

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2004 m. liepos 13 d.*

Byloje T-115/03

Samar SpA, įsteigta Mottalciata (Italija), atstovaujama advokatės A. Ruo,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą O. Montalto ir L. Capostagno,

atsakovę,

dalyvaujant kitai VRDT apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme – **Grotto SpA**, įsteigtai Vicence (Italija), atstovaujamai advokatų M. Bosshard ir S. Verea,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. sausio 30 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 340/2002-3), susijusio su vaizdinio nacionalinio prekių ženklo BLUE JEANS GAS savininko protestu dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo GAS STATION registravimo,

* Proceso kalba: italų.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,
sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2003 m.
balandžio 7 d.,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies paaiškinimus, kuriuos Pirmosios instancijos
teismo sekretoriatas gavo 2003 m. liepos 21 d.,

atsižvelgęs į VRDT atsiliepimą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo
sekretoriatas gavo 2003 m. liepos 25 d.,

įvykus 2004 m. vasario 4 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1998 m. sausio 12 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo GAS STATION.
- 3 Prekės, dėl kurių pateikta paraiška dėl įregistravimo, pagal pakeistą ir papildytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkluams registruoti yra priskiriamos 25 klasei ir apibūdinamos taip: „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.
- 4 1999 m. kovo 22 d. šis prašymas buvo paskelbtas *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 22/99.
- 5 1999 m. birželio 21 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, į bylą įstojusi šalis pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo visų išvardytų prekių atžvilgiu, nurodydama toliau pateikiamą ankstesnį vaizdinį nacionalinį prekių ženklą Nr. 677 288, įregistruotą, *inter alia*, 25 klasės prekėms, t. y. „kelnėms, švarkams, džinsams, marškiniams, sijonams, puspalciams, triko, megztiniams, apsiaustams („capispalla“), puskojinėms, avalynei, auliniams batams, šliurėms“:



- 6 2002 m. vasario 28 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius patenkino protestą, atsižvelgdamas į „didelį žymenų panašumą ir žymenų bei prekių tarpusavio ryšį vertinant supainiojimo galimybę“.

- 7 2002 m. balandžio 16 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė apeliaciją VRDT dėl protestų skyriaus sprendimo.

- 8 2003 m. sausio 30 d. Sprendimu (toliau – skundžiamas sprendimas), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2003 m. vasario 10 d., Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją motyvuodama tuo, kad atsižvelgiant į bylą įstojusios šalies ženklo esminį pobūdį, didelį prekių ženklų panašumą, taip pat nurodytų prekių tapatumą ar panašumą bei į momentą, kai visuomenė suvokia prekių ženklą, yra galimybė supainioti.

Procesas ir šalių reikalavimai

- 9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
 - pripažinti, kad šiuo atveju nėra galimybės supainioti ir panaikinti skundžiamą sprendimą,

 - nepatenkinus pirmojo reikalavimo, pripažinti, kad šiuo atveju nėra galimybės supainioti visų nurodytų prekių, išskyrus džinsus, arba bent prekių, kurias nurodys Pirmosios instancijos teismas, atžvilgiu ir panaikinti tą skundžiamo sprendimo dalį,

 - priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

10 VRDT ir į bylą įstojusi šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Teisiniai pagrindai

11 Ieškovė nurodo du ieškinio pagrindus, iš kurių vienas paremtas skundžiamo sprendimo motyvacijos stoka, o kitas – vertinimo klaida nagrinėjant supainiojimo galimybę. Posėdyje ji patikslino, kad žodžių junginys „pripažinti, kad nėra galimybės supainioti“ pirmame jos reikalavime ir nuoroda ieškinyje į tuos argumentus, kurie jau pateikti VRDT, yra paprastos stilistinės klauzulės ir Pirmosios instancijos teismas į tai atkreipė dėmesį.

12 Remdamasi Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 48 straipsniu ir tuo, kad Pirmosios instancijos teismui nesutikus priimti antrųjų paaiškinimų, ji buvo užtikrinta, jog galės remtis savo argumentais per posėdį, ieškovė posėdyje pateikė dokumentą, siekdama įrodyti, kad aprangos srityje egzistuoja daugybė itališkų prekių ženklų, kuriuos sudaro žodis „gas“. Šį dokumentą Pirmosios instancijos teismas priėmė su sąlyga, kad vėliau bus priimtas sprendimas dėl jo priimtumo.

Dėl posėdyje pateikto dokumento priimtimumo

- 13 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką, ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismui, siekiama patikrinti Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme. Faktai, kurie buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, prieš tai apie juos nepranešus VRDT institucijoms, gali turėti įtakos tokio sprendimo teisėtumui tik tokiu atveju, jei VRDT *ex officio* būtų privalėjusi į juos atsižvelgti. Remiantis 74 straipsnio 1 dalimi, procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus ir argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą ir neprivalo *ex officio* atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė. Todėl tokie faktai negali turėti įtakos Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumui.
- 14 Yra žinoma, kad posėdyje pateiktas dokumentas, kuriuo siekiama įrodyti, kad aprangos srityje egzistuoja daug itališkų ženklų, kuriuos sudaro žodis „gas“, nebuvo pateiktas VRDT. Iš to išplaukia, kad Pirmosios instancijos teisme į jį neturi būti atsižvelgta.
- 15 Be to, ieškovė, norėdama pateisinti šio dokumento pavėluotą pateikimą, negali remtis Darbo reglamento 48 straipsnio 1 ir 2 dalimis. Visų pirma ieškovė nenurodė jokių motyvų, dėl kurių atskirtimo stadijos metu prireikus galima būtų pateikti naujų įrodymų. Antra, pavėluoto pateikimo nepateisina *audi alteram partem* principas, kadangi šis dokumentas nėra paprastas atsakymas į VRDT ir įstojančios į bylą šalies paaiškinimus. Galiausiai pastarieji stengėsi įrodyti žodžiui „gas“ būdingą skiriamąjį požymį, nenurodydami galimo ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymio Italijos aprangos rinkoje.

- 16 Taigi reikia atmesti per posėdį pateiktą dokumentą, nesant būtinybės analizuoti jo įrodomąją galią arba apie tai išsamiai apklausti kitas proceso šalis.

Dėl nepakankamos motyvacijos

- 17 Ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba pažeidė pareigą motyvuoti, skundžiamo sprendimo 20 punkte be paaiškinimų nurodydama, kad tarp ginčijamų ženklų egzistuoja tam tikras conceptualus ryšys. Ji pažymi, kad dėl šios priežasties negalėjo ginčyti minėto argumento.
- 18 Pirmosios instancijos teismas mano, kad ieškovės kritika kyla dėl neįsigilinimo į skundžiamą sprendimą. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 20 punkte tiksliai pakartoja Protestų skyriaus suformuluotą vertinimą, pagal kurį tarp ginčijamų žymenų „gali egzistuoti tam tikras conceptualus ryšys“. Taigi ieškovei pakako remtis minėtu vertinimu Protestų skyriaus sprendime, apie kurį jai buvo pranešta, ir prireikus apskųsti jo pagrįstumą Pirmosios instancijos teismui.
- 19 Papildomai ir tiek, kiek Apeliacinės tarybos nurodytas conceptualus ryšys kyla dėl elemento „gas“, kaip galima manyti iš 20 punkto, kuriame jis apibūdinamas kaip dominuojantis, Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad, pirma, ieškovės kritika Protestų skyriaus sprendimo atžvilgiu – jog prieštaringa pripažinti, kad žodis „gas“ reiškia vidaus degimo variklių degalus, tačiau nėra benzinas — pateikiama skundžiamo sprendimo 6 punkto pirmoje įtraukoje. Antra, Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 24 punkte manė, kad žodis „gas“ vartojamas tiesiogine reikšme, todėl nesvarbu, „kokią reikšmę jam suteiks vartotojas italas („dujos“

„degalai“). Ieškovė galėjo labai lengvai sugretinti paaiškinimus, esančius skundžiamo sprendimo 20 ir 24 punktuose, ir prireikus apskųsti Pirmosios instancijos teismui Apeliacinės tarybos nuomonę, pagal kurią, neatsižvelgiant į žodžio „gas“ reikšmę, egzistuoja konceptualus panašumas tarp nagrinėjamų žymenų.

- 20 Todėl šis pagrindas turi būti atmestas.

Dėl klaidingo supainiojimo galimybės vertinimo

Šalių argumentai

- 21 Ieškovė tvirtina, kad klaidinga nagrinėjamus žymenis ir jais ženklinamas prekes lyginti atskirai. Šiuo atveju ji nurodo, kad Apeliacinė taryba mano, jog žodžiai „blue jeans“ yra apibūdinantys, todėl ji nusprendė, kad žodis „gas“ yra dominuojantis įstojusios į bylą šalies prekių ženklo elementas. Pasak ieškovės, toks konstatavimas yra teisingas tik džinsų, t. y. iš džinsinio audinio gaminamų drabužių, atžvilgiu ir klaidingas, kai taikomas kitoms prekėms, pavyzdžiui, megztiniams, šliurėms ar auliniams batams. Be to, Apeliacinė taryba savo nagrinėjime neteisėtai neatsižvelgė į prašomame įregistruoti prekių ženkle esantį žodį „station“.
- 22 Dėl vizualinio nagrinėjamų prekių ženklų palyginimo visų prekių, išskyrus džinsus, atžvilgiu ieškovė tvirtina, kad įstojusios į bylą šalies prekių ženklo dominuojantis elementas yra „BLUE JEANS“, turintis ryškų skiriamąjį požymį. Dominuojantį prašomo įregistruoti prekių ženklo aspektą sudaro du žodžiai „gas“ ir „station“. Taigi prekių ženklai yra visiškai nepanašūs. Kai nagrinėjami prekių ženklai nurodo džinsus, žodžiai „blue-jeans“ yra apibūdinantys, ir todėl dominuojantis įstojusios į bylą šalies prekių ženklo elementas yra žodis „gas“. Prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas yra „gas station“. Kadangi įstojusios į bylą šalies

prekių ženklas turi stiprų skiriamąjį grafinį aspektą, bendro abiemis nagrinėjamiems prekių ženklams žodžio, t. y. „gas“, nepakanka, kad būtų nustatyta supainiojimo galimybė. Pasak ieškovės, tokį tyrimą patvirtino Pirmosios instancijos teismas 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendime *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rink. p. II-5275, 54 punktas).

- 23 Dėl fonetinio panašumo, pasak ieškovės, abu nagrinėjami prekių ženklai yra visiškai skirtingi, ypač kalbant apie kitas nei džinsai prekes. Tai juo labiau teisinga, jeigu, kaip nurodo teismų praktika, daugiau dėmesio skiriama pirmajai prekių ženklų daliai.
- 24 Kalbant apie konceptualų palyginimą, nagrinėjami prekių ženklai yra visiškai skirtingi kitų nei džinsai prekių atžvilgiu, kadangi vieno dominuojantis elementas yra „blue-jeans“, o kito – „gas station“, o tai reiškia dujų saugyklą. Net pripažįstant, kad žodžiai „blue-jeans“ yra apibūdinantys, įstojusios į bylą šalies prekių ženklas primena dujas, o ieškovės prekių ženklas primena saugyklą, šiuo atveju – dujų saugyklą.
- 25 Pasak ieškovės, Apeliacinė taryba nepadarė išvadų iš jos vartojamo suinteresuotos visuomenės dalies, t. y. pakankamai informuotos ir protingai nuovokios visuomenės apskritai, apibrėžimo. Tačiau posėdyje ji patikslino, kad šio apibrėžimo ji neginčija.
- 26 Ieškovė daro išvadą, kad dėl prekių ženklų skirtumų supainiojimo galimybės nėra.

- 27 VRDT ir į bylą įstojusi šalis pirmiausia konstatuoja, kad ieškovė neginčija nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo. Jos taip pat pažymi, kad abiejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, dominuojantis elementas, be abejo, yra žodis „gas“. Jos tvirtina, kad tiek Apeliacinės tarybos veiksmai, tiek pasiektas rezultatas yra teisingi.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 28 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jei dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam ir dėl prekių ar paslaugų, kurioms šie prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo, yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.
- 29 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką supainiojimo galimybė dėl prekių ar paslaugų komercinės kilmės turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotos visuomenės dalis suvokia nagrinėjamus žymenis arba prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 29–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).
- 30 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog, pirma, suinteresuota visuomenės dalis šiuo atveju yra vartotojai italai, turint galvoje, kad ankstesnis ženklas, į kurį atsižvelgiama, yra nacionalinis Italijoje registruotas prekių ženklas (skundžiamo sprendimo 13 punktas), ir, antra, kad visuomenę sudaro vidutiniai, pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs vartotojai (skundžiamo sprendimo 30 punktas), kadangi prekės, kurioms skirti nagrinėjami prekių ženklai, yra kasdieninio vartojimo.

- 31 Reikėtų pastebėti, kad Apeliacinė taryba teisingai priminė, jog nagrinėjama prekė yra tapachios arba panašios (skundžiamo sprendimo 12 punktas).
- 32 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, iš nusistovėjusios teismų praktikos išplaukia, kad bendras galimybės suklaidinti įvertinimas, kiek tai susiję su vizualiniu, fonetiniu ar konceptualiū ginčijamų žymenų panašumu, turi būti paremtas bendru įspūdžiu, kurį jie sukuria, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillip-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 33 Ieškovės priekaištas, kad Apeliacinė taryba žymenis, dėl kurių kilo ginčas, lygino tik abstrakčiai, neatsižvelgdama į nagrinėjama ženklaish ženklinamas prekes, yra nepagrįstas. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba, remdamasi 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Canon (C-39/97)*, Rink. p. I-5507, aiškiai pripažino, kad „išvada dėl supainiojimo galimybės paremta dideliu žymenų panašumu ir žymenų bei prekių tarpusavio ryšiu vertinant supainiojimo galimybę“ (skundžiamo sprendimo 12 punktas). Be to, Apeliacinė taryba nurodė, kad „žymens sugebėjimo atlikti prekės ženklo funkciją vertinimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į paraiškoje nurodytas prekes“ (skundžiamo sprendimo 21 punktas).
- 34 Nagrinėdama Apeliacinė taryba teisingai manė, kad ankstesnio prekių ženklo dominuojantis elementas yra žodis „gas“ (skundžiamo sprendimo 20 ir 28 punktai). Iš tikrųjų, viena vertus, žodžiai „blue-jeans“ tikrai apibūdina drabužius, pagamintus iš džinsinio ar panašaus į džinsinį audinio. Kitų drabužių atžvilgiu šie žodžiai neturi ryškaus skiriamosio požymio kaip ir žodis „gas“, kuris nesusijęs su drabužiais

(skundžiamo sprendimo 24 punktą). Kita vertus, grafinis elementas „BLUE JEANS“ nagrinėjame vaizdiniame žymenyje yra mažas, kadangi parašytas daug mažesnėmis raidėmis ir atrodo kaip paprasčiausias žodžio „gas“ priedas.

- 35 Be to, Apeliacinė taryba galėjo manyti, kad žodis „gas“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas, nes žodis „station“, net ir turėdamas tam tikrą jam būdingą reikšmę, nekeičia žodžio „gas“ reikšmės (skundžiamo sprendimo 27 punktą). Iš tikrųjų žodis „station“ gali kelti daugybę įvairių asociacijų, tai gali būti sausumos transporto priemonės sustojimo vieta arba degalų pardavimo ar sandėliavimo vieta, ir konkrečią reikšmę įgyja tik prijungus pažyminį. Taigi žodis „station“ sustiprina žodžio „gas“ reikšmę, nesuteikdamas jam kitos reikšmės.
- 36 Todėl dominuojančių elementų atžvilgiu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai yra tapatūs.
- 37 Kalbant apie ginčijamų ženklų visumą, Apeliacinė taryba galėjo, nepadarydama vertinimo klaidos, manyti, kad žymenų, sudarytų, viena vertus, iš antrinio grafinio elemento „BLUE JEANS“ ir, kita vertus, iš antrinio žodinio elemento „station“, skirtumų neišliks suinteresuotos visuomenės dalies, kuri įsimins elementą „gas“, atmintyje (skundžiamo sprendimo 27–29 punktai). Šiuo klausimu reikia pastebėti, kad vidutinis vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi nepilnu vaizdu iš atminties (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 26 punktą).
- 38 Šios išvados nepaneigia ieškovės nurodytas Pirmosios instancijos teismo sprendimas *HUBERT*, minimas 22 punkte. Šiame sprendime Pirmosios instancijos teismas esminę reikšmę suteikė grafiniam ir žodiniams elementams, kurie skyrėsi prekių

ženklų, dėl kurių kilo ginčas, bendro žodinio elemento, t. y. žodžio „Hubert“ atžvilgiu. Vis dėlto tuo atveju, priešingai nei šiame sprendime, grafinis elementas buvo ypač svarbus. Šiuo požiūriu, kaip jau buvo nurodyta, elementas „BLUE JEANS“ yra antrinio svarbumo ir vertinamas kaip paprasčiausias priedas prie elemento „gas“.

- 39 Todėl, atsižvelgiant į nagrinėjamaais prekių ženklais ženklinamų prekių tapatumą ar panašumą ir į ginčijamų žymenų panašumą, reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos išvadą, kad egzistuoja galimybė, jog suinteresuota visuomenės dalis supainios nagrinėjamus prekių ženklus.
- 40 Kadangi tokia supainiojimo galimybė egzistuoja visų nurodytų prekių atžvilgiu, nors ji atrodo daug būdingesnė drabužiams iš džinsinio audinio, nereikia panaikinti skundžiamo sprendimo dėl to, kad jis nurodo ne drabužius iš džinsinio audinio ar priskirtus kitoms 25 klasės subkategorijoms.
- 41 Remiantis tuo, kas išdėstyta, ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 42 Pagal Darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Paskelbta 2004 m. liepos 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Sekretorius

H. Jung

Pirmininkas

J. Pirrung