

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. gruodžio 14 d.*

Sujungtose bylose T-81/03, T-82/03 ir T-103/03

Mast-Jägermeister AG, įsteigta Volfenbiutelyje (Vokietija), atstovaujama advokato C. Drzymalla,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. García Murillo,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: ispanų.

Licorera Zacapaneca SA, įsteigta Santa Kruze (Gvatemala), atstovaujama advokatų L. Corno Caparrós ir B. Uriarte Valiente,

dėl trijų ieškinių, pareiktų dėl VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimų, priimtų 2002 m. gruodžio 19 d. (byla R 412/2002-1 ir byla R 382/2002-1) ir 2003 m. sausio 14 d. (byla R 407/2002-1), susijusių su protesto procedūromis tarp *Licorera Zacapaneca SA* ir *Mast-Jägermeister AG*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjos E. Martins Ribeiro ir K. Jürimäe,

posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su 2003 m. kovo 3 d. (bylos T-81/03 ir T-82/03) ir 2003 m. kovo 19 d. (byla T-103/03) Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais ieškiniiais,

susipažinęs su 2004 m. gruodžio 14 d. (bylos T-81/03 ir T-82/03) ir 2004 m. gruodžio 15 d. (byla T-103/03) Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais VRDT atsakymais į ieškinius,

susipažinęs su 2004 m. gruodžio 15 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais įstojusios į bylą šalies atsakymais į ieškinius,

atsižvelgęs į 2003 m. birželio 16 d., 2003 m. gruodžio 5 d. ir 2004 m. balandžio 22 d. Nutartis sustabdyti bylą nagrinėjimą,

atsižvelgęs į 2006 m. birželio 1 d. Nutartį sujungti bylas,

atsižvelgęs į žodinę proceso dalį ir įvykus 2006 m. liepos 13 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. lapkričio 13 d. *Licorera Zacapaneca SA*, 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) tris paraiškas įregistruoti Bendrijos prekių ženklus.
- 2 Trys prekių ženklai, kuriuos buvo prašoma įregistruoti (toliau – prašomi įregistruoti prekių ženklai), yra šie vaizdiniai žymenys, kuriuose yra juoda, aukso ir balta bei,

kalbant apie prašomus įregistruoti prekių ženklus bylose T-81/03 ir T-103/03, raudona spalvos:



(byla T-81/03)



(byla T-82/03)



(byla T-103/03)

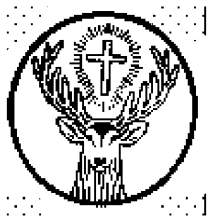
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklus, visais trimis atvejais yra tokios pačios ir priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti 32 ir 33 klasėms. Tiksliau prekių, kurioms buvo prašoma registracijos, sąrašė, apribotame 2000 m. vasario 7 d. įstojusios į bylą šalies, nurodomos šios prekės:

— 32 klasė: „Mineralinis ir gazuotas vanduo bei kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“,

— 33 klasė: „Romas, romo likerai ir degtinė“.

- 4 Dvi Bendrijos prekių ženklų paraiškės, kurios yra bylų T-81/03 ir T-82/03 dalykas, 1999 m. lapkričio 8 d. buvo paskelbtos *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 88/99.

- 5 1999 m. lapkričio 24 d. *Mast-Jägermeister AG*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, dėl minėtų paraiškų pateikė du protestus. Protestai buvo grindžiami šiuo 1998 m. spalio 16 d. įregistruotu ieškovei priklausančiu ankstesniu vaizdiniu Bendrijos prekių ženklu, kurio registracijos Nr. 337 337, (toliau – ankstesnis prekių ženklas):



- 6 Prekės, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, priklauso Nicos sutarties 18, 25, 32 ir 33 klasėms bei atitinka aprašymą:

— 18 klasė: „Lietaus ir saulės skėčiai“,

— 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“,

— 32 klasė: „Gaivieji gėrimai“,

— 33 klasė: „Vynas, putojantis vynas, vaisių vynas, putojantis vaisių vynas, spiritiniai gėrimai“.

- 7 Kiekvienas protestas buvo grindžiamas prašomo įregistruoti prekių ženkle ir ankstesnio prekių ženkle tapatumu bei galimybe juos supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų prasme.
- 8 Įstojusios į bylą šalies pateikta trečioji Bendrijos prekių ženklų paraiška, kuri yra bylos T-103/03 dalykas, 2000 m. gegužės 15 d. buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 38/2000.
- 9 2000 m. gegužės 31 d. ieškovė dėl šios paraiškos pateikė protestą, grindžiamą 5 punkte nurodytu ankstesniu prekių ženklu bei šiuo 1998 m. spalio 15 d. įregistruotu jai priklausančiu ankstesniu vaizdiniu Bendrijos prekių ženklu, kurio registracijos Nr. 135 228, (toliau – antrasis ankstesnis prekių ženklas):



- 10 Prekės, kurioms įregistruotas antrasis ankstesnis prekių ženklas, priklauso Nicos sutarties 33 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „svaigieji gėrimai (išskyrus alų)“.

- 11 Protestas buvo grindžiamas prašomo įregistruoti prekių ženklo ir abiejų ankstesnių prekių ženklų tapatumu bei galimybe juos supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies a ir b punktų prasme.

- 12 Pastabose dėl šių trijų protestų pagrindų, pateiktose 2000 m. birželio 2 d. (byla T-81/03), 2000 m. balandžio 27 d. (byla T-82/03) ir 2000 m. lapkričio 3 d. (byla T-103/03) bei 2000 m. rugsėjo 27 d. (bylos T-81/03 ir T-82/03) laiškuose, ieškovė rėmėsi dviejų 1994 m. ir 1999 m. Vokietijoje atliktų apklausų rezultatais. 1994 m. apklausa parodė, kad 88 % suaugusių vokiečių prekių ženklą „Jägermeister“ susietų su svaigiaisiais gėrimais. Remiantis 1999 m. apklausos išvadomis 70 % vokiečių pavadinimą „Jägermeister“ galėtų susieti su juodai baltu elnio galvos vaizdu.

- 13 Trimis 2002 m. kovo 25 d. (byla T-81/03), 2002 m. vasario 27 d. (byla T-82/03) ir 2002 m. kovo 14 d. (byla T-103/03) sprendimais Protestų skyriai protestus patenkino bei atmetė tris paraiškas įregistruoti nurodydami, kad, atsižvelgiant į ginčijamų žymenų panašumą ir į tai, jog nagrinėjamos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios, Ispanijoje egzistuoja galimybė supainioti. Dėl ieškovės pateiktų dviejų apklausų rezultatų Protestų skyriai nurodė, kad 1994 m. apklausa yra netinkama, nes ji susijusi su prekių ženklo „Jägermeister“, o ne ankstesnio prekių ženklo žinomumu rinkoje. Dėl 1999 m. atliktos antrosios apklausos Protestų skyriai sprendimuose dėl protestų, kurie yra bylų T-81/03 ir T-82/03 dalykas, konstatavo, jog per terminą, nustatytą protestams papildyti, ieškovė nepateikė apklausoje dalyvavusiems asmenims rodyto piešinio. Sprendime dėl protesto, kuris yra bylos T-103/03 dalykas, Protestų skyrius taip pat neatsižvelgė į šią apklausą, su kuria susijusi informacija buvo pateikta laiku, nes, pirma, nebuvo įrodyta, jog kitose tam tikrose teritorijose, ne Ispanijoje, žodinio elemento „venado especial“ poveikis visuomenei yra toks pats kaip ir Ispanijoje ir, antra, Ispanijoje egzistuojančios galimybės supainioti pakanka,

kad būtų atmesta visa prekių ženklų paraiška, dėl kurios prieštaraujama. Galiausiai tame pačiame sprendime Protestų skyrius daugiau dėmesio skyrė galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą analizei ir nepalygino prašomo įregistruoti prekių ženklą su antruoju ankstesniu prekių ženklu.

- 14 2002 m. balandžio 25 d. (byla T-82/03) ir 2002 m. gegužės 10 d. (bylos T-81/03 ir T-103/03) įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė tris apeliacijas dėl nurodytų Protestų skyrių sprendimų.
- 15 2002 m. gruodžio 19 d. Sprendimais (byla R 412/2002-1, kuri yra ieškinio dalykas byloje T-81/03, ir byla R 382/2002-1, kuri yra ieškinio dalykas byloje T-82/03) bei 2003 m. sausio 14 d. Sprendimu (byla R 407/2002-1, kuri yra ieškinio dalykas byloje T-103/03) (toliau – ginčijami sprendimai) VRDT pirmoji apeliacinė taryba patenkino įstojusios į bylą šalies apeliacijas ir todėl atmetė ieškovės protestus. Apie ginčijamus sprendimus ieškovei buvo pranešta 2003 m. sausio 2 d. (bylos T-81/03 ir T-82/03) bei 2003 m. sausio 20 d. (byla T-103/03).
- 16 Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad, nepaisant kai kurių 32 ir 33 klasėms priskiriamų ginčijamų prekių tapatumo, nėra jokios įtikinamos priežasties teigti, jog didelė visuomenės dalis tam tikroje Bendrijos dalyje gali supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnį prekių ženklą, nes nurodyti prekių ženklai skiriasi vizualiai bei fonetiškai ir nėra labai panašūs konceptualiai. Šią išvadą, iš esmės grindžiamą Apeliacinės tarybos atliktu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimu, sustiprina elnio arba elnio galvos vaizdo naudojimo gėrimų asortimento apsaugai dažnumas, kurį patvirtina aštuonios Bendrijos prekių ženklų registracijos ir pačios Apeliacinės tarybos atlikta paieška Jungtinės Karalystės prekių ženklų registre.

- 17 Dėl ieškovės pateiktų abiejų apklausų rezultatų 2002 m. gruodžio 19 d. Sprendimuose (bylos T-81/03 ir T-82/03) Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyrių nuomonę, iš esmės nurodydama tuos pačius motyvus. 2003 m. sausio 14 d. Sprendime (byla T-103/03) Apeliacinė taryba taip pat patvirtino Protestų skyriaus išvadą dėl 1994 m. apklausos netinkamumo. Dėl 1999 m. apklausos Apeliacinė taryba tvirtino, kad šios apklausos rezultatai nepateikia informacijos apie tai, kaip elnio galvos vaizdą, kuris skiriasi nuo ieškovei priklausančiame prekių ženkle esančio elnio galvos vaizdo ir prie kurio parašyti žodžiai užsienio kalba „venado especial“, suvoktų vartotojas vokiečių. Apeliacinės tarybos nuomone, šiuo atveju sunku patikėti, kad vartotojai ir toliau ginčijamą vaizdą susies su ieškovės (*Mast-Jägermeister*) preke. Jei Apeliacinė taryba ir pripažino, kad Vokietijoje ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis yra ryškesnis, tai nereiškia, kad Vokietijos visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą supainios su elnio galva, kuria žymimos ieškovės prekės. Galiausiai tame pačiame sprendime Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus argumentus, pagal kuriuos, vertinant galimybę supainioti šioje byloje, reikia atsižvelgti tik į 5 punkte nurodytą ankstesnį prekių ženklą, nes jis labiausiai panašus į prašomą įregistruoti prekių ženklą. Iš tikrųjų, jeigu yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą, nebereikia vertinti antrojo ankstesnio prekių ženklo. Ir atvirkščiai, jeigu nėra galimybės supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą, tokios galimybės *a fortiori* nėra ir prašomo įregistruoti prekių ženklo bei antrojo ankstesnio prekių ženklo atžvilgiu.

Šalių reikalavimai

- 18 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamus sprendimus,
- priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

19 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— pirmiausia:

— panaikinti ginčijamus sprendimus,

— priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas arba nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas,

— papildomai:

— atmesti ieškinius,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

20 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinius,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

- 21 Per posėdį VRDT atšaukė savo reikalavimą, kuriuo siekiama ieškinių patenkinimo atveju priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, ir patikslino, kad tuomet kiekviena šalis turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas. Per žodinę proceso dalį Pirmosios instancijos teismas šį pakeitimą įtraukė į posėdžio protokolą.
- 22 Per posėdį įstojusi į bylą šalis pateikė naują reikalavimą dėl bylinėjimosi išlaidų, kuriuo siekiama ginčijamų sprendimų panaikinimo atveju priteisti iš VRDT įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas. Šį reikalavimą įstojusi į bylą šalis grindė tuo, jog pagrindiniu reikalavimu VRDT palaikė ieškovės reikalavimą, kuriuo siekiama panaikinti ginčijamus sprendimus. Tačiau iš 2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT* (C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 26 punktas) išplaukia, kad tokia VRDT pozicija pažeidžia įstojusios į bylą šalies, kuri tikisi, jog Pirmosios instancijos teisme VRDT gins savo Apeliacinių tarybų sprendimus, teisėtus lūkesčius. Per žodinę proceso dalį Pirmosios instancijos teismas šį pakeitimą įtraukė į posėdžio protokolą.

Dėl VRDT pagrindinių reikalavimų priimtimumo

Šalių argumentai

- 23 VRDT mano, kad jos pagrindiniai reikalavimai, kuriais siekiama ginčijamų sprendimų panaikinimo, yra priimtini. Šiuo klausimu ji nurodo teismų praktiką, pagal kurią ji neturi sistemingai ginti bet kurio Apeliacinės tarybos priimto ginčijamo sprendimo ir gali palaikyti ieškovės reikalavimus arba nuspręsti pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuomone (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GE Betz prieš VRDT – Atofina Chemicals (BIOMATE)*, T-107/02, Rink. p. II-1845, 34 ir 36 punktai).

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 24 Reikia nurodyti, kad pagrindiniais reikalavimais VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo panaikinti ginčijamus sprendimus. Šiuos reikalavimus VRDT grindžia argumentais, kuriais siekiama įrodyti, jog Apeliacinė taryba suklydo paneigdama šioje byloje egzistuojančią galimybę supainioti.
- 25 Šiuo požiūriu būtina priminti, kad procese, susijusiame su ieškiniu dėl Apeliacinės tarybos sprendimo dėl protesto procedūros, VRDT neturi teisės pakeisti ginčo ribų, nustatytų paraišką prekių ženklui pateikusio asmens ir protestą pareiškusio asmens reikalavimuose bei tvirtinimuose (22 punkte minėto sprendimo *Vedial prieš VRDT* 26 punktas; žr. 2006 m. vasario 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Dami prieš VRDT – Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON)*, T-466/04 ir T-467/04, Rink. p. II-183, 29 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 26 Tačiau iš šios teismų praktikos neišplaukia, kad VRDT turi prašyti atmesti ieškinį dėl vienos iš Apeliacinių tarybų sprendimo panaikinimo. Iš tikrųjų, nors VRDT nėra suteikta teisė pareikšti ieškinį dėl Apeliacinės tarybos sprendimo, ji neturi sistemingai ginti bet kurio Apeliacinės tarybos priimto ginčijamo sprendimo arba būtinai prašyti atmesti bet kurį dėl tokio sprendimo pareiktą ieškinį (23 punkte cituoto sprendimo *BIOMATE* 34 punktas ir 25 punkte cituoto sprendimo *GERONIMO STILTON* 30 punktas).
- 27 Taigi niekas netrukdo VRDT palaikyti ieškovės reikalavimus arba nuspręsti pasikliauti Pirmosios instancijos teismo nuomone, pateikiant visus, jos manymu, tinkamus argumentus, skirtus paaiškinti savo poziciją Pirmosios instancijos teismui (23 punkte cituoto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BIOMATE* 36 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Peek & Cloppenburg prieš VRDT (Cloppenburg)*, T-379/03, Rink. p. II-4633, 22 punktas ir 25 punkte cituoto sprendimo *GERONIMO STILTON* 31 punktas).

- 28 Atvirkščiai, VRDT negali prašyti panaikinti arba pakeisti Apeliacinės tarybos sprendimo tais klausimais, kurie nėra išdėstyti ieškinyje, arba pateikti įrodymų, kurie nėra išdėstyti ieškinyje (22 punkte cituoto sprendimo *Vedial prieš VRDT* 34 punktas; 27 punkte cituoto sprendimo *Cloppenburg*, 22 punktas ir 25 punkte cituoto sprendimo *GERONIMO STILTON* 32 punktas).
- 29 Nagrinėjama atveju konstatuotina, kad savo pagrindinius reikalavimus VRDT grindė tik argumentais, palaikančiais ieškovės, manančios, jog Apeliacinė taryba suklydo nusprenddama, kad bent jau Ispanijoje nėra galimybės supainioti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, reikalavimus. Todėl VRDT pateikti pagrindiniai reikalavimai ir argumentai, kuriais jie grindžiami, yra priimtini tiek, kiek jie neviršija ieškovės pateiktų reikalavimų ir ieškinio pagrindų ribų.

Dėl esmės

- 30 Kiekvienoje byloje ieškovė remiasi dviem pagrindais dėl, pirma, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo ir, antra, to paties reglamento 73 straipsnio pažeidimo. Pirmiausia reikia nagrinėti pirmąjį pagrindą.

Šalių argumentai

- 31 Ieškovė, remdamasi teismų praktika, susijusia su galimybės supainioti vertinimu, nurodo, jog ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, todėl vertinant

minėtą galimybę supainioti reikia atsižvelgti į suinteresuotąją visuomenę visoje Europos Sąjungoje. Tačiau iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalies išplaukia, jog pakanka, kad galimybė supainioti egzistuotų bent jau tokioje Europos Sąjungos dalyje, kaip visoje vienos valstybės narės teritorijoje.

32 Ieškovė mano, kad Apeliacinė taryba teisingai konstatavo nagrinėjamų prekių tapatumą arba panašumą. Tačiau ji kritikuoja Apeliacinės tarybos atliktą žymenų palyginimą.

33 Šiuo požiūriu ieškovė pirmiausia nurodo, kad Apeliacinė taryba pernelyg didelę reikšmę suteikė žodžiui „venado“ arba, byloje T-103/03, žodžiams „venado especial“. Atsižvelgiant į žodžio „venado“ reikšmę ispanų kalboje (elnicas), ispanakalbio vartotojo požiūriu jis tik apibūdina prašomuose įregistruoti prekių ženkluose esantį vaizdą. Šis vaizdas vien savo dydžiu dominuoja prašomuose įregistruoti prekių ženkluose. Taigi dėl funkcijos – apibūdinti vaizdinį elementą – žodis „venado“ ispanakalbės visuomenės požiūriu negali atrodyti išsiskiriantis. Žodis „especial“, esantis tik prašomame įregistruoti prekių ženkle, kuris yra bylos T-103/03 dalykas, reiškia „specialus“ ir todėl suinteresuotosios visuomenės gali būti suprantamas kaip nuoroda, jog pažymėta prekė yra pagerinta arba pakeista to paties gamintojo prekė. Panašios sąvokos vartojamos dažnai ir neturi skiriamojo požymio.

34 Net ir kalbant ne apie ispanakalbę visuomenę, negalima paneigti žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo dėl to, jog prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra elementas „venado“. Ieškovės nuomone, kai ankstesnį prekių ženklą sudaro tik vaizdinis žymuo, painiavą sukelia vėlesnio sudėtinio – žodinio ir vaizdinio – prekių ženklo vaizdinis elementas. Žinoma, tokio prekių ženklo žodinis elementas gali dar labiau padidinti galimybę supainioti, kaip yra nagrinėjamu atveju, šis elementas konceptualiai atitinka prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinius elementus. Tačiau ieškovė mano, kad vėlesnio sudėtinio žymens žodinis elementas bet kuriuo

atveju nepabrėžia šio žymens ir ankstesnio prekių ženklų, neturinčio žodinio elemento, skirtumo, nes tokio žodinio elemento palyginimas su ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu yra neįmanomas. Iš tikrųjų, ieškovės nuomone, visuomenė palygina ankstesnio vaizdinio prekių ženklų vaizdą, kurį ji prisimena, su vėlesnio prekių ženklų vaizdiniu elementu. Kitoks šio klausimo vertinimas sąlygotų tai, kad ankstesnį vaizdinį žymenį tapačiai arba beveik tapačiai būtų galima pavaizduoti vėlesniame žymenyje, jeigu prie jo būtų prirašomas koks nors žodis, įskaitant paprastą vaizdinio žymens žodinį apibūdinimą.

35 Ieškovės nuomone, ši byla skiriasi nuo atvejo, kai tiek ankstesnis prekių ženklas, tiek ir prašomas įregistruoti prekių ženklas sudaryti iš žodinių ir vaizdinių elementų derinio. Minėtu atveju kartais gali atsitikti taip, kad ankstesnio prekių ženklų žodiniui elementui būdingas toks skiriamasis požymis, jog suinteresuotoji visuomenės dalis šį prekių ženklą įsimena tik dėl jo žodinio elemento ir jog susidūrusi su vėlesniu žodiniu ir vaizdiniu žymeniu atsižvelgia tik į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodinius elementus.

36 Iš to išplaukia, kad lyginant žymenis, dėl kurių kilo ginčas, į prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinį elementą reikia atsižvelgti kaip į lemiamą elementą, ypač kai jais žymimos prekės yra kasdienio vartojimo, paprastai perkamos apžiūrėjus, o tai suteikia vaizdiniam elementui išskirtinę reikšmę.

37 Antra, ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba dėl šių aplinkybių klaidingai atsižvelgė į prašomų įregistruoti prekių ženklų spalvinį apipavidalinimą. Iš tikrųjų juodai balto ankstesnio prekių ženklų registracija apima visą spalvinį apipavidalinimą, įskaitant aukso spalvos naudojimą apskritimo formos kraštams ir elnio galvos kontūrams. Nesvarbu tai, jog byloje T-103/03 prašomas įregistruoti prekių ženklas yra su juodų

ir raudonų linijų rėmu, todėl gali sudaryti etiketės išpūdį. Kadangi šis rėmas yra bazinės geometrinės formos, suinteresuotoji visuomenė jo nesureikšmins. Be to, antrasis ankstesnis prekių ženklas taip pat yra etiketė, o ankstesnis prekių ženklas taip pat dažnai pavaizduojamas ant etiketės.

38 Trečia, ieškovė mano, kad, atsižvelgiant į labai didelius prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnio prekių ženklo panašumus, Apeliacinė taryba per didelę reikšmę suteikė įvairiems mažiems jų skirtumams. Suinteresuotoji visuomenė įsimena tik apytikrą vaizdinių žymenų išpūdį, bet ne jų detales, kaip antai ankstesniame prekių ženkle štrichais nupieštas elnio kailis ar elnio galvos piešinys, primenantis graviūrą, kai prašomuose įregistruoti prekių ženkluose tokių požymių nėra. Tas pats pasakytina apie elnio ragus, kurie prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra nukirsti, nors ankstesniame prekių ženkle pavaizduoti visi ragai, ir apie tai, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose nėra kryžiaus su aureole, kuris yra ankstesniame prekių ženkle.

39 Ieškovė nurodo, jog ankstesnio prekių ženklo bendras išpūdis pasižymi elnio galvos, esančios apskritime ir pasuktos tiesiai į ją apžiūrintįjį, pavaizdavimu, primenančiu portretą. Įsivaizduojama linija, einanti nuo elnio kaktos per nosį iki snukio, yra vertikali gyvūno kaklui. Ausys nuo šios vertikalios linijos yra pasisukusios maždaug 45 laipsnių kampų, ragai prasideda iškart už ausų.

40 Prašomiems įregistruoti prekių ženkams taip pat būdinga tokia tiesi įsivaizduojama linija, vertikali kaklui, einanti nuo elnio kaktos per nosį iki snukio. Be to, elnio ausys taip pat pasisukusios maždaug 45 laipsnių kampų nuo šios vertikalios linijos, o ragai taip pat prasideda iškart už ausų. Galiausiai tiek prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, tiek ir ankstesniame prekių ženkle elnio galva kaklo srityje atkertama apskritimu, abiem paveikslėliams būdinga aiški simetrija ir abiejuose pateikiamas stilizuotas elnio galvos vaizdas, tik abstraktumo laipsnis šiek tiek didesnis

prašomuose įregistruoti prekių ženkluose. Priešingai nei tvirtina Apeliacinė taryba, apskritimai aplink abi elnio galvas yra ne tik dekoratyvi detalė, nes jie apriboja abu vaizdus, suteikdami jiems formą. Šis elementas sustiprina žymenų, dėl kurių kilo ginčas, bendro išpūdzio panašumą. Tačiau stačiakampis rémas dviejuose prašomuose įregistruoti prekių ženkluose (bylos T-81/03 ir T-103/03) iš esmės yra tik dekoratyvi detalė, kurios suinteresuotoji visuomenė nepastebėtų.

41 Be to, reikia pažymėti, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose esanti elnio galva atrodo kaip šiek tiek priartintas ankstesniuose prekių ženkluose esančios elnio galvos vaizdas. Iš tikrųjų, jeigu padidintume ankstesniame prekių ženkle esančios elnio galvos vaizdą „priartindami“ elnio galvą, elnio ragai taip pat pranyktų už apskritimo. Šis požymis padidina žymenų, dėl kurių kilo ginčas, galimybę supainioti, nes suinteresuotoji visuomenė atmintyje išsaugo tik netikslų minėtų žymenų vaizdą.

42 Be to, ieškovė tvirtina, kad aplinkybė, jog prašomuose įregistruoti prekių ženkluose nėra kryžiaus su aureole, negali pagrįsti pakankamo žymenų skirtumo. Pirma, prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, ypač apskritime, kuris yra šių prekių ženklų vaizdinio elemento sudedamoji dalis, matomas spindulių išpūdis. Antra, prašomi įregistruoti prekių ženklai gali būti suvokiami kaip ankstesnio prekių ženklo modernesnis variantas. Apeliacinė taryba klaidingai atmetė šį argumentą nurodydama, kad žymenų skirtumai yra per daug pastebimi. Ieškovės nuomone, atsižvelgiant į jos nurodytas priežastis minėti skirtumai yra tik mažareikšmiai, palyginti su žymenų panašumais. Be to, įstojusios į bylą šalies ankstesni prekių ženklai įrodo, kad ji taip pat modernizavo savo žymenį.

43 Todėl ši situacija skiriasi nuo situacijos byloje, kurioje 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismas priėmė sprendimą *SABEL* (C-251/95, Rink. p. I-6191). Pirmiausia nurodytoje byloje Teisingumo Teismas turėjo atsakyti į prejudicinį

klausimą ir neturėjo nuspręsti dėl galimybės supainioti vienas kitam prieštaraujantį žymenis. Antra, priešingai nei žodžio „sabèl“ atveju minėtoje byloje, nagrinėjamu atveju žodį „venado“ ispanakalbiai supranta kaip reiškiantį „elnicas“, todėl jis neturi savarankiškos reikšmės sugretinant nagrinėjamus prekių ženklus, nes apibūdina prašomuose įregistruoti prekių ženkluose esantį vaizdą. Trečia, žodis „sabèl“ yra įterptas į prekių ženklo vaizdinį elementą, o prašomuose įregistruoti prekių ženkluose žodis „venado“ yra atskirtas nuo vaizdinio elemento. Ketvirta, šiuo atveju prekių ženklų panašumas neapsiriboja vien nagrinėjamų motyvų panašumu; būdas, kuriuo minėti motyvai pavaizduojami, yra labai panašus.

44 Be to, aplinkybė, kad trys skirtingos sudėties VRDT protestų skyriai neatsižvelgdami vieni į kitus nusprendė, jog prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesnis prekių ženklas yra panašūs, įrodo, kad daugelis argumentų patvirtina galimybės supainioti egzistavimą. Be to, 2002 m. gruodžio 12 d. Trečiojo protestų skyriaus sprendime Nr. 3006/2000 pateikiama panaši išvada.

45 Galiausiai ieškovė mano, kad atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, nebūtina įrodyti ankstesnio prekių ženklo sustiprėjusį skiriamąjį požymį.

46 Bet kuriuo atveju ieškovė nurodo, kad nors bylose T-81/03 ir T-82/03 ji laiku nepateikė vaizdinio, dėl kurio 1999 m. buvo atlikta antroji apklausa, žymens, jis apibūdintas 2000 m. rugsėjo 27 d. Protestų skyriams pateiktose pastabose, todėl šiuo klausimu tarp šalių negalėjo būti jokių neaiškumų. Be to, įstojusi į bylą šalis puikiai suprato šios apklausos turinį bei pagrindą ir neginčijo jos rezultato, nurodydama tik tai, jog apklausa apsiribojo Vokietijos teritorija. Byloje T-103/03, kurioje žymuo, dėl kurio buvo atlikta apklausa, buvo pateiktas laiku, ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba klaidingai taikė teisę atsisakydama atsižvelgti į minėtos apklausos rezultatą dėl

to, jog joje neaptariamas klausimas, kaip visuomenė reaguotų į žymenį, turintį žodinį elementą „venado especial“. Galiausiai ieškovė nurodo, jog žymuo, dėl kurio buvo atlikta apklausa, ir kurį sudaro elnio galva be kryžiaus, jos naudai buvo įregistruotas kaip nacionalinis prekių ženklas Vokietijoje bei kaip tarptautinis prekių ženklas.

⁴⁷ VRDT tvirtina, kad šiose bylose sprendimus priėmę Protestų skyriai ir byloje R 213/2001-3 sprendimą priėmusi Trečioji apeliacinė taryba teisingai aiškino teismų praktikos kriterijus, taikomus siekiant nustatyti, ar yra galimybė supainioti vaizdinius prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

⁴⁸ Pirmiausia VRDT nurodo, kad šiuo atveju suinteresuotoji visuomenė yra Bendrijos vartotojas, atsižvelgiant į tai, jog ankstesnis prekių ženklas yra įregistruotas kaip Bendrijos prekių ženklas. Tačiau iš teismų praktikos išplaukia, jog, remiantis vieningo Bendrijos prekių ženklo statuso principu, tam, kad būtų atsisakyta įregistruoti paraišką pakanka, kad galimybė supainioti egzistuojantį dalyje Bendrijos. Todėl galimybės supainioti egzistavimo Ispanijos teritorijoje pakanka, kad paraiškos įregistruoti, dėl kurių kilo ginčas, būtų atmestos.

⁴⁹ Antra, VRDT atlieka prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą ir pritaria ieškovės nuomonei, pateiktai per procedūrą VRDT, pagal kurią į įstojusios į bylą šalies nurodytus taikymo skirtumus neturi būti atsižvelgiama, nes prašomi įregistruoti prekių ženklai skirti 33 klasės prekėms, t. y. „romui, romo likeriu ir degtinei“, kurios patenka į bendresnę sąvoką „spiritiniai gėrimai“, kuriems yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas. Be to, 32 klasės prekės „mineralinis ir gazuotas vanduo bei kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys“, kurioms

skirti prašomi įregistruoti prekių ženklai, gali būti priskiriami bendresnei kategorijai „gaivieji gėrimai“, kuriai skirtas ankstesnis prekių ženklas. Todėl šiais atvejais kalbama apie tapačias prekes.

- 50 Prašomais įregistruoti prekių ženklais žymimi 32 klasei priskiriami „sirupai ir kiti gėrimų gamtinimo mišiniai“ labai panašūs į ankstesniu prekių ženklu žymimus gaiviuosius gėrimus, nes abiejų prekių kategorijų paskirtis yra tapati, o rinkoje jos yra tiesiogiai konkuruojančios. Šiuo požiūriu VRDT nurodo, kad gaiviųjų gėrimų gamintojai savo prekes gali pardavinėti dvejopai: arba kaip vartojimui paruoštas galutines prekes, arba kaip miltelius ar skystį (sirupai ir kiti gėrimų gamtinimo mišiniai), kuriuos reikia įpilti į gazuotą arba negazuotą vandenį. Pastaruoju atveju dažniausiai gaunamas gaivusis gėrimas, kuris nesiskiria nuo vartojimui paruoštos prekės.
- 51 VRDT daro išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai nurodė, jog kai kurios ginčijamos prekės yra tapačios, ir priduria, kad kitos prekės, kurių Apeliacinė taryba nelaikė tapačiomis, yra labai panašios. Be to, ji tvirtina, kad prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra kasdienio vartojimo prekės.
- 52 Trečia, dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo VRDT nurodo, jog vizuali požiūriu ankstesniame prekių ženkle ir prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra vaizdiniai elementai, kuriuos iš esmės sudaro apskritime esantis elnio galvos vaizdas iš priekio. Jie skiriasi pavaizdavimo stiliumi, matoma galvos dalimi, ankstesniame prekių ženkle tarp ragų esančiu kryžiumi su aureole, prašomuose įregistruoti prekių ženkluose esančiu papildomu žodiniu elementu, t. y. „venado“ arba „venado especial“, ir stačiakampiu rėmu, kuris įrėmina prašomus įregistruoti prekių ženklus bylose T-81/03 ir T-103/03.

- 53 VRDT mano, kad, nepaisant žodinio elemento „venado“ arba „venado especial“ buvimo prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, vizualiai jų vaizdinis elementas dėl savo užimamos pozicijos, labai gero matomumo ir dydžio suvokiamas kaip dominuojantis. Be to, gėrimų sektoriuje įprasta prekių ženklą kaip etiketę įterpti į stačiakampį, kaip tai buvo padaryta prašomų įregistruoti prekių ženklų atveju bylose T-81/03 ir T-103/03. Dėl ankstesnio prekių ženklo VRDT mano, kad net ir aiškiai matomas kryžius su aureole neužima dominuojančios pozicijos gyvūno galvos vaizdo atžvilgiu.
- 54 Fonetiniu požiūriu VRDT konstatuoja, kad ankstesni prekių ženklai yra tik vaizdiniai. Todėl žodžiu jie gali būti ištariai apibūdinant paveikslėlį pašnekovui, kad pastarasis galėtų identifikuoti aptariamą žymenį. Taigi negalima paneigti, kad Ispanijos visuomenė apie jį užsimins nurodydama nupieštą gyvūną, t. y. „venado“ (elnias). Prašomi įregistruoti prekių ženklai ištariai juose esančiais žodžiais, t. y. atitinkamai „venado“ ir „venado especial“.
- 55 Konceptuali požiūriu VRDT pastebi, kad žodį „venado“ vartotojas ispanas laiko gyvūno, kurio savybės atitinka vaizdiniame elemente pavaizduoto gyvūno savybes, apibūdinimu. Bendrame prašomų įregistruoti prekių ženklų išpūdyje Ispanijos visuomenė šį žodį suvoktų ne kaip savarankišką elementą, bet laikytų jį aiškiai susijusiu su vaizdiniu elementu, atliekančiu svarbų vaidmenį, nes prašomų įregistruoti prekių ženklų vienintelis žodinis elementas apibūdina pavaizduotą gyvūną. Iš to išplaukia, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinis elementas dėl savo poveikio vartotojui ispanui turi lemiamą reikšmę.
- 56 Atsižvelgdama į šiuos paaiškinimus, VRDT tvirtina, kad šiuo atveju visapusiškai vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į šiuos veiksnius: pirma, į prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinį elementą, kuris yra vartotojo dėmesį pritraukiantis elementas, kai ankstesnio prekių ženklo kryžius su aureole nėra dominuojantis elementas šio prekių ženklo sukuriamame bendrame išpūdyje; antra, į prašomų įregistruoti prekių ženklų žodinį elementą „venado“ arba „venado especial“,

kurį Ispanijos visuomenė suvokia kaip glaudžiai susijusį su šių prekių ženklų vaizdiniu elementu, nes tai yra žodis, kuriuo identifikuojamas pavaizduotas gyvūnas; trečia, į aplinkybę, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdiniais elementais sukuriama vienoda idėja, kuri yra vartotojo dėmesį pritraukiantis elementas, t. y. elnio galva iš priekio apskritime, kuriai būdingas vidutinis skiriamasis požymis; ketvirta, į aplinkybę, kad prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra tapačios arba labai panašios ir kad paprastai pirkdamas kasdieninio vartojimo prekes paprastas vartotojas nėra ypač pastabus.

- 57 Galiausiai VRDT, kaip ir Protestų skyriai, bet priešingai nei Apeliacinė taryba ginčijamuose sprendimuose, mano, kad tuo atveju, kai nurodyta visuomenė, kalbant apie prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinį elementą, nesuteikia didelės reikšmės žodžiui „venado“, yra galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nes prašomus įregistruoti prekių ženklus sudarantys elementai konceptualių požiūriu yra aiškiai susiję.
- 58 Tik papildomai VRDT prašo atmesti ieškinį tuo atveju, jeigu Pirmosios instancijos teismas patvirtins Apeliacinės tarybos argumentus, susijusius su galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nebuvimu.
- 59 Galiausiai dėl atsižvelgimo į dvi ieškovės nurodytas apklausas, kuriomis siekiama įrodyti ankstesnių prekių ženklų žinomumą Vokietijoje, byloje T-81/03 ir T-82/03 VRDT pritaria Apeliacinės tarybos ir Protestų skyrių nuomonei, kad pirmasis dokumentas yra netinkamas, o antrasis negaliojantis, nes per nustatytą terminą nebuvo išsamiai pateiktas. Tačiau byloje T-103/03 VRDT mano, kad 1999 m. Vokietijoje sukaupta informacija apie apklausą (žr. 12 punktą) per nustatytą terminą buvo išsamiai pateikta, todėl Pirmosios instancijos teismas turės į ją atsižvelgti tuo atveju, jei nuspręs, kad Ispanijos teritorijoje nėra galimybės supainioti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.

- 60 Įstojusi į bylą šalis pirmiausia atmeta ieškovės tvirtinimą, kad ankstesni prekių ženklai yra tik vaizdiniai, palyginimas turi būti atliekamas neatsižvelgiant į prašomų įregistruoti prekių ženklų žodinį elementą. Įstojusios į bylą šalies nuomone, visiškai ignoruojant žodinius elementus nebūtų atliekamas teismų praktikos reikalaujamas visapusiškas prekių ženklų palyginimas, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus.
- 61 Įstojusi į bylą šalis mano, kad Apeliacinė taryba nepervertino žodžių „venado“ arba „venado especial“ reikšmės. Pirma, šie elementai, kurie užima trečdalį prašomų įregistruoti prekių ženklų, parašyti didžiosiomis raidėmis pastorintu šriftu, o prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, kurie yra bylų T-81/03 ir T-103/03 dalykas, yra raudonos spalvos, jie taip paryškunami, kad galutinai pritrauktų vartotojo dėmesį. Antra, ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis susilpnėja dėl to, kad yra daug prekių ženklų, kuriuose vaizduojamos elnių galvos ar kūnai ir kurie naudojami gėrimams. Todėl elnio vaizdas turėtų būti laikomas dažnai naudojamu elementu ir jo negalėtų monopolizuoti viena įmonė, kuri taip užsitikrintų neįprastą privilegiją. Kadangi dėl šių priežasčių atliekant palyginimą šio paveikslėlio reikšmė sumažėja, jis negali būti laikomas prašomų įregistruoti prekių ženklų dominuojančiu elementu.
- 62 Įstojusi į bylą šalis neigia taip pat ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį tapatumą. Šiuo požiūriu ji nurodo, kad paprastas vartotojas užsakydamas jos prekes visuomet vartos žodžius „venado“ arba „venado especial“, neatsižvelgdamas į ant butelių esančius paveikslėlius. Dėl ieškovės prekių įstojusi į bylą šalis mano, kad atsižvelgiant į ieškovės prekių ženklo, kuriame yra elnio galva, žinomumą, kurį įrodo ieškovės VRDT pateikti apklausos rezultatai, užsakydamas minėtas prekes vartotojas vokietis visada vartos pavadinimą „Mast-Jägermeister“. Įstojusi į bylą šalis nežino, kaip vartotojai ispanai ištartų ieškovės prekių ženklo pavadinimą, tačiau mano, kad tikriausia jie taip pat vartotų pavadinimą „Mast-Jägermeister“ arba, jeigu remtųsi paveikslėliu, – žodžių junginį „cabeza de ciervo“ arba žodį „ciervo“, kurie ispanų kalboje yra labiau paplitę nei „venado“.

- 63 Įstojusi į bylą šalis mano, kad kitose nei Ispanijoje valstybėse paprastas vartotojas nesuprastų žodžių „venado“ arba „venado especial“ ir jų nesusietų su elnio vaizdu. Todėl tokiose valstybėse prašomi įregistruoti prekių ženklai būtų laikomi išgalvotais. Be to, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad VRDT įregistravo žodinių prekių ženklą VENADO ir kad ieškovė tam neprieštaravo. Ji neprieštaravo ir dėl kelių žodinių bei vaizdinių prekių ženklų, kuriuose yra tas pats žodis bei elnio galvos vaizdas ir kurios įstojusi į bylą šalis įregistravo Ispanijoje, kaip turėtų būti tuo atveju, jeigu galimybė supainioti apsibrėžtą minėtos valstybės teritorija.
- 64 Vizualiu požiūriu įstojusi į bylą šalis mano, kad ankstesnis prekių ženklas ir prašomi įregistruoti prekių ženklai turi neginčytinų skirtumų, kurie nurodyti ginčijamuose sprendimuose. Be to, įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų žodinio elemento reikšmė lyginant yra didesnė, atsižvelgiant į ribotą elnio galvos vaizdo skiriamąjį požymį. Žodinis elementas „venado“ arba „venado especial“ dėl didelių spalvotų raidžių išryškėja taip, jog gali pritraukti vartotojo dėmesį labiau nei paveikslėlis.
- 65 Įstojusios į bylą šalies nuomone, neįmanoma, kad vartotojai prašomus įregistruoti prekių ženklus laikys moderniomis ankstesnio prekių ženklo versijomis dėl to, kad prašomuose įregistruoti prekių ženkluose yra ne šv. Huberto kryžius, kuris, ieškovės nuomone, ankstesniame prekių ženkle yra paryškintas, bet naujas išsiskiriantis elementas, t. y. žodžiai „venado“ arba „venado especial“. Įstojusi į bylą šalis pažymi, kad paprastai prekių ženklų modernesnės versijos apima labiau išsiskiriančius jų elementus, o galimi nauji elementai paprastai nėra itin ryškūs. Galiausiai ieškovės nurodyta aplinkybė, kad įstojusi į bylą šalis taip pat modernizavo savo prekių ženklus, yra visiškai netinkama vertinant galimybę supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

- 66 Konceptualių požiūriu įstojusi į bylą šalis pritaria Apeliacinės tarybos tvirtinimui, kad nėra konceptualaus tapatumo žvelgiant būtent į tai, jog ankstesnis prekių ženklas apima papildomą elementą, t. y. šv. Huberto kryžį, o prašomi įregistruoti prekių ženklai – žodžius „venado“ arba „venado especial“.
- 67 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad net jeigu prekių ženkams, dėl kurių kilo ginčas, būdingas tam tikras konceptualus panašumas, iš 43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* išplaukia, kad dėl tokio panašumo galimybė supainioti gali atsirasti tik tada, kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai toks požymis įgytas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje. Tačiau ankstesniam prekių ženklui toks požymis nebūdingas. Pirma, jam būdingą skiriamąjį požymį apriboja tai, jog egzistuoja kiti prekių ženklai, kuriais ženklinamos tos pačios prekės ir kuriuose pavaizduoti elnių šeimos gyvūnai arba elniai, kaip tai Apeliacinėje taryboje įrodė įstojusi į bylą šalis, o ieškovė neprieštaravo. Antra, ankstesnio prekių ženklo žinomumas nebuvo įrodytas, nes ieškovės pateikti apklausų rezultatai buvo atmesti.
- 68 Bet kuriuo atveju įstojusi į bylą šalis primena, kad 1999 m. atlikta apklausa buvo grindžiama elnio galvos vaizdu be kryžiaus, o ne ankstesniu prekių ženklu. Nesvarbu, kad minėtas vaizdas taip pat buvo įregistruotas kaip prekių ženklas ieškovės vardu, nes šis prekių ženklas, kuris nebuvo naudojamas ieškovės protestams pagrįsti arba kuriuo nebuvo remiamasi Apeliacinėje taryboje, remiantis teismų praktika, negalėtų būti pirmą kartą nurodomas Pirmosios instancijos teisme.
- 69 Įstojusi į bylą šalis daro išvadą, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė jog, atsižvelgiant į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus ir į tai, kad ankstesni prekių ženklai neturi ryškaus skiriamojo požymio, šiuo atveju nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 70 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesnio prekių ženklų savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, 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; galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.
- 71 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktas; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą).
- 72 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes (žr. pagal analogiją 43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* 22 punktą; 71 punkte cituoto sprendimo *Canon* 16 punktą; 71 punkte cituoto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktą ir 71 punkte cituoto sprendimo *Fifties* 26 punktą).
- 73 Šis visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas tiek, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu prekių ženklu, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru įspūdžiu, kurį jie sukuria, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Taigi tokiomis aplinkybėmis negalima atmesti galimybės, kad konceptualus panašumas, atsirandantis dėl to, kad dviejuose prekių ženkluose naudojami paveikslėliai, kurių semantinis turinys sutampa, gali sukurti

galimybę supainioti tokiu atveju, kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai tokį požymį jis įgyja dėl savo žinomumo visuomenėje (žr. pagal analogiją 43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* 23 ir 24 punktus).

- 74 Be to, toks visapusiškas vertinimas reiškia, jog tarp veiksmų, į kuriuos yra atsižvelgiama, būtent tarp prekių ženklų ir prekių bei paslaugų, kurioms jie yra skirti, panašumo egzistuoja tam tikra tarpusavio priklausomybė. Mažą prekių ar paslaugų, kurias žymi ženklai, panašumo laipsnį gali kompensuoti didelis prekių ženklų panašumo laipsnis, ir atvirkščiai (žr. pagal analogiją 71 punkte cituoto sprendimo *Canon* 17 punktą; 71 punkte cituoto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktą ir 71 punkte cituoto sprendimo *Fifties* 27 punktą).
- 75 Be to, tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ar paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklą, yra lemiamas kriterijus atliekant visapusišką galimybės supainioti vertinimą. Paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (71 punkte cituoto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fifties*, 28 punktas ir 2004 m. kovo 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mühlens prieš VRDT – Zirh International (ZIRH)*, T-355/02, Rink. p. II-791, 41 punktas; žr. pagal analogiją 43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* 23 punktą ir 71 punkte cituoto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą). Siekiant atlikti tokį visapusišką vertinimą daroma prielaida, jog paprastas nagrinėjamų prekių vartotojas yra gerai informuotas, protingai pastabus bei nuovokus. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kad paprastas vartotojas tik retais atvejais gali tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus ir turi pasikliauti atmintyje išsaugotu netiksliu prekių ženklo vaizdu. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti pagal nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją (71 punkte cituoto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas ir 71 cituoto sprendimo *Fifties* 28 punktas).
- 76 Galiausiai Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodas Bendrijos prekių ženklo statusas reiškia, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra vienodai apsaugotas visose valstybėse narėse. Todėl ankstesniais Bendrijos prekių ženklais

galima remtis prieštaraujant bet kuriai paraiškai įregistruoti vélesnį prekių ženklą, kuris keltų grėsmę jų apsaugai, net jei jis būtų skirtas tik Bendrijos teritorijos dalies vartotojams. Iš to matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, jog pakanka net dalyje Bendrijos egzistuojančio absoliutaus atmetimo pagrindo, kad žymuo nebūtų registruojamas kaip prekių ženklas, pagal analogiją taikomas ir santykinio atsisakymo registruoti atveju pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 59 punktas; 75 punkte cituoto sprendimo *ZIRH 35* ir 36 punktai; 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 34 punktas bei 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 33 punktas).

77 Galiausiai reikia priminti, kad Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis Bendrijos teismų pateiktu Reglamento Nr. 40/94 išaiškinimu, o ne galimais ankstesniais VRDT sprendimais (2002 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sykes Enterprises prieš VRDT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Rink. p. II-5179, 31 punktas; 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 61 punktas ir 2004 m. liepos 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 57 punktas).

78 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia palyginti, pirma, nagrinėjamas prekes ir, antra, žymenis, dėl kurių kilo ginčas. Šiuo atžvilgiu reikia patikslinti, kad Protestų skyriaus ir Apeliacinės tarybos sprendimai, kuriais rėmėsi ieškovė ir VRDT (žr. atitinkamai 45 ir 47 punktus) ir kurie susiję su galimybe supainioti įstojusios į bylą šalies prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnį prekių ženklą, šios analizės atžvilgiu yra nesvarbūs, nes jie parodo tik tam tikrą VRDT praktiką, į kurią, remiantis pirmesniame punkte cituota teismų praktika, Pirmosios instancijos teismas neturi atsižvelgti.

