogiškai žr. sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą), gali nagrinėjamus prekių ženklus vizualiai supainioti.

- 35 Reikia konstatuoti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai panašūs, nors ir negalima teigti, kad tarp jų egzistuoja labai didelis vizualinis panašumas.
- 36 Vertinant abu nagrinėjamus žymenis apskritai pažymėtina, kad nė vienas iš dviejų elementų – *West* ir *life* – neatrodo kaip aiškiai dominuojantis šioje byloje nagrinėjamo prašomo įregistruoti prekių ženklų elementas. Šiuo požiūriu būtų nenatūralu teigti, kad žodis *West* yra dominuojantis, nes jis yra pirmasis prašomo įregistruoti prekių ženklų elementas, tačiau taip pat nėra jokio pagrindo laikyti elementą *life* dominuojančiu. Iš tikrųjų nors žodis *West* yra ne tik vokiečių, bet ir anglų kalbos žodis, o žodis *life* yra tik anglų kalbos žodis, – taigi atitinkamos visuomenės dalies požiūriu svetimas, – žodis *West* neaprašo nei nagrinėjamų prekių ir paslaugų, nei jų savybių.
- 37 Be to, reikia priminti, kad Pirmosios instancijos teismas jau buvo nusprendęs, jog pagal pirminę analizę tuo atveju, kai vienas iš dviejų atskirų žodžių, sudarančių žodinį prekių ženklą, vizualiniu ir fonetiniu požiūriais yra tapatus ankstesnį prekių ženklą sudarančiam vieninteliam žodžiui ir kai šie žodžiai – nagrinėjami kartu arba atskirai – koncepciniu požiūriu suinteresuotai visuomenės daliai neturėjo jokios reikšmės, nagrinėjami žodiniai prekių ženklai – kiekvieną išnagrinėjus apskritai – paprastai buvo laikomi panašiais (2003 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rink. p. II-4953, 39 punktą).
- 38 Nagrinėjamoje byloje vienas iš dviejų atskirų žodžių, sudarančių prašomą įregistruoti žodinį prekių ženklą, vizualiai iš tikrųjų yra tapatus ankstesnį žodinį prekių ženklą sudarančiam vieninteliam žodžiui. Egzistuoja tam tikras fonetinis panašumas, nors vis dėl to termino *West* tarimas nėra tapatus – bent jau visos atitinkamos visuomenės dalies požiūriu. Nagrinėjamoje byloje abu prekių ženklą *Westlife* sudarantys žodžiai turi reikšmę atitinkamos visuomenės daliai, tačiau jie neaprašo nei nagrinėjamų prekių arba paslaugų, nei jų savybių ir todėl neturi jokios ypatingos papildomos reikšmės šių minėtų prekių arba paslaugų atžvilgiu.

- 39 Taigi nors 37 punkte pateiktas požiūris nėra tiesiogiai taikytinas nagrinėjamoje byloje, vis dėl to pažymėtina, kad vienintelis vizualinis skirtumas tarp šių dviejų nagrinėjamų žodinių prekių ženklų yra tas, kad vienas iš jų turi papildomą elementą, sudurtą su pirmuoju. Be to, kaip buvo konstatuota anksčiau, tam tikra dalimi abu prekių ženklai fonetiniu ir ypač koncepciniu požiūriais yra panašūs.
- 40 Todėl nagrinėjamoje byloje reikia konstatuoti, kad ta aplinkybė, jog prekių ženklą *Westlife* sudaro išimtinai ankstesnis prekių ženklas *West*, prie kurio pridurtas kitas žodis *life*, rodo, jog abu prekių ženklai yra panašūs.
- 41 Tačiau ieškovės argumentą, kad žymenį *Westlife* atitinkama visuomenės dalis gali suvokti kaip kylantį iš jos prekių ženklo *West*, reikia atmesti, nes šis argumentavimas grindžiamas tuo, jog ieškovė tariamai yra ne tik prekių ženklo *West*, bet taip pat ir kitų prekių ženklų, sudarytų iš žodžio *West*, prie kurio pridurtas papildomas elementas, savininkė. Iš tikrųjų ieškovė Protestų skyriuje savo protestą grindė tik dviem ankstesniais žodiniais prekių ženklais *WEST*: vienu Vokietijos ir kitu tarptautiniu (šia prasme žr. 2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alcon prieš VRDT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS)*, T-237/01, Rink., p. II-411, 61 ir 62 punktus, – Teisingumo teismo patvirtintas apeliacinėje instancijoje 2004 m. spalio 5 d. nutartimi *Alcon prieš VRDT*, C-192/03 P, Rink. p. II-8993).
- 42 Tačiau reikia konstatuoti, kad dėl ankstesnio prekių ženklo *West* egzistavimo atitinkama visuomenės dalis gali sieti šį žodį su jo savininko parduodamomis prekėmis, todėl bet koks naujas prekių ženklas, sudarytas sujungus šį žodį su kitu, gali būti suvokiamas kaip ankstesnio prekių ženklo variantas. Taigi pažymėtina, kad atitinkama visuomenės dalis gali manyti, jog parduodamų prekių ir paslaugų,

pažymėtų prekių ženklų *Westlife*, kilmė yra ta pati kaip ir prekių bei paslaugų, pažymėtų prekių ženklų *West*, arba kad bent jau tarp jas parduodančių įmonių ir bendrovių egzistuoja ekonominis ryšys (šiuo klausimu žr. 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink., p. II-2251, 57 punktą).

43 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, ir į tai, kad šioje byloje buvo įrodyta, jog nagrinėjamos prekės ir paslaugos yra tapačios arba panašios, reikia konstatuoti, kad yra galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

44 Todėl ginčijamą sprendimą reikia panaikinti. Dėl antrojo ieškovės reikalavimo pakanka konstatuoti, kad jis sutampa su prašymu panaikinti, pagrįstu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

45 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, nepaisant VRDT reikalavimų perkvalifikavimo šio sprendimo 19 punkte.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) antrosios apeliacinės tarybos 2003 m. lapkričio 17 d. Sprendimą (byla R 238/2002-2).**
- 2. VRDT padengia savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Paskelbta 2005 m. gegužės 4 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung