

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. birželio 15 d.*

Byloje T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas, įsteigta Vietri sul Mare (Italija), atstovaujama
advokato F. Sciaudone,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą M. Capostagno,

atsakovę,

* Proceso kalba: italų.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai

Limiñana y Botella, SL, įsteigta Monforte del Cid (Ispanija),

dėl 2003 m. spalio 24 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 933/2002-2), susijusio su protesto procedūra tarp *Limiñana y Botella, SL* ir *Shaker di L. Laudato & C. Sas*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai J. Azizi ir E. Cremona,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio padvaudotoja,

susipažinęs su 2004 m. sausio 7 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. gegužės 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. sausio 20 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1999 m. spalio 20 d. ieškovė, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, toliau – Reglamentas Nr. 40/94), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas – žemiau pateiktas vaizdinis žymuo:



3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti minėtą prekių ženklą, priklauso 29, 32 ir 33 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 29 klasė: „Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena; mėsos ekstraktai; konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės; drebučiai, uogienės, kompotai; kiaušiniai, pienas ir pieno produktai; maistiniai aliejai ir riebalai“;

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

— 33 klasė: „Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)“.

4 1999 m. lapkričio 23 d. laišku VRDT pareikalavo, kad ieškovė sumažintų jos registravimo paraiškoje esančius reikalavimus, manydama, jog ši iš dalies yra neregistruotina pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies g punktą.

5 VRDT būtent paprašė atsiimti registravimo paraišką gaiviesiems gėrimams, priskiriamiems 32 klasės prekėms, nes, jos nuomone, jei pavadinimas „limoncello della costiera amalfitana“ būtų naudojamas šios klasės prekėms ir kartu 33 klasei priskiriamiems svaigiesiems gėrimams, jis galėtų suklaidinti vartotoją, kuris gali manyti, kad butelyje, ant kurio yra toks pavadinimas, yra gerai žinomas likeris, vadinamas „limoncello“, nors iš tiesų taip nėra. Be to, VRDT pareikalavo, kad ieškovė

sutrumpintų 33 klasės prekių sąrašą, palikdama tik „citrinų likerį iš Amalfi pakrantės“, nes prekių ženklas klaidintų, jei nagrinėjamas likeris būtų skirtingos kilmės, atsižvelgiant į tai, jog Sorente yra besiribojanti teritorija, žinoma dėl šios specifinės prekės ir todėl prekės kilmė yra esminis vartotojo pasirinkimo kriterijus.

- 6 Po šio VRDT reikalavimo ieškovė sumažino savo paraiškos reikalavimus, susijusius su 33 klasės prekėmis, palikdama tik citrinų likerį iš Amalfi pakrantės.

- 7 2000 m. balandžio 17 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 30/00.

- 8 2000 m. birželio 1 d. *Limiñana y Botella, SL* (toliau – protestą pateikusi šalis) pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos.

- 9 Grįsdama šį protestą, ji rėmėsi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta galimybe supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą tiek, kiek jis susijęs su Nicos sutarties 33 klasės prekėmis, ir 1996 m. Ispanijos patentų ir prekių ženklų tarnyboje (*Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología*) įregistruotą protestą pateikusios šalies žodinį prekių ženklą taip pat apimančią 33 klasės prekes, kurio pavadinimas:

„LIMONCHELO“

- 10 2002 m. rugsėjo 9 d. VRDT protestų skyrius patenkino protestą ir todėl atsisakė įregistruoti prašomą prekių ženklą.

- 11 Protestų skyrius savo sprendimą iš esmės pagrindė tuo, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir ankstesnį prekių ženklą Ispanijos rinkoje dėl nagrinėjamų prekių tapatumo ir prekių ženklų panašumo. Tokią išvadą dėl pastarojo kriterijaus Protestų skyrius padarė atlikęs šių prekių ženklų vizualaus, fonetinio ir konceptualaus panašumo analizę, kuri parodė, kad tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento, kurį sudaro žodis „limoncello“, ir ankstesnio prekių ženklo yra vizualus, fonetinis ir konceptualus panašumas.

- 12 2002 m. lapkričio 7 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57-62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

- 13 2003 m. spalio 24 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Antroji apeliacinė taryba atmetė ieškovės pateiktą apeliaciją. Iš esmės nurodžiusi, kad ankstesnio prekių ženklo prekės apima prašomo įregistruoti prekių ženklo prekes, Apeliacinė taryba nusprendė, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas yra žodis „limoncello“ ir kad prašomas įregistruoti prekių ženklas bei ankstesnis prekių ženklas yra vizualiai ir fonetiškai vienas į kitą labai panašūs, todėl egzistuoja galimybė juos supainioti.

Šalių reikalavimai

14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ir (arba) pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad protestas būtų atmestas, o ieškovės prekių ženklo paraiška patenkinta,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

15 Atsakovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

16 Per posėdį ieškovė patikslino, kad prašydama „panaikinti ir (arba) pakeisti ginčijamą sprendimą“ ji iš tikrųjų vienodai pageidavo ir ginčijamo sprendimo pakeitimo, ir panaikinimo.

Dėl teisės

- 17 Ieškovė savo reikalavimus grindžia trimis pagrindais. Ji mano, kad ginčijamu sprendimu VRDT, pirma, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, antra, piktnaudžiavo įgaliojimais ir, trečia, pažeidė pareigą motyvuoti savo sprendimus. Atsakovė ginčija visus šiuos ieškinio pagrindus.

I — Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

A — Šalių argumentai

1. Ieškovės argumentai

a) Bendros pastabos

- 18 Ieškovė mano, kad, priešingai nei tvirtina atsakovė, ankstesnis prekių ženklas ir jos prekių ženklas nėra pakankamai panašūs. Todėl nesant galimybės jų supainioti, jos prekių ženklo paraiška negali būti atmesta remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu.

19 Ieškovė, grįsdama savo poziciją, tvirtina, kad šiuo atveju neegzistuoja nei ankstesnio prekių ženklų skiriamasis požymis, nei prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumas.

b) Ankstesnio prekių ženklų skiriamasis požymis

20 Ieškovė iš esmės mano, jog ankstesnis prekių ženklas neturėjo jokio ypatingo skiriamąjo požymio ir kad šio ieškinio objektu esanti prekė buvo ypač žinoma. Tačiau VRDT neatsižvelgė nė į vieną iš šių argumentų.

21 Savo pozicijai pagrįsti ieškovė nurodo tai, kad bendrai vartojamas žodis „limoncello“ Ispanijoje, Italijoje ir visame pasaulyje reiškia Amalfi pakrantės kilmės likerį, pagamintą su citrinų žievelėmis, o ne tik protestą pateikusių šalių pagamintą gėrimą. Šiuo klausimu ieškovė pateikia ištraukas iš interneto svetainių ir teigia, kad tiek 2003 m. balandžio 11 d. savo pastabose protestą pateikusi šalis, tiek 1999 m. lapkričio 23 d. laiške VRDT pripažino šį bendrą vartojimą.

22 Taigi, priešingai nei matyti iš 2003 m. balandžio 11 d. protestą pateikusių šalių pastabų, žodis „limonchelo“ yra tik paprastas žodžio „limoncello“, kuris bendrai reiškia likerį, pagamintą su citrinų žievelėmis ir alkoholiu, vertimas į ispanų kalbą. Šiuo atžvilgiu ieškovė nurodo žodžio „limonchelo“ pagrindu atliktos paieškos internete rezultatus ir gausybės panašių prekių ženklų buvimą Ispanijoje, kaip tai pripažino ir protestą pateikusi šalis.

- 23 Ieškovė daro išvadą, kad šiuo atveju skiriamasis ankstesnio prekių ženklų požymis yra neryškus ir todėl yra nedidelė galimybė supainioti, o tai įpareigoja VRDT labai griežtai vertinti veiksnius, kuriais remiantis gali būti nustatytas dviejų nagrinėjamų prekių ženklų tapatumas ar panašumas.

c) Nagrinėjamų prekių ženklų panašumas

- 24 Dėl vizualaus palyginimo ieškovė iš esmės teigia, kad jos prekių ženklas turi nemažų vizualių skirtumų, palyginti su ankstesniu prekių ženklu. Ji būtent nurodo italų kalbos vartojimą, po raidžių „limonc“ esančiais raidėmis, žodžius „della costiera amalfitana“ ir „shaker“, grafinį pavaizdavimą, daugelį tipografinių skirtumų ir naudojamas spalvas.
- 25 Dėl fonetinio palyginimo ieškovė iš esmės mano, kad Apeliacinė taryba klydo, žodžiui „limoncello“ suteikdama esminę svarbą ir laikydama žodžius „della costiera amalfitana“ nedominuojančiais bei neesminiais, taip neatsižvelgdama į teismų ir sprendimų priėmimo praktikas, pagal kurias turi būti atsižvelgta į visas būdingas aplinkybes, vertinant galimybę suklaidinti vartotojus.
- 26 Be to, ieškovė tvirtina, kad iš dviejų prekių ženklų palyginimo matyti, jog vieninteliai dviejų žymenų bendri fonetiniai požymiai yra du pirmieji skiemenys „li“ ir „mon“, o kiti skiemenys „chelo“ ir „cello“ bei žodžiai „della costiera amalfitana“ fonetiškai yra nepanašūs.

- 27 Dėl konceptualaus palyginimo ieškovė teigia, kad VRDT turėjo išnagrinėti ypatingą šios prekės kilmės vietas, t. y. Amalfi pakrantės, žinomumą. Šiuo klausimu ieškovė nurodo 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimą *Canon (C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas)* ir pažymi, kad 1999 m. lapkričio 23 d. laiške VRDT pabrėžė, jog, vartotojui renkantis, prekės geografinės kilmės požymis yra esminis.
- 28 Žodžius „limonchelo“ ir „limoncello della costiera amalfitana“ paprastas vartotojas neabejotinai suvokia skirtingais vaizdiniais. Žodžiai „della costiera amalfitana“ siejasi su Ispanijos vartotojams gerai žinoma apibrėžta geografine vieta, dėl to pastarieji negalėtų manyti, kad ši prekė priklauso tai pačiai įmonei ir tai pačiai geografinei vietai kaip su prekės ženklu LIMONCHELO pagaminta prekė. Todėl prie žodžio „limoncello“ prijungus žodžius „della costiera amalfitana“, ieškovės nuomone, sudaromas labai skirtingas nuo ankstesnio prekių ženklo loginis darinys.
- 29 Antra vertus, ieškovė mano, kad VRDT turėjo išnagrinėti objektyvias sąlygas, kurioms esant prekių ženklai gali konkuruoti rinkoje (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rink. p. II-2251, 57 punktas*). Ieškovė pažymi, kad Ispanijos vartotojas nebūtų suklaidintas ir nemanytų, jog prekė su prekių ženklu LIMONCHELO, ant kurios etiketės, be trijų citrinų, matoma *Distileria Toris* emblema, ir prekė su etikete „limoncello della costiera amalfitana“ iš tiesų priklauso tai pačiai įmonei.
- 30 Ieškovė, remdamasi 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Rink. p. II-4335, 54 punktas)*, tvirtina, kad akivaizdus vizualus ir fonetinis panašumas gali būti pašalintas, jei nors vienas prekių ženklas turi aiškią ir apibrėžtą reikšmę atitinkamos visuomenės sąmonėje. Ieškovė mano, kad paprastas Ispanijos

vardotojas šiuo atveju iš karto pastebės, kad jos prekė – tai itališkas likeris, t. y. tipiškas itališkas likeris, paruoštas su citrinų žievelėmis iš Amalfi pakrantės ir pagamintas Italijoje.

- 31 Todėl visų minėtų aplinkybių pagrindu ieškovė teigia, kad net jei tarp nagrinėjamus prekių ženklus sudarančių frazių yra dalinis panašumas, neryškus žodžio „limoncello“ ir jo vertimo „limonchelo“ į ispanų kalbą skiriamasis požymis bei daugybė vizualių, fonetinių ir konceptualių skirtumų tarp šių prekių ženklų pašalina galimybę suklaidinti atitinkamą visuomenę. Taigi sprendimas, kuriuo atsisakoma įregistruoti ieškovės prekių ženklą, yra neteisėtas.

2. Atsakovės argumentai

- 32 Atsakovė ginčija ieškovės savo reikalavimams pagrįsti pateiktus argumentus ir mano, kad lyginamoji analizė, kuri sudaro Apeliacinės tarybos bei Protestų skyriaus atlikto galimybės supainioti vertinimo pagrindą, yra pagrįsta.
- 33 Atsakovė teigia, kad Apeliacinė taryba teisingai pažymėjo, jog žodis „limoncello“ sudaro dominuojančią prašomo įregistruoti prekių ženklo dalį. Atsakovės nuomone, šis žodis yra požymis, kuris paprastų Ispanijos vartotojų, šiuo atveju sudarančių suinteresuotą visuomenę, požiūriu identifikuoja šį prekių ženklą ir jį apibūdina. Atsakovė šiuo atveju pabrėžia žodžio „limoncello“ išskirtinę centrinę vietą ir dydį, palyginti su kitais prašomo įregistruoti prekių ženklo elementais.

- 34 Todėl atsakovė mano, jog akivaizdu, kad žodis „limoncello“, priklausantis prašomam įregistruoti prekių ženklui, ir ankstesnio prekių ženklo žodis „limonchelo“ vizualiu ir fonetiniu požiūriu paprastam Ispanijos vartotojui gali atrodyti beveik tapatūs. Abu žodžiai yra sudaryti iš dešimties raidžių, iš kurių devynios sutampa, o kadangi vienintelės skirtingos raidės „l“ ir „h“ yra abiejų žodžių viduryje, jų galimybė padėti atskirti šiuos žodžius yra ribota. Pagaliau atsakovė nurodo, kad beveik tobulai sutampant ankstesnio prekių ženklo LIMONCHELO ir itališko žodžio „limoncello“ teisingam tarimui yra didelis panašumas fonetiniu požiūriu.
- 35 Be to, ji dar nurodo, kad ji visiškai suvokia žodžio „limoncello“ reikšmę italų kalba, bet šiuo atveju ta aplinkybė nepašalina šiam žodžiui būdingo skiriamąjo požymio Ispanijos visuomenės suvokimu. Šiuo metu niekas nesuteikia pagrindo manyti, kad paprastas Ispanijos vartotojas žodžiui „limoncello“ suteikia aiškią ir apibrėžtą semantinę reikšmę.
- 36 Taigi atsakovė ginčija ieškovės argumentą, pagal kurį žodis „limonchelo“ yra itališko žodžio „limoncello“, visame pasaulyje, ypač Ispanijoje, pripažinto bendrinio žodžio, apibūdinančio atitinkamos rūšies likerį, vertimas į ispanų kalbą. Atsakovės nuomone, neegzistuoja joks objektyvus priešingos šalies teiginius pagrindžiantis įrodymas. Be to, atsakovė teigia, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnį VRDT kompetencijai nepriklauso vietoje šalių ieškoti įrodymų, kurie pagrįstų, kad žodis „limoncello“ dėl savo galimų rašybos būdų (pavyzdžiui, „limonchelo“) buvo ar būtų tapęs bendrinio žodžiu Ispanijos visuomenės požiūriu. Šiuo klausimu atsakovė nurodo, kad ieškovės pateiktuose dokumentuose, kuriuos sudaro ištraukos iš interneto svetainių, nėra nė vienos nuorodos į Ispanijos visuomenę ir kad 1999 m. lapkričio 23 d. laiškas pagrįstas skirtingomis faktinėmis ir teisinėmis aplinkybėmis nei tos, kurios minimos nagrinėjant galimybę supainioti prekių ženklus.