Dėl ankstesnių prekių ženklų byloje T-103/03

- 79 Protestą, kuris yra bylos T-103/03 dalykas, ieškovė grindė dviem jai priklausančiais Bendrijos prekių ženklais, atitinkamai nurodytais 5 ir 9 punkte. Tačiau reikia konstatuoti, kad antrasis ankstesnis prekių ženklas primena etiketę, kurios pagrindinis elementas yra toks pats elnio galvos vaizdas, kuris yra ankstesniame prekių ženkle. Be jo, yra nagrinėjamas prekės pavadinimas „Jägermeister“, ieškovės pavadinimas ir adresas bei jos prekės vartojimo instrukcijos anglų kalba (*serve cold – keep on ice*).
- 80 Tokiomis aplinkybėmis Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba didžiausią dėmesį savo analizėje skyrė galimybei supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą šioje byloje ir ankstesnį prekių ženklą. Iš tikrųjų, jeigu būtų patvirtinta, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą šioje byloje ir ankstesnį prekių ženklą, nebereiktų atsižvelgti į antrąjį ankstesnį prekių ženklą. Be to, jeigu būtų nuspręsta, kad tokios galimybės nėra, ši išvada galiotų *a fortiori* antrajam ankstesniam prekių ženklui, kuriame, be elnio galvos vaizdo, esančio taip pat ir ankstesniame prekių ženkle, yra papildomų elementų, nurodytų ankstesniame punkte, kurie jį dar labiau atskiria nuo prašomo įregistruoti prekių ženklo šioje byloje. Šiuo požiūriu taip pat reikia nurodyti, kad pati ieškovė savo ieškinyje byloje T-103/03 analizę sukonzentravo į prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo panašumus.
- 81 Todėl Pirmosios instancijos teismas analizėje tiek, kiek tai susiję su vienas kitam prieštaraujančiais žymenimis byloje T-103/03, didžiausią dėmesį skirs galimybei supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą šioje byloje ir ankstesnį prekių ženklą.

Dėl atitinkamos visuomenės

- 82 Reikia nurodyti, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai skirti tiek svaigiesiems, tiek gaiviesiems gėrimams. Tokių prekių yra ir tarp tų, kurios žymimos ankstesniu prekių ženklu. Kadangi tiek svaigieji, tiek gaivieji gėrimai yra kasdienio vartojimo prekės, ginčijamuose sprendimuose teisingai nurodoma, kad atitinkamą visuomenę sudaro plačioji visuomenė, t. y. paprastas vartotojas.
- 83 Be to, kadangi ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, atitinkama teritorija, analizuojant galimybę supainioti, yra visa Europos Sąjungos teritorija. Tačiau yra žinoma, kad žodžiai „venado“ ir „venado especial“, esantys prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, yra ispaniški žodžiai, kurių reikšmę supranta tik paprastas ispanakalbis vartotojas. Taigi prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnio prekių ženklo galimybės supainioti Ispanijoje vertinimas yra ypač svarbus šioms byloms. Iš tikrųjų, jeigu paaiškėtų, kad Ispanijoje nėra galimybės supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnį prekių ženklą, ši išvada *a fortiori* galėtų ir kitų valstybių narių paprastam vartotojui, kuris nesupranta nurodytų prašomų įregistruoti prekių ženklų žodinių elementų reikšmės. Tačiau, atsižvelgiant į 76 punkte cituotą teismų praktiką, galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, buvimas Ispanijoje būtų pakankamas motyvas atmesti nagrinėjamas paraiškas įregistruoti, nesant būtinybės patikrinti, ar tokia galimybė supainioti egzistuoja ir likusioje Europos Sąjungos dalyje.
- 84 Iš to išplaukia, kad galimybės supainioti analizė turi būti pradedama patikrinimu, kaip prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, suvokia Ispanijos visuomenė.

Dėl prekių palyginimo

- 85 Apeliacinė taryba manė, ir šalys tam neprieštaravo, kad kai kurios prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra tapačios. Taip yra 32 klasei priklausančių ir

prašomais įregistruoti prekių ženklais žymimų „mineralinio ir gazuoto vandens bei kitų gaiviųjų gėrimų; vaisių gėrimų ir vaisių sulčių“, kurie yra gaivieji gėrimai ir todėl tapatūs tos pačios klasės „gaiviesiems gėrimams“, kuriems skirtas ankstesnis prekių ženklas, atveju. Be to, „romas, romo likeriai ir degtinė“, priskiriami 33 klasei ir žymimi prašomais įregistruoti prekių ženklais, yra tapatūs tai pačiai klasei priskiriamiems „spiritiniams gėrimams“, kuriems skirtas ankstesnis prekių ženklas (ginčijamų sprendimų byloje T-81/03 ir T-103/03 23 punktas; ginčijamo sprendimo byloje T-82/03 20 punktas).

- 86 Apeliacinė taryba nepareiškė aiškios nuomonės dėl kitų 32 klasės prekių, t. y. „sirupų ir kitų gėrimų gaminių mišinių“, kurioms skirti prašomi įregistruoti prekių ženklai, palyginimo su prekėmis, kurios žymimos ankstesniu prekių ženklu. Tačiau Apeliacinė taryba neginčijo Protestų skyrių vertinimo, kad minėtos prekės, kurioms skirti prašomi įregistruoti prekių ženklai, ir gaivieji gėrimai, priskiriami tai pačiai 32 klasei ir žymimi ankstesniu prekių ženklu, yra panašūs. Ieškovė ir VRDT sutinka su tuo, kad šios prekės yra labai panašios, o įstojusi į bylą šalis savo atsakyme į ieškinį šiuo klausimu nepareiškė nuomonės. Tačiau per posėdį ji pripažino, kad minėtos prekės yra panašios. Iš tikrųjų reikia konstatuoti, kad nagrinėjamos prekės yra labai panašios, nes, kaip teisingai nurodė VRDT, pakanka prašomais įregistruoti prekių ženklais žymimas prekes įpilti į gazuotą arba negazuotą vandenį, kad jos taptų vartojimui paruoštais gaiviaisiais gėrimais, taigi šios prekės turi tą pačią paskirtį ir tiesiogiai konkuruoja rinkoje.
- 87 Taigi reikia daryti išvadą, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės dauguma požiūriu yra tapачios, o likusiais požiūriais – labai panašios.

Dėl žymenų palyginimo

- 88 Ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba nusprendė, kad nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnių prekių ženklą bet kurioje

Bendrijos dalyje, nepaisant kai kurių prekių, žymimų nagrinėjamaiais prekių ženklais, tapatumo ir „akivaizdaus jų panašumo“. Ši išvada grindžiama šiais „akivaizdziais ir ryškiais“ vaizdinių žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumais, kaip antai šv. Huberto kryžiaus su aureole, kuris varžosi su elnio galva ir pritraukia vartotojo dėmesį, nebuvimu prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, elnio galvos pavaizdavimo skirtumais bei stilizuoto ir spalvoto žodinio elemento („venado“ arba „venado especial“) buvimu prašomuose įregistruoti prekių ženkluose. Atsižvelgdama į šiuos skirtumus, Apeliacinė taryba tvirtino, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti laikomi vizualiai skirtingais (ginčijamo sprendimo byloje T-81/03 25, 26, 28 ir 34 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-82/03 22, 23, 25 ir 30 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-103/03 25, 26 ir 31 punktai).

⁸⁹ Fonetiškai nagrinėjami prekių ženklai taip pat skiriasi, nes tik prašomi įregistruoti prekių ženklai turi žodinį elementą. Ginčijamuose sprendimuose bylose T-81/03 ir T-82/03 Apeliacinė taryba, be kita ko, tvirtino, kad Protestų skyriai klaidingai manė, jog prašomų įregistruoti prekių ženklų žodiniai elementai Ispanijoje būtų siejami su žymenų vaizdiniu elementu. Šiuo požiūriu Apeliacinė taryba, remdamasi ieškovės argumentu, pateiktu Protestų skyriuose, manė, jog labiau tikėtina, kad ankstesnis prekių ženklas fonetiškai būtų suvokiamas kaip nuoroda į žodį ir kartu į prekių ženklą „Jägermeister“, o ne kaip nuoroda į prekių ženklą „elnias“ arba „VENADO“ (ginčijamo sprendimo byloje T-81/03 28 ir 34 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-82/03 25 ir 30 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-103/03 26 ir 31 punktai).

⁹⁰ Apeliacinė taryba taip pat tvirtino, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, nėra konceptualiai labai panašūs. Iš tikrųjų, nors elnio galva yra juos suartinanti idėja, tačiau dėl kitų elementų, kaip antai šv. Huberto kryžiaus ankstesniame prekių ženkle ir žodinio elemento „venado“ arba „venado especial“ prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, buvimu jie konceptualiai skiriasi (ginčijamo sprendimo byloje T-81/03 34 punktas; ginčijamo sprendimo byloje T-82/03 30 punktas; ginčijamo sprendimo byloje T-103/03 31 punktas).

