

GENERALINIO ADVOKATO

F. G. JACOBS IŠVADA,
pateikta 2005 m. birželio 9 d.¹

1. Šioje byloje Dusseldorfo *Oberlandesgericht* pateikė Teisingumo Teismui klausimą dėl Prekių ženklų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo².

kuris, nors ir neapibūdina arba nesuformuoja bendro sudėtinio ženklo sudaromo įspūdžio, išlaiko jame nepriklausomą skiriamąją reikšmę. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismo klausimas kilo dėl *Prägetheorie*³, t. y. dėl Vokietijos prekių ženklų doktrinos, kurią suformavo *Bundesgerichtshof* ir kuri bus nagrinėjama toliau.

2. Pagal šią nuostatą prekių ženklo savininkui suteikiama teisė uždrausti kitiems asmenims naudoti prekyboje „bet koki žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti“.

Faktinės bylos aplinkybės ir pagrindinė byla

3. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu sudėtinį žodį arba žodinį ar vaizdinį žymenį (šiuo atveju THOMSON LIFE) sudaro bendrovės pavadinimas, po kurio nurodomas ankstesnis prekių ženklas (šiuo atveju LIFE), sudarytas iš „įprastai skiriamo“ vienintelio žodžio,

4. Ieškovė pagrindinėje byloje yra *Medion AG*, laisvalaikio elektros prekėms įregistruoto Vokietijos žodinio prekių ženklo LIFE savininkė.

1 — Originalo kalba: anglų.

2 — 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyva 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989 p. 1).

3 — Vokiškas žodis „prägen“ reiškia „sudaryti, išgalvoti, apibūdinti, daryti įspūdį, įspausti“, o perkeltine prasme – „apibūdinti, sukurti, suformuoti, įstrigti“.

5. Atsakovė *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, kurią prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas apibūdino kaip vieną iš elektros prekių sektoriuje pirmaujančių įmonių pasaulyje, kai kurias šio sektoriaus prekes parduoda su pavadinimu THOMSON LIFE, vienais atvejais nurodomu paprastu žodiniu prekių ženklu, kitais atvejais – žodiniu arba vaizdiniu žymeniu, kurio elementas THOMSON vaizduojamas skirtingo dydžio, spalvos arba stiliaus.

6. Duseldorfo *Landgericht* atmetė ieškovės ieškinį uždrausti atsakovei naudoti žymenį THOMSON LIFE remdamasis tuo, kad negalima jo supainioti su prekių ženklu LIFE.

7. Ieškovė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui pareiškė apeliacinį skundą. Šis teismas sustabdė bylos nagrinėjimą ir pateikė Teisingumo Teismui pirmiau nurodytą klausimą.

8. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas taip aiškina teismų praktiką, kurioje išdėstyta *Prägetheorie*. Nustatant, ar prekių ženklai, kurių pavieniai elementai vienodi, yra panašūs, pirmiausia reikia įvertinti jų sukuriamą bendrą įspūdį. Reikia išsiaiškinti, ar bendrasis elementas apibūdina sudėtinį prekių ženklą taip, kad kiti elemen-

tai yra mažiau svarbūs sudarant bendrą įspūdį. Vien dėl to, kad bendrasis elementas tik prisideda prie bendro įspūdžio sudarymo, negalima daryti išvados, jog yra galimybė supainioti. Taip pat nesvarbu, ar į sudėtinį prekių ženklą įtrauktas žymuo vis dar jame išlaiko nepriklausomą skiriamąją reikšmę. Pavieniai elementai bendram prekių apibūdinimui vis dėlto gali turėti skiriamąją reikšmę, nepriklausančią nuo kitų elementų skiriamosios reikšmės. Tokiu atveju elementai nagrinėjami ir lyginami atskirai. Žymens elementai, kurie prekyboje pripažįstami apibūdinantys ne pačią prekę, o jos kilmės įmonę, paprastai nėra laikomi apibūdinančiais žymenį. Jei įmonės pavadinimas yra tokiu laikomas, paprastai sudarant bendrą įspūdį jis yra mažiau svarbus, nes konkrečioje rinkoje prekės paskirtį nurodo kitas žymens elementas.