- 37 Atsakovė mano, jog šiuo atveju ankstesnio prekių ženklų skiriamasis požymis yra pakankamas atsižvelgiant į tai, kad jis yra įregistruotas nacionaliniu lygmeniu. Todėl, jos nuomone, ji turi padaryti išvadą, kad ankstesnis prekių ženklas savaime turi būti saugomas vėlesnio prekių ženklų, kuris pakartoja jo skiriamąjį ir dominuojantį požymį, atžvilgiu.
- 38 Atsakovė dar nurodo svarbius šios bylos panašumus su byla, kurioje 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany* (MATRATZEN) (T-6/01, Rink. p. II-4335).
- 39 Atsakovės nuomone, Pirmosios instancijos teismas pastarojoje byloje pabrėžė, kad svarbu įvertinti galimybę supainioti atitinkamos visuomenės atžvilgiu, būtent atsižvelgiant į tai, kaip prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, suvokia atitinkamas vartotojas, remdamasis savo bazinių kalbos žinių pagrindu. Iš to darytina išvada, kad net jei žodis turi reikšmę kalba, kuri nėra atitinkamo vartotojo pagrindinė kalba, ir jei nėra jokio požymio, leidžiančio nustatyti, kad minėtas vartotojas supranta šį žodį minėta reikšme, šis žodis skiriamuoju požiūriu tikrai gali būti prekių ženklų, kurių jis sudaro, dominuojančia dalimi.
- 40 Atsižvelgdama į tai, kas pasakyta, atsakovė mano, kad ginčijamas sprendimas yra pagrįstas. Jos nuomone, remdamasi žymenų ir prekių tarpusavio priklausomybės principu galimybės supainioti vertinimo metu, Apeliacinė taryba galėjo teisėtai manyti, jog dėl to, kad prekės, dėl kurių kilo ginčas, buvo tapačios (o to ieškovė neginčija), tarp prekių ženklų nustatyti panašumai (ypač matomi beveik sutampant žodžiams „limonchelo“ ir „limoncello“) galėjo būti galimybės supainioti priežastimi Ispanijos rinkoje. Taigi Apeliacinė taryba teisingai patvirtino sprendimą, kuris patenkino protestą, motyvuodama galimybės supainioti buvimu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

B — *Pirmosios instancijos teismo vertinimas*

1. Pirminis vertinimas

- 41 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo 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.
- 42 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesniais prekių ženklais yra laikomi prekių ženklai, įregistruoti valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 43 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rink. p. II-2821, 30 punktą ir nurodytą teismų praktiką).
- 44 Pagal šią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 43 punkte minėto sprendimo GIORGIO BEVERLY HILLS 31–33 punktus ir ten nurodytą teismų praktiką).

- 45 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra Ispanijoje įregistruotas ir apsaugotas žodinis prekių ženklas. Be to, nagrinėjamos prekės yra skirtos kasdieniam vartojimui. Todėl šiuo atveju vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į atitinkamos visuomenės, sudarytos iš paprastų Ispanijos vartotojų, požiūrį.
- 46 Apibrėžus atitinkamą visuomenę, reikia išnagrinėti panašumus, pirma, tarp nagrinėjamų prekių ir, antra, tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas.

2. Prekių palyginimas

- 47 Dėl nagrinėjamų prekių palyginimo pastebėtina, kad Apeliacinė taryba nusprendė, o šalys to neginčijo, kad ankstesnio prekių ženklo prekės apima ir prekes, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas. Taigi konstatuotina, kad minėtos prekės yra tapačios.