- 91 Be šių palyginimų, Apeliacinė taryba manė, kad elnio arba elnio galvos motyvo skiriamasis požymis yra susilpnėjęs dėl dažno jo naudojimo apibūdinant gėrimų asortimentą, kaip tai patvirtina įstojusios į bylą šalies nurodytos aštuonios Bendrijos registracijos ir pačios Apeliacinės tarybos atliktos paieškos Jungtinės Karalystės prekių ženklų registre rezultatas (ginčijamo sprendimo byloje T-81/03 27 ir 34 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-82/03 24 ir 30 punktai; ginčijamo sprendimo byloje T-103/03 32 punktas).
- 92 Dėl vizualaus palyginimo Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad tiek prašomi įregistruoti prekių ženklai, tiek ir ankstesnis prekių ženklas turi vaizdinių elementų, kuriuos sudaro apskritime esantis elnio galvos vaizdas iš priekio. Šis bendras vaizdinis elementas dėl savo labai gero matomumo ir dydžio užima dominuojančią padėtį žymenyse, dėl kurių kilo ginčas. Šio konstatavimo nepaneigia nei abstraktesnis ir spalvotas šio vaizdinio elemento stilius prašomuose įregistruoti prekių ženkuose, nei dantyti apskritimo, į kurį įterptas minėtas elementas, kontūrai. Akivaizdu, kad prašomų įregistruoti prekių ženklų žodiniai elementai, aplinkybė, kad du iš jų įterpti į stačiakampį rėmą, bei kryžius su aureole ankstesniame prekių ženkle yra matomi elementai, išskiriantys žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiu požiūriu. Tačiau tai nėra dominuojantys elementai, priešingai nei šiems žymenims bendras vaizdinis elementas, t. y. elnio galvos iš priekio vaizdas apskritime. Atsižvelgdamas į visas šias aplinkybes Pirmosios instancijos teismas mano, kad, priešingai nei nurodė Apeliacinė taryba, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra labai panašūs vizualiai.
- 93 Taip pat klaidinga Apeliacinės tarybos išvada, pagal kurią nagrinėjami prekių ženklai fonetiškai yra skirtingi net ir vartotojų ispanų atžvilgiu.
- 94 Iš tikrųjų reikia nurodyti, kad ankstesnis prekių ženklas yra tik vaizdinis. Visi trys prašomi įregistruoti prekių ženklai turi žodį „venado“, kurį, be jokios abejonės, ispanakalbis vartotojas fonetiškai susietų su šių prekių ženklų vaizdine dalimi. Be to, dėl jo reikšmės ši žodį tas pats vartotojas galėtų susieti su ankstesniu prekių ženklų

arba panaudoti jam apibūdinti, nes pastarasis neturi žodinio elemento. Iš esmės dėl tų pačių priežasčių Protestų skyriai nusprendė, kad Ispanijos teritorijoje žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai yra tapatūs arba panašūs.

- 95 Ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba šią išvadą atmetė atsižvelgdama būtent į tai, jog ankstesniame prekių ženkle nėra emfatinio žodinio elemento, kuris yra prašomuose įregistruoti prekių ženkluose („venado“, „venado especial“). Ginčijamuose sprendimuose bylose T-81/03 ir T-82/03 Apeliacinė taryba taip pat rėmėsi ieškovės argumentu, pateiktu Protestų skyriuose, pagal kurį labiau tikėtina, kad ankstesnis prekių ženklas net ir Ispanijoje būtų suvokiamas kaip nuoroda į prekių ženklą „Jägermeister“, o ne į prekių ženklą „elnicas arba VENADO“.
- 96 Šie tvirtinimai yra nepagrįsti. Šiuo požiūriu reikia priminti, kad žodis „jägermeister“ yra ne ankstesniame prekių ženkle, o tik antrame ankstesniame prekių ženkle, kuriuo ieškovė pagrįdė savo protestų, esančių bylų T-81/03 ir T-82/03 objektu. Tokiomis aplinkybėmis nėra jokios priežasties, dėl kurios ispanakalbis vartotojas ankstesnį prekių ženklą fonetiškai greičiau susietų su žodžiu „jägermeister“, o ne su žodžiais „elnicas“ ar „venado“, kurie atitinka dominuojantį ankstesnio prekių ženklą vaizdinį elementą. Kitaip galėtų būti tik įrodžius, kad ankstesnis prekių ženklas turi gerą vardą Ispanijos teritorijoje. Ieškovės argumentais Protestų skyriuose, kuriais rėmėsi Apeliacinė taryba, kaip tik ir siekiama įrodyti tokį gerą vardą Vokietijoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse, įskaitant Ispaniją, o ne nustatyti prekių ženklą, dėl kurių kilo ginčas, skirtumą fonetiniu požiūriu, kaip tai klaidingai nurodė Apeliacinė taryba. Taigi pirmiausia būtina konstatuoti, kad ieškovė nepateikė jokio įrodymo, leidžiančio nustatyti ankstesnio prekių ženklą gerą vardą kitoje Europos

Sąjungos valstybėje nei Vokietija. Be to, Apeliacinė taryba nepripažino ankstesnio prekių ženkle gero vardo Ispanijoje. Galiausiai pati ieškovė atsisakė šio argumento, nes savo ieškiniuose ji rėmėsi ankstesnio prekių ženkle geru vardu tik Vokietijoje, o per posėdį patvirtino, kad nesiremia šio prekių ženkle geru vardu Ispanijoje.

- 97 Bet kuriuo atveju vien aplinkybė, kad ispanakalbis vartotojas žino ieškovės prekės pavadinimą „Jägermeister“, negali sutrukdyti jam pagalvoti apie šią prekę tuo metu, kai jis girdi kabant apie likerį „venado“, nes šį žodį jis greičiausiai suvoks kaip vaizdo ankstesniame prekių ženkle nuorodą, o ne kaip kitokios prekės pavadinimo nuorodą. Tai juo labiau tikėtina, kai žodžio „jägermeister“ tarimas ispanakalbiui nėra aiškus, dėl ko greičiausia šioje valstybėje apibūdinant ankstesnį prekių ženklą pateikiama ieškovės prekės nuoroda.
- 98 Pateiktų paaiškinimų negali paneigti ieškovės tvirtinimas, kad vartotojas ispanas, turėdamas omenyje ankstesniame prekių ženkle esantį gyvūną, greičiau naudos žodį „ciervo“, nes šis žodis ispanų kalboje naudojamas dažniau nei žodis „venado“. Net jeigu taip ir yra, įstojusi į bylą šalis neginčija, kad ispaniškas žodis „venado“ taip pat apibūdina gyvūną, kurio vaizdas yra ankstesniame prekių ženkle. Todėl ir šis žodis gali sąlygoti tai, jog tam tikras vartotojas pagalvos apie šį prekių ženklą.
- 99 Papildomas būdvardis „especial“ prie žodžio „venado“ prašomame įregistruoti prekių ženkle byloje T-103/03 nėra prielaida daryti kitokią išvadą minėtoje byloje. Iš tikrųjų aišku, kad vartotojas ispanas šį apibūdinimą laikys antraeiliu ir papildomu elementu. Pirma, jis parašytas po žodžiu „venado“ daug mažesnėmis raidėmis. Antra, dėl reikšmės ispanų kalboje (specialus) vartotojas prekių ženklą VENADO ESPECIAL pažymėtą prekę suvoks kaip pažymėtą prekių ženklą VENADO, kurios savybės arba kokybė yra šiek tiek kitokios.

- 100 Konceptualiai prašomų įregistruoti prekių ženklų vaizdinio elemento pagrindinę idėją galima apibūdinti kaip elnio galvos vaizdą iš priekio apskritime arba medalyje. Vartotojo ispano, kuris žodį „venado“ arba „venado especial“ suvoks ne kaip savarankišką žodį, bet kaip tiesioginę vaizdinio elemento nuorodą, požiūriu minėtų prekių ženklų žodinis elementas šios idėjos nepakeis. Iš esmės ta pati idėja būdinga ir ankstesniam prekių ženklui. Todėl prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi būti laikomi konceptualiai panašiais.

Dėl visapusiško galimybės supainioti vertinimo

- 101 Dėl visapusiško galimybės supainioti vertinimo Pirmosios instancijos teismas mano, priešingai nei buvo nuspręsta ginčijamuose sprendimuose, kad, atsižvelgiant į aplinkybę, jog nagrinėjamos prekės daugeliu požiūrių yra tapačios, o likusiais požiūriais – labai panašios, ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualius, fonetinius ir konceptualius panašumus paprastų vartotojų ispanų požiūriu, jų skirtumų nepakanka, kad būtų paneigtas galimybės suklaidinti nurodytą atitinkamą visuomenę buvimas.
- 102 Vien vizualių žymenų skirtumų nepakanka, kad būtų išvengta galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę.
- 103 Pirma, paprastas vartotojas, atmintyje išsaugantis tik netikslų prekių ženklų vaizdą, negali būti laikomas galinčiu prisiminti tokias nagrinėjamų žymenų vaizdines detales, kaip antai daugiau ar mažiau realistinį elnio galvos stilių, elnio ragų dydį, paprastą arba dantytą apskritimą, kuriame yra gyvūno galva.

- 104 Spalvos prašomuose įregistruoti prekių ženkluose iš esmės yra nesvarbios lyginant su ankstesniu prekių ženklu, nes pastarasis yra juodai baltas paveikslėlis. Taigi susidūręs su prašomais įregistruoti prekių ženklais paprastas vartotojas galėtų pagrįstai manyti, kad jie yra spalvotas ankstesnio prekių ženklo variantas.
- 105 Kryžius tarp elnio ragų ankstesniame prekių ženkle, nors ir aiškiai matomas, paprasto ispanakalbio vartotojo nebūtų suvokiamas, kaip jau buvo nurodyta (žr. 92 punktą), kaip dominuojantis elementas.
- 106 Stačiakampis rémas prašomuose įregistruoti prekių ženkluose bylose T-81/03 ir T-103/03 taip pat nebūtų laikomas pakankamu skiriamuoju elementu. Kaip teisingai nurodė ieškovė ir VRDT, šis rémas yra antraeilis elementas, suteikiantis nagrinėjamiems prekių ženkams etiketės išpūdį. Be to, kadangi gėrimai dažnai pardavinėjami buteliais, įterpti prekių ženklą kaip etiketę į stačiakampį gėrimų sektoriuje yra įprasta.
- 107 Galiausiai, kaip jau buvo nurodyta, žodiniai elementai („venado“, „venado especial“), esantys tik prašomuose įregistruoti prekių ženkluose, paprasto ispanakalbio vartotojo būtų suvokiami kaip tiesioginė šių prekių ženklų vaizdinės dalies nuoroda. Todėl vien šių elementų nepakanka, kad būtų atskirti prašomi įregistruoti prekių ženklai nuo ankstesnio prekių ženklo Ispanijoje, nes vartotojas ispanas gyvūno, kurį jis vadina „venado“, vaizdą ras ir ankstesniame prekių ženkle.
- 108 Antra, nagrinėjamų prekių ženklų vizualius skirtumus nuslopina tai, kad nagrinėjamos prekės daugeliu požiūriu yra tapačios, o likusiais požiūriais – labai panašios, ir kad tam tikros ispanakalbės visuomenės požiūriu minėti prekių ženklai yra panašūs fonetiškai ir konceptualiai.