9. Tačiau kiekvienu atveju reikia išsiaiškinti, ar išskirtinėmis aplinkybėmis gali būti daroma kitokia išvada ir ar atitinkamos rinkos atžvilgiu svarbiausia yra gamintojo pavadinimas. Lemiantys kriterijai yra nagrinėjamo prekių sektoriaus savybės ir įprastinė prekių žymėjimo praktika. *Bundesgerichtshof* pripažino, kad alaus ir mados sektoriuose gamintojo nurodymas yra ypač svarbus, todėl jis tuose sektoriuose visada lemia bendrą žymeniu sudaromą įspūdį. Dėl šios priežasties,

įtraukus ankstesnį prekių ženklą į sudėtinį žymenį, kurį sudaro gamintojo nuoroda, galimybė juos supainioti neatsiranda. Jeigu tokia yra įprastinė nagrinėjamo sektoriaus prekių žymėjimo praktika, gamintojo nurodymas sudėtiniame žymenyje lemia bendrą sudaromą įspūdį, net jei kitas elementas išsiskiria labiau nei nežymiai, kitaip tariant, yra įprastai skiriamasis. Tokia pati išvada darytina ir tuo atveju, kai gamintojo pavadinimas yra neįprastai skiriamasis.

10. Taikydamas pirmiau minėtus principus šioje byloje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarė išvadą, kad galimybės supainioti nėra, nes gamintojo pavadinimas THOMSON lemia bendrą ginčijamu pavadinimu THOMSON LIFE sudaromą įspūdį. Pats elementas LIFE prekės ženklo sudaromo įspūdžio nelemia. Iš šalių pateiktų įrodymų akivaizdu, kad nagrinėjamo prekių sektoriaus, t. y. laisvalaikio elektros prekių, įprastinėje prekių žymėjimo praktikoje svarbiausia yra gamintojo pavadinimas. Taip pat šiam sektoriui būdinga žymėti prekes, nurodant gamintojo pavadinimą kartu su sunkiai įsidėmėtina raidės arba vienaženkliai skaičiaus kombinacija.

11. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas papildomai nurodo, kad šioje byloje svarstant galimybę supainioti ginčijamą pavadinimą dėl jo skambesio, rašytinės formos ir prasmės nebūtų padaryta kitokia išvada. Bet kuriuo požiūriu gamintojo pavadinimas THOMSON daro esminį poveikį žymens THOMSON LIFE sudaromam bendram įspūdžiui.

12. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas vis dėlto pažymi, kad esant pagrindinėje byloje nagrinėjamosioms faktinėms aplinkybėms *Bundesgerichtshof* pateikiamas galimybės supainioti sąvokos aiškinimas Vokietijoje buvo ginčytas. Atrodo neteisinga, kad trečioji šalis gali pasisavinti ankstesnį žymenį, net jeigu jis yra įprastai skiriamasis, pridėdama bendrovės pavadinimą. Remiantis šia priešinga nuomone, tokiu atveju yra galimybė supainioti. Sudėtiniame žymenyje THOMSON LIFE nagrinėjamas ieškovės prekių ženklas LIFE išlieka nepriklausomas ir skiriamasis. Žodžiai THOMSON ir LIFE nesujungti ir neturi prasminio ryšio. Vaizdinė šių žodžių forma skiriasi tiek spalva, tiek kitais grafiniais atžvilgiais trijuose iš keturių ginčijamų naudojamų pavidalų. Sudėtinio žymeniu pažymėtos prekės gali būti laikomos LIFE prekėmis iš THOMSON įmonės, todėl gali būti klaidingai manoma, kad ieškovės prekės, pažymėtos tik LIFE žymeniu, yra kilusios iš atsakovės.

13. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas galiausiai pažymi, kad Teisingumo Teismas byloje *Sabel prieš Puma*⁴ nusprendė, jog galimybė supainioti panašius žymenis turi būti vertinama atsižvelgiant į bendrą žymenų sudaromą įspūdį. Teisingumo Teismas vis dėlto nesvarstė aplinkybių, kuriomis, taikant šį kriterijų, galima leisti trečiajai šaliai pasisavinti kito asmens prekių ženklą, pridėjus bendrovės pavadinimą.

14. Rašytines pastabas pateikė ieškovė, atsakovė ir Komisija, ir jos visos dalyvavo posėdyje.

16. Pagal nutartį dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą Duseldorfo *Landgericht* ieškinį dėl pažeidimo pirmosios instancijos teisme atmetė, nes nebuvo nustatyta, jog yra galimybė supainioti. Manyta, kad sudėtinį žymenį THOMSON LIFE sudarantys elementai vienodai svarbūs, todėl nuspręsta, kad bendrasis elementas LIFE negali suformuoti bendro šio žymens sudaromo įspūdžio.

17. Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą ir iš Teisingumo Teismui pateiktų paaiškinimų matyti, kad šis sprendimas atspindi šios išvados 8 ir 9 punktuose apibendrintą vadinamąją *Prägetheorie*, kurią suformavo Vokietijos *Bundesgerichtshof*. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar ši teorija atitinka direktyvą.

Ivertinimas

15. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą yra galimybė suklaidinti visuomenę, jei sudėtinį žodį arba žodinių ar vaizdinį žymenį sudaro bendrovės pavadinimas, po kurio nurodomas ankstesnis prekių ženklas, sudarytas iš „įprastai skiriamo“ vienintelio žodžio, kuris, nors ir neapibūdina arba nesuformuoja bendro sudėtinio ženklo sudaromo įspūdžio, išlaiko jame nepriklausomą skiriamąją reikšmę.

18. Pirmiausia nesu įsitikinęs, kad tam tikra teorija, aiškiai nustatanti taisyklių rinkinį, automatiškai taikomą konkrečiais atvejais, visada arba būtinai yra tinkamas būdas spręsti prieštaravimo dėl atitinkamų prekių ženklų klausimus. Mano manymu, principai, kuriuos Teisingumo Teismas nustatė savo sprendimuose dėl atitinkamų direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 straipsnio 1 dalies b punkto⁵ nuostatų, numato pakan-

4 — 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimas (C-251/95, Rink. p. I-6191).

5 — Direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatos, nustatančios atsisakymo įregistruoti prekių ženklą arba, jeigu jis yra įregistruotas, registracijos paskelbimo negaliojantį pagrindus, yra iš esmės tapачios 5 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatomis. Todėl Teisingumo Teismo 4 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimas taip pat turi būti taikomas ir 5 straipsnio 1 dalies b punktu: žr. 2000 m. birželio 22 d. Sprendimą *Marca Mode* (C-425/98, Rink. p. I-4861, 26–28 punktai).

kamas koncepcines tokių konfliktų sprendimo gaires. Mano nuomone, remdamiesi teoriniu atsakymu, nacionaliniai teismai rizikuotų netekti galimybės patys taikyti esminius panašumo ir supainiojimo kriterijus, įtvirtintus Bendrijos teisės aktuose ir suformuluotus Teisingumo Teismo. Tačiau, jeigu tokia teorija tiesiog numato atitinkamas gaires, kaip taikyti šiuos pagrindinius kriterijus konkrečioje srityje arba konkrečioms prekių ženklų kategorijoms, manau, kad vis dėlto ji gali būti naudinga, jei nacionalinis teismas visada atkreiptų dėmesį į tai, jog galiausiai jis turi užtikrinti, kad Teisingumo Teismo nustatyti principai būtų taikomi konkrečioje situacijoje.

19. Atsižvelgdamas į tai, kas pirmiau pasakyta, išnagrinėsiu šiuos principus.

20. Direktyvos dešimta konstatuojamoji dalis nustato, kad galimybės supainioti įvertinimas „priklauso nuo daugelio elementų, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, (nuo) sąsajų, kurios gali būti padarytos su <...> žymeniu, (nuo) prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio <...>“. Todėl Teisingumo Teismas nusprendė, kad galimybę supainioti reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus su bylos aplinkybėmis susijusius veiks-

nus⁶. Nacionalinis teismas privalo nuspręsti, ar buvo galimybė supainioti⁷.

21. Todėl nagrinėjamų prekių ženklų panašumas yra būtina, tačiau nepakankama sąlyga nustatyti, kad yra galimybė supainioti: nacionalinis teismas taip pat turi įvertinti ir kitus veiksnius, kurių atžvilgiu Teisingumo Teismas yra pateikęs gaires.

22. Todėl akivaizdu, kad visapusiškai įvertinant, ar yra galimybė supainioti, tam tikri veiksniai, į kuriuos būtina atsižvelgti, yra tarpusavyje susiję, ypač prekių ženklo ir žymens panašumas bei jais pažymėtų prekių ir paslaugų panašumas. Atsižvelgiant į tai, mažesnę prekių ir paslaugų panašumą gali kompensuoti didesnis prekių ženklų panašumas ir atvirkščiai⁸.

23. Be to, kuo svarbesnis ankstesnio žymens skiriamasis požymis *per se* arba dėl jo žinomumo visuomenėje, tuo didesnė galimybė suklaidinti⁹. Nacionalinis teismas turi nustatyti skiriamąjį prekių ženklo požymį. Tai darydamas jis turi visapusiškai įvertinti tai, ar pagal prekių ženklą galima nustatyti,

7 — 5 išnašoje minėto sprendimo *Marca Mode* 39 punktas.

8 — 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimas *Canon Kabushiki Kaisha* (C-39/97, Rink. p. I-5507, 17 punktas).

9 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Sabel* 24 punktas.

6 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Sabel* 22 punktas.

kad atitinkamos prekės ir paslaugos, kurioms jis buvo įregistruotas, kilo iš konkrečios įmonės, ir taip atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų¹⁰.

24. Be to, iš nuorodos į „visuomenės suklaidinimo galimybę“ direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkte matyti, kad tai, kaip nagrinėjamą prekių ženklą suvokia vidutinis vartotojas, daro lemiamą įtaką visapusiškam galimybės supainioti įvertinimui. Paprastai vidutinis vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą ir jį sudarančių elementų neanalizuoja¹¹. Laikoma, kad nagrinėjamų prekių ir paslaugų vidutinis vartotojas yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus. Vis dėlto turi būti atsižvelgta į tai, kad vidutinis vartotojas retai gali tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus, todėl pasikliauja savo įsimintu netiksliu vaizdu. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad vidutinio vartotojo pastabumo lygis priklauso nuo nagrinėjamų prekių ir paslaugų kategorijos¹².

25. Apibendrinant šiuos principus, galima teigti, kad šiuo atveju nacionalinis teismas, nagrinėdamas tokią bylą, visapusiškai įvertindamas, ar buvo galimybė supainioti, privalo atsižvelgti į tai, kad i) jei, kaip šiuo atveju, prekių ženklais pažymėtos prekės yra tapačios, dėl mažesnio prekių ženklų panašumo gali atsirasti galimybė supainioti, tačiau ii) kuo ryškesnis ankstesnio prekių ženklo skiriamasis pobūdis, tuo ši galimybė didesnė, todėl, pavyzdžiui, LIFE, kurį nacionalinis teismas apibūdino kaip įprastai skiriamąjį, atveju, galimybė supainioti yra nedidelė. Nacionalinis teismas turi atsižvelgti į tai, kad vidutinis vartotojas sudėtinį prekių ženklą suvokia kaip visumą ir jo elementų neanalizuoja. Šiuo atveju vidutinio vartotojo prekių ženklo pastabumo lygis bus mažesnis, nes turės įtakos ta aplinkybė (kurią nurodo nacionalinis teismas), kad laisvalaikio elektros prekių sektoriuje, kaip ir 9 punkte nurodytuose sektoriuose, vidutinis vartotojas ypač atkreips dėmesį į gamintojo pavadinimą. Todėl nacionalinis teismas į tai atsižvelgdamas turi nuspręsti, ar iš tikrųjų prekių ženklas ir žymuo yra pakankamai panašūs, kad atsirastų galimybė supainioti.