3. Žymenų palyginimas

a) Pirminis vertinimas

- 48 Dėl nagrinėjamų prekių ženklų palyginimo pirmiausia pabrėžtina, kad šiuo atveju prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinis ir jį sudaro žodiniai bei vaizdiniai elementai, o ankstesnis prekių ženklas yra tik žodinis.

- 49 Be to, Pirmosios instancijos teismas primena, kad dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo iš teismų praktikos matyti, jog visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiū, fonetiniu ar conceptualiu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. 30 punkte minėto sprendimo BASS 47 punktą ir ten nurodytą teismų praktiką).
- 50 Taigi reikėtų tvirtinti, kad sudėtinis prekių ženklas, kurio viena sudedamoji dalis yra tapati arba panaši į kitą prekių ženklą, gali būti laikomas panašiu į pastarąjį prekių ženklą, tik jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame sudėtinio ženklo sukurtame įspūdyje. Taip yra tuo atveju, kai ši sudedamoji dalis gali taip dominuoti šio prekių ženklo vaizdinyje, kurį įsimena atitinkama visuomenė, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos bendrame pastarojo sukurtame įspūdyje (38 punkte minėto sprendimo MATRATZEN, patvirtinto apeliacinėje instancijoje 2004 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P, Rink. p. I-3657, 33 punktą).
- 51 Tai nereiškia, jog reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo sudedamąją dalį ir ją lyginti su kitu prekių ženklu. Atvirkščiai, nagrinėjamus prekių ženklus reikia lyginti vertinant į kiekvieno iš jų visumą. Tačiau tai nereiškia, kad tam tikrais atvejais viena ar kelios sudėtinio prekių ženklo sudedamosios dalys negali dominuoti jo atitinkamai visuomenei daromame bendrame įspūdyje (38 punkte minėto sprendimo MATRATZEN 34 punktą).
- 52 Vertinant sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominuojantį pobūdį, būtina atsižvelgti į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes, jas palyginant su kitų sudedamųjų dalių savybėmis. Be to, papildomai gali būti atsižvelgiama į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą sudėtinio prekių ženklo derinyje (38 punkte minėto sprendimo MATRATZEN 35 punktą).

- 53 Todėl Apeliacinė taryba turėjo išnagrinėti, kuri prašomo įregistruoti prekių ženklų sudedamoji dalis dėl savo vizualių, fonetinių ir konceptualių savybių gali perteikti šio prekių ženklų vaizdinį, atitinkamos visuomenės įsimenamą taip, kad visos kitos jo sudedamosios dalys šiuo atžvilgiu atrodo nereikšmingos. Kaip nurodyta šio sprendimo 51 ir 52 punktuose, iš šios analizės matyti, kad kelios sudedamosios dalys gali būti laikomos dominuojančiomis.
- 54 Vis dėlto, jei prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vizualaus pobūdžio sudėtinis prekių ženklas, vertinti bendrą šio prekių ženklų sukurtą įspūdį bei nustatyti jo galimą dominuojantį požymį reikia analizuojant vizualiai. Todėl darant tokią prielaidą, tik kai dominuojantį požymį taip pat sudaro nevizualūs semantiniai aspektai, prireikus šis požymis ir ankstesnis prekių ženklas gali būti lyginami, kartu atsižvelgiant į šiuos kitus semantinius aspektus, pavyzdžiui, fonetinius aspektus ar susijusias abstrakčias idėjas.

b) Dominuojanti sudedamoji dalis

i) Vizualių įvertinimu pagrįstas prašomo įregistruoti prekių ženklų sudedamųjų dalių apibūdinimas