109 Išvados dėl galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, egzistavimo Ispanijoje negali paneigti įstojusios į bylą šalies argumentas (žr. 63 punktą), kad ji jau įregistravo žodį „venado“ kaip žodinį Bendrijos prekių ženklą, o ieškovė tam neprieštaravo. Neatsižvelgiant į tai, ar ši faktinė aplinkybė, pirmą kartą nurodyta Pirmosios instancijos teisme, reikia pastebėti, pirma, kad vien aplinkybė, jog ieškovė neprieštaravo prekių ženklo registracijai, netrukdo pateikti protestą dėl kito prekių ženklo registracijos. Antra, kadangi prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinis panašumas yra tik viena iš aplinkybių, į kurias reikia atsižvelgti atliekant visapusišką galimybės supainioti vertinimą, ši galimybė supainioti prašomos įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnį prekių ženklą negali būti paneigta net ir pripažįstant, kad tokios galimybės nėra kalbant apie ankstesnį prekių ženklą ir žodinį prekių ženklą VENADO, nepaisant jų fonetinio panašumo.

110 Įstojusios į bylą šalies argumentas, pateikiamas ginčijamuose sprendimuose, susijęs su tariamai silpnu elnio arba elnio galvos vaizdo skiriamuoju požymiu dėl to, kad tokie vaizdai dažnai naudojami gėrimų apsaugai, taip pat turi būti atmestas. Neatsižvelgiant į tai, ar įstojusios į bylą šalies nurodytos aštuonios registracijos ir Apeliacinės tarybos spontaniškai atlikta paieška Jungtinės Karalystės prekių ženklų registre yra pakankamos tokiai išvadai priimti, reikia konstatuoti, kad šiuo atveju prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, suartina ne bendra elnio arba elnio galvos idėja, o specifinė idėja, kurią sudaro medalio formos elnio galvos vaizdas iš priekio apskritime. Tačiau tik trys iš aštuonių įstojusios į bylą šalies nurodytų Bendrijos registracijų atitinka šią specifinę idėją. Tai yra prekių ženklai, įregistruoti numeriais 86439, 164392, ir 163311, iš kurių du paskutiniai yra aiškiai susiję, nes abu ženkliną tą pačią prekę, t. y. ANTLER alų. Be to, atrodo, kad prekių ženklas, įregistruotas numeriu 86439, gerokai skiriasi nuo žymenų, dėl kurių kilo ginčas šioje byloje, nes apskritimas su elnio galva yra įterptas į papildomą netaisyklingą, įsivaizduojamą rėmą, o prekių ženklas turi dominuojantį žodinį elementą, t. y. žodį „contri“, kuris parašytas daug didesnėmis raidėmis ir neturi jokio semantinio ryšio su prekių ženklo vaizdine dalimi. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir į tai, kad nėra aiškaus

semantinio ryšio tarp elnio arba elnio galvos ir svaigiųjų arba gaiviųjų gėrimų, Pirmosios instancijos teismas mano, kad negalima paneigti idėjos, kurią sudaro elnio galvos vaizdas iš priekio apskritime, skiriamąjo požymio gėrimų ženklavimo atžvilgiu.

- 111 Galiausiai reikia atmesti įstojusios į bylą šalies argumentą, paimtą iš 43 punkte cituoto sprendimo *SABEL*, susijusį su tuo, kad elnio galvos paveikslėlis neturi ypatingo skiriamąjo požymio. Minėtoje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, jog vien aplinkybės, kad visuomenė gali paprasčiausiai susieti du prekių ženklus dėl jų sutampančio semantinio turinio, nepakanka nuspręsti, jog egzistuoja galimybė supainioti, kai kalbama apie du prekių ženklus, iš kurių vieną sudaro žodžio ir vaizdo derinys, o kitas sudarytas tik iš vaizdo ir visuomenės požiūriu nėra labai gerai žinomas (43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* 11 ir 25 punktai). Teisingumo Teismas nurodė, kad tokia galimybė supainioti gali būti pripažįstama tik tuomet, kai ankstesniam prekių ženklui būdingas ryškus skiriamasis požymis arba kai toks požymis įgytas dėl šio prekių ženklo žinomumo visuomenėje (43 punkte cituoto sprendimo *SABEL* 24 punktas). Taigi būtina konstatuoti, kad šiuo atveju prašomuose įregistruoti prekių ženkuose esantis žodinis elementas („venado“ ir „venado especial“) Ispanijos teritorijoje yra tiesioginė minėtuose prekių ženkuose esančio vaizdo nuoroda, kai byloje, kurioje buvo priimtas 43 punkte cituotas sprendimas *SABEL*, žodis „sabèl“, buvęs toje byloje prašomo įregistruoti prekių ženklo sudedamąja dalimi, neturėjo jokio semantinio ryšio su šalia jo esančiu šokančio leopardo vaizdu. Be to, byloje, kurioje buvo priimtas 43 punkte cituotas sprendimas *SABEL*, dviejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vaizdinių dalių semantinis atitikimas apsiribojo tuo, kad abu prekių ženkuose esantys gyvūnai, leopardas ir puma, priklausė kačių šeimai ir buvo pavaizduoti šokantys, t. y. tokioje pozijoje, kuri būdinga šios rūšies gyvūnams (generalinio advokato F. G. Jacobs išvados, susijusios su 43 punkte cituotu sprendimu *SABEL*, Rink. p. I-6193, 3, 4 ir 13 punktai). Tačiau, kaip buvo nurodyta, šiose bylose žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumų yra labai daug ir tai nėra vien paprasčiausias elementų, susijusių su rūšimi ir neturinčių įsivaizduojamojo pobūdžio, atitikimas. Reikia priminti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, apima dalį to paties gyvūno (elnio) vaizdo ir kad visais atvejais tai yra ta pati šio gyvūno dalis, t. y. galva su ragais ir kaklu iš priekio apskritime.

- 112 Iš visų šių paaiškinimų matyti, kad pirmasis ieškovės pateiktas pagrindas turi būti priimtas ir todėl reikia panaikinti ginčijamus sprendimus, nesant būtinybės nagrinėti kitų ieškovės argumentų, susijusių su tuo, kad tam tikra visuomenė prašomus įregistruoti prekių ženklus laikys modernesne ankstesnio prekių ženklo versija ir kad tariamas ankstesnis prekių ženklas tariamai turi gerą vardą Vokietijoje, bei ieškovės pateiktą antrąjį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio pažeidimu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 113 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Tačiau, remiantis to paties straipsnio 3 dalies pirmąja pastraipa, jeigu susiklosto ypatingos aplinkybės, Pirmosios instancijos teismas gali paskirstyti išlaidas šalims.
- 114 Šiuo atveju įstojusi į bylą šalis pralaimėjo tiek, kiek reikia panaikinti ginčijamus sprendimus pagal ieškovės reikalavimus. Tačiau ieškovė reikalavo bylinėjimosi išlaidas priteisti ne iš įstojusios į bylą šalies, bet iš VRDT.
- 115 Šiuo klausimu pažymėtina, kad, nepaisant to, jog VRDT palaikė pirmą ieškovės nurodytą reikalavimą, ji turi atlyginti ieškovės nurodytas bylinėjimosi išlaidas, nes ginčijamus sprendimus priėmė jos Apeliacinė taryba (23 punkte cituoto sprendimo *BIOMATE* 97 punktą).

- 116 Dėl per posėdį pateikto naujo įstojusios į bylą šalies reikalavimo, kuriuo siekiama ginčijamų sprendimų panaikinimo atveju priteisti iš VRDT įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, reikia nurodyti, kad remiantis teismų praktika šalims leidžiama pateikti reikalavimus dėl bylinėjimosi išlaidų per posėdį, net jeigu to jos nebuvo padariusios anksčiau (1979 m. kovo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimas *NTN Toyo Bearing ir kt. prieš Tarybą*, 113/77, Rink. p. 1185, ir generalinio advokato Warner išvada, susijusi su šiuo sprendimu, Rink. p. 1212, 1274; 2006 m. vasario 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Royal County of Berkshire Polo Club prieš VRDT – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)*, T-214/04, Rink. p. II-239, 54 punktą). Todėl šis reikalavimas yra priimtinas.
- 117 Tačiau Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad VRDT pozicija jos pačios Apeliacinės tarybos sprendimų atžvilgiu nėra išimtinis pagrindas, galintis pateisinti išlaidų paskirstymą pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą. Iš tikrųjų, kaip nurodyta 24–29 punktuose, VRDT neturi sistemingai ginti bet kurio jos apeliacinių tarybų priimto ginčijamo sprendimo ir gali palaikyti ieškovės reikalavimus. Todėl tokia VRDT pozicija negali pažeisti įstojusios į bylą šalies teisėtų lūkesčių. Šiuo požiūriu įstojusios į bylą šalies nurodytas sprendimas *Vedial prieš VRDT*, cituotas 22 punkte, yra netinkamas. Šio sprendimo 36 punkte Teisingumo Teismas tik nurodė šalies, laimėjusios per procedūrą Apeliacinėje taryboje, lūkesčius, jog per procesą Pirmosios instancijos teisme siekiama patikrinti minėtos tarybos sprendimo teisėtumą pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 dalį. Tokie teisėti lūkesčiai šiuo atveju nebuvo pažeisti, nes Pirmosios instancijos teismas tokį patikrinimą atliko neatsižvelgdamas į VRDT poziciją. Todėl reikia nurodyti įstojusiai į bylą šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2002 m. gruodžio 19 d. (byla R 412/2002-1 ir byla R 382/2002-1) bei 2003 m. sausio 14 d. (byla R 407/2002-1) Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimus.**
- 2. Priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**
- 3. Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Paskelbta 2006 m. gruodžio 14 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Vilaras