26. Šiuo klausimu nacionalinio teismo nagrinėjamų prekių ženklų panašumo įvertinimas turi būti grindžiamas visapusišku prekių ženklų įvertinimu, ypač atsižvelgiant į jų

10 — 1999 m. birželio 22 d. Sprendimas *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 22 punktas).

11 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Sabel* 23 punktas.

12 — Sprendimo *Lloyd* 26 punktas.

skiriamuosius bei dominuojančius elementus¹³. Norėdamas įvertinti atitinkamų prekių ženklų panašumo laipsnį, nacionalinis teismas turi nustatyti jų vizualų, skambėjimo ir suvokimo panašumą ir, esant reikalui, įvertinti skirtingų elementų svarbą, atsižvelgdamas į nagrinėjamų prekių ir paslaugų kategoriją bei jų prekybos sąlygas¹⁴.

27. Teisingumo Teismas dar neturėjo progos tiesiogiai įtvirtinti kriterijaus nustatyti, ar sudėtinis prekių ženklas, kurį sudaro bendrovės pavadinimas, po kurio nurodomas ankstesnis prekių ženklas, sudarytas iš vienvokio žodžio, yra panašus į ankstesnį prekių ženklą pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktą. Vis dėlto motyvuota nutartimi jis atmetė apeliacinį skundą, pateiktą dėl Pirmosios instancijos teismo sprendimo¹⁵ *Matratzen Concord prieš VRDT* byloje, kurioje buvo nagrinėjamas šis klausimas. Ši byla susijusi su Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo¹⁶ 8 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatomis, kurios yra iš esmės tokios pačios kaip ir direktyvos 4 straipsnio 1 dalies b punkto.

28. Taikydamas šios išvados 20, 22 ir 24 punktuose apibendrintą teismų praktiką¹⁷ Pirmosios instancijos teismas sprendime padarė tokias išvadas:

„<...> sudėtinis prekių ženklas negali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, kuris yra toks pats kaip ir vienas šio sudėtinio prekių ženklo elementas arba į jį panašus, nebent šis elementas dominuoja sudėtinio prekių ženklo sudaromame įspūdyje. Tai yra toks atvejis, kai šis elementas vyrauja prekių ženklo vaizde, kurį visuomenė atsimena taip, kad visi kiti prekių ženklo elementai neturi reikšmės jo sudaromam bendram įspūdžiui.

Pažymėtina, kad toks požiūris nereiškia, jog reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį lyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, atitinkamus prekių ženklus reikia lyginti, kiekvieną jų suvokiant kaip visumą. Vis dėlto tai nereiškia, kad atitinkamos visuomenės dalies atmintyje išlikusiame bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje tam tikromis aplinkybėmis negalėtų vyrauti vienas arba keli jo elementai.

13 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Sabel* 23 punktas.

14 — 12 išnašoje minėto sprendimo *Lloyd* 27 punktas.

15 — 2002 m. spalio 23 d. Sprendimas (T-6/01, Rink. p. II-4335). Šiuo metu Teisingumo Teisme yra nagrinėjama Barcelonos *Audiencia Provincial* pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą dėl tų pačių prekių ženklų (Byla *Matratzen Concord*, C-421/04).

16 — 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1)

17 — Žr. sprendimo 24–26 punktus.

Vertinant sudėtinio prekių ženklo vieno arba kelių elementų dominuojantį pobūdį, būtina atkreipti dėmesį į tokių elementų esmines savybes, lyginant jas su kitų elementų savybėmis. Papildomai turi būti atsižvelgta į atitinkamą įvairių elementų padėtį sudėtinio prekių ženklo išdėstyme.“¹⁸

sąvoką, neįgyvendino Teisingumo Teismo praktikoje nustatyto reikalavimo visapusiškai įvertinti galimybę suklaidinti visuomenę, atsižvelgiant į visus su bylos aplinkybėmis susijusius veiksnius.

29. Pirmosios instancijos teismas toliau įvertino toje byloje nagrinėjamo sudėtinio žymens skirtingus elementus (t. y. MATRATZEN, MARKT CONCORD), nustatydamas, *inter alia*, kiekvieno elemento skiriamąjo požymio laipsnį ir tai, ar jis sudėtiniame žymenyje vyravo, ar buvo nelabai svarbus¹⁹. Jis nusprendė, jog sudėtinis prekių ženklas buvo pakankamai panašus į MATRATZEN, kad atsirastų galimybė supainioti, nes šiais prekių ženklais pažymėtos prekės iš dalies buvo tapačios ir iš dalies labai panašios²⁰.

30. Sudėtinio prekių ženklo savininkas Teisingumo Teismui pateikė apeliacinį skundą remdamasis, *inter alia*, tuo, kad Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas panašumo

31. Atmesdamas apeliacinį skundą Teisingumo Teismas pateikė nuorodą į ankstesnę teismo praktiką ir konstatavo, kad sprendimas, ar prekių ženklai buvo panašūs, Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas Bendrijos prekių ženklų reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą, teisinės klaidos nepadarė²¹. Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

„(Pirmosios instancijos) Teismas ginčijamo sprendimo 34 punkte teisingai nurodė, kad dviejų prekių ženklų panašumo negalima įvertinti tik išnagrinėjus vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir palyginus jį su kitu prekių ženklu; atvirkščiai, nagrinėjamus prekių ženklus reikia lyginti tik kiekvieną suvokiant kaip visumą. Taip pat buvo nuspręsta, jog tai nereiškia, kad atitinkamos visuomenės dalies atmintyje išlikusiame

18 — 33–35 punktai.

19 — 38–43 punktai.

20 — 44–48 punktai.

21 — 2004 m. balandžio 28 d. Nutartis *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P.

bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje negalėtų tam tikromis aplinkybėmis domiuoti vienas arba keli jo elementai.

Be to <...> (Pirmosios instancijos) teismas, sprenddamas, ar du prekių ženklai yra panašūs atitinkamos visuomenės dalies požiūriu, pakankamai daug dėmesio skyrė jų skiriamųjų ir dominuojančių elementų bei galimybes suklaidinti visuomenę visapusiškai įvertinimui, atsižvelgdamas į visus šios bylos aplinkybėmis susijusius veiksniai.“²²

32. Į tai atsižvelgdamas Teisingumo Teismas apeliacinį skundą atmetė kaip akivaizdžiai nepagrįstą.

33. Todėl akivaizdu, kad Teisingumo Teismas patvirtino į *Prügetheorie* teoriją panašų požiūrį, kurį iš esmės sudaro dviejų vienas kitam prieštaraujančių prekių ženklų, kurie yra vienas kito sudedamoji dalis, sukuriama bendro įspūdžio palyginimas. Mano manymu, tokia išvada yra visiškai suprantama, nes ji gali būti laikoma ankstesnėje Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintų principų taikymu tam tikrų kategorijų byloms. Pagal šią teismų praktiką, kaip bus priminta vėliau, reikalaujama visapusiškai įvertinti prekių

ženklų sudaromą bendrą įspūdį, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus²³. Teisingumo Teismo išvada *Matratzen* byloje, kad esant tam tikroms aplinkybėms vienas arba keli elementai dominuoja bendrame sudėtinio prekių ženklo sudaromame įspūdyje, atitinka šį tvirtinimą. Nacionalinis teismas turi nustatyti, koks šio dominavimo mastas bendrame įspūdyje.

34. Pirmosios instancijos teismas visiškai neseniai priėmė sprendimą šiai bylai analogiškoje byloje *Reemark prieš VRDT*²⁴, kurioje nagrinėta, ar visuomenė gali supainioti Vokietijos žodinių prekių ženklą WEST su prašomu įregistruoti Bendrijos prekių ženklu WESTLIFE, skirtu žymėti tapačias arba panašias prekes ir paslaugas. VRDT protestų skyrius²⁵, iš esmės remdamasis tuo, kad prekių ženklai buvo klaidinančiai panašūs, prašymą įregistruoti šį prekių ženklą atmetė. VRDT antroji apeliacinė taryba šį sprendimą panaikino, nusprenddama, kad nagrinėjamų žymenų vaizdo ir garso panašumas mažas,

23 — 4 išnašoje minėto sprendimo *Sabel* 23 punktas.

24 — Byla T-22/04, 2005 m. gegužės 4 d. Sprendimas.

25 — Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui).

o suvokimas tik truputį panašus, kad jų skirtumai pakankamai akivaizdūs, kad abu būtų galima naudoti rinkoje ir kad dėl šių priežasčių negalima jų supainioti.

Todėl jis nusprendė, kad buvo galimybė supainioti šiuos du prekių ženklus²⁶.

35. Nagrinėdamas apeliacinį skundą, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad prieštaraujantys žymenys buvo panašūs kalbiniu, ypač suvokimo, požiūriu ir kad vienintelis jų vizualus skirtumas buvo tas, kad vienas žymuo turėjo vienu elementu daugiau nei kitas. Šis teismas nusprendė, kad aplinkybė, jog prekių ženklas WESTLIFE yra išimtinai sudarytas iš ankstesnio prekių ženklo WEST, prie kurio buvo pridėtas žodis LIFE, įrodo, kad šie prekių ženklai yra panašūs. Teismas padarė išvadą, kad ankstesnis prekių ženklas WEST atitinkamos visuomenės daliai galėjo sukelti asociaciją tarp šio termino ir savininko parduodamų prekių, ir dėl to būtų manoma, kad naujasis prekių ženklas, sudarytas iš žodžių kombinacijos WEST bei kito žodžio, taip pat būtų suprantamas kaip ankstesnio prekių ženklo variantas. Todėl atitinkama visuomenės dalis manytų, kad su WESTLIFE prekių ženklu parduodamų prekių ir produktų kilmė yra tokia pati, kaip ir WEST prekių ženklu parduodamų prekių ir paslaugų, arba bent jau kad tarp jomis prekiaujančių įvairių bendrovių ir įmonių yra ekonominis ryšys.

36. Primintina, kad Pirmosios instancijos teismui, nagrinėjančiam dėl VRDT apeliacinės tarybos pateiktą apeliacinį skundą, suteikti kitokie teisminiai įgaliojimai nei Teisingumo Teismui, priimančiam prejudicinį sprendimą pagal EB sutarties 234 straipsnį. Pirmosios instancijos teismas turi teisę peržiūrėti, kaip Apeliacinė taryba taiko nustatytus teisės principus konkrečioms faktams. Teisingumo Teismas, atvirksčiai, atsako tik į teisės klausimus; tik po to atitinkamas nacionalinis teismas, nagrinėdamas bylą, taiko Teisingumo Teismo įtvirtintus principus. Nacionalinis teismas nustato faktines aplinkybes. Dviejų teisminių institucijų skirtingumas teisine prasme paaiškinamas tuo, jog Teisingumo Teismo priimtas prejudicinis sprendimas apimtį prasme turi būti bendro pobūdžio, kad jį būtų galima taikyti visoje Bendrijoje, todėl pageidautina, arba netgi reikalaujama vengti išsamių specialiųjų sprendimų. Tai ypač svarbu prekių ženklų srityje, nes konkrečios bylos sprendimui didelę įtaką daro konkrečios faktinės aplinkybės, apimančios lingvistinį kontekstą, atitinkamos rinkos dalį ir vartotojus, kultūrines normas bei lūkesčius.

26 — 39, 40, 42 ir 43 punktai.

37. Mano manymu, šiuo atveju negalima tvirtinti, kad jeigu Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamas faktines aplinkybes, nusprendė, jog prekių ženklai WESTLIFE ir WEST buvo klaidinančiai panašūs, šioje byloje nagrinėjami prekių ženklai THOMSON LIFE ir LIFE taip pat būtinai yra panašūs, esant kitokioms faktinėms aplinkybėms. Kaip nurodyta pirmiau, prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas privalo taikyti Teisingumo Teismo praktikoje dėl Prekių ženklų direktyvos įtvirtintus principus ir remdamasis nagrinėjamomis aplinkybėmis nuspręsti, ar šie du prekių ženklai yra klaidinančiai panašūs.

38. Todėl, atsižvelgdamas į įvairius Teisingumo Teismo nurodytus veiksnius, o būtent prekių ir paslaugų bei prekių ženklų panašumo laipsnį ir ankstesnio prekių ženklo skiriamą poįymio svarbą, šis teismas turi nuspręsti, ar šie du prekių ženklai yra pakankamai panašūs, kad atsirastų galimybė juos supainioti.

39. Sprendžiant klausimą, ar sudėtinis prekių ženklas ir iš vieno šio prekių ženklo elemento sudarytas žymuo yra tiek panašūs, kad yra galimybė juos supainioti, nacionalinis

teismas įvertindamas turi remtis kiekvieno prekių ženklo sukurtu bendru įspūdžiu ir ypač atsižvelgti į jo skiriamuosius bei dominuojančius elementus, atitinkamos visuomenės dalį, nagrinėjamų prekių ir paslaugų kategoriją ir aplinkybes, kuriomis jie buvo parduodami. Dėl nagrinėjamos bylos, atsižvelgdamas į šiuos principus, tiesiog pažymėčiau, kad iš pirmo žvilgsnio neatrodo, jog žodis LIFE būtų dominuojantis arba skiriamasis nagrinėjamo sudėtinio prekių ženklo elementas, tačiau pabrėžiu, kad šį klausimą turi spręsti nacionalinis teismas.

40. Galiausiai, atkreiptinas dėmesys į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikuso teismo susirūpinimą, jog šiuo atveju atrodo neteisinga, kad trečioji šalis ankstesnį ženklą galėtų pasisavinti tik pridėdama bendrovės pavadinimą. Akivaizdu, kad toks rūpestis išreikštas ne tik prekių ženklų srityje, tačiau atsižvelgiant į nacionalinės teisės aktus dėl nesąžiningos konkurencijos. Direktyvos šešta konstatuojamoji dalis nustato, kad „nepanaikinama galimybė prekių ženkluams taikyti kitas nei valstybių narių prekių ženklų įstatymų nuostatas, pvz., reguliuojančias nesąžiningą konkurenciją, civilinę atsakomybę arba vartotojų teisių apsaugą“.

I — Išvada

41. Todėl, mano manymu, į Duseldorfo *Oberlandesgericht* pateiktą klausimą reikia atsakyti taip:

„Spręsdamas, ar sudėtinis žodis arba žodinis ar vaizdinis žymuo, sudarytas iš bendrovės pavadinimo, po kurio nurodomas ankstesnis prekių ženklas, sudarytas iš „įprastai skiriamo“ vienintelio žodžio, kuris, nors ir neapibūdina arba nesuformuoja bendro sudėtinio ženklo sudaromo išpūdžio, išlaiko jame nepriklausomą skiriamąją reikšmę, yra pakankamai panašus į ankstesnį prekių ženklą, kad atsirastų galimybė suklaidinti visuomenę 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, nacionalinis teismas turi remtis kiekvieno prekių ženklo sukurtu bendru išpūdžiu, ypač atsižvelgdamas į jo skiriamuosius ir svarbiausius elementus, atitinkamos visuomenės dalį, nagrinėjamų prekių ir paslaugų kategoriją bei aplinkybes, kuriomis jos buvo parduodamos.“