- 55 Pirmosios instancijos teismas pastebi, kad prašomo įregistruoti prekių ženklų sudedamosios dalys yra: žodis „limoncello“, užrašytas baltomis didelėmis raidėmis, žodžiai „della costiera amalfitana“, užrašyti mažesnėmis geltonomis raidėmis, žodis „shaker“, parašytas mažesnėmis mėlynomis raidėmis baltame langelyje, kurio raidė „k“ vaizduoja taure, ir galiausia didelės apvalios lėkštės, kurios vidurys baltas,

o kraštai papuošti piešiniais, vaizduojančiais geltonas citrinas tamsiame fone, ir žalsvai melsva ir balta brūkšniuota juosta, pavaizdavimas. Visos šios sudedamosios dalys pavaizduotos ant tamsiai mėlyno pagrindo.

ii) Apvalios citrinomis papuoštos lėkštės dominavimas prašomame įregistruoti prekių ženkle

56 Dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinės sudedamosios dalies – apvalios citrinomis papuoštos lėkštės – pastebėtina, kad, be tikroviško lėkštės pavaizdavimo, jai būdingas spalvų kontrastas, didelis dydis ir tikroviški citrinų piešiniai ant kraštų, ir visa tai šiam vaizdui suteikia savitą vizualų patrauklumą.

57 Ši apvali citrinomis papuošta lėkštė dėl savo būdingų savybių turi ryškų skiriamąjį požymį, palyginti su kitomis prašomo įregistruoti prekių ženklo sudedamosiomis dalimis, ypač su žodžiu „limoncello“. Taigi ji dominuoja kitų prašomo įregistruoti prekių ženklo dalių atžvilgiu.

58 Papildomai pastebėtina, kad, nepaisant to, jog lėkštė nėra pavaizduota pačiame centre, ji užima du žemesnius prašomo įregistruoti prekių ženklo trečdalius ir apima didžiausią jų ploto dalį, o žodis „limoncello“ užima tik didelę prašomo įregistruoti prekių ženklo viršutinio trečdalio dalį.

59 Iš to matyti, kad apvalios citrinomis papuoštos lėkštės pavaizdavimas akivaizdžiai turi būti laikomas dominuojančia prašomo įregistruoti prekių ženklo sudedamąja dalimi.

iii) Kitų prašomo įregistruoti prekių ženklų elementų palyginimas

— Žodis „limoncello“

- 60 Šiuo atveju Apeliacinės tarybos, kuri ginčijamo sprendimo 20 punkte tvirtino, kad žodis „limoncello“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklų elementas daugiausia dėl didelių raidžių ir dėl to, kad yra gerai matomas, tam, jog ginčijamo sprendimo 21 punkte nuspręstu, kad nagrinėjami prekių ženklai yra vizualiai ir fonetiškai beveik tapatūs, nuomonei negali būti pritarta.
- 61 Dėl žodžio „limoncello“ Pirmosios instancijos teismas pastebi, kad nors šis žodis parašytas didesnėmis raidėmis nei kitos prašomo įregistruoti prekių ženklų žodinės sudedamosios dalys, vis dėlto jo vizualus išpūdis yra aiškiai menkesnis nei apvalios citrinomis papuoštos lėkštės išpūdis. Be to, žodis „limoncello“ yra mažesnio dydžio nei vaizdinė sudedamoji dalis, kurią sudaro apvali citrinomis papuošta lėkštė.
- 62 Vien šių aplinkybių pagrindu ir nesant būtinybės nagrinėti šio žodžio fonetinių ir konceptualių savybių, konstatuotina, kad žodis „limoncello“ nėra dominuojanti prašomo įregistruoti prekių ženklų sudedamoji dalis.

— Žodžiai „della costiera amalfitana“

- 63 Dėl žodžių „della costiera amalfitana“, remiantis vizualiu vertinimu, konstatuotina, kad šis junginys yra parašytas mažesnėmis nei žodis „limoncello“ raidėmis ir

apibūdina nagrinėjamos prekės geografinę kilmę. Be to, palyginti su apvalios citrinomis papuoštos lėkštės pavaizdavimu, šie žodžiai yra akivaizdžiai mažesnio dydžio ir ne tokių kontrastingų spalvų. Pirmosios instancijos teismas teigia, kad nesant būtinybės nagrinėti fonetinių ir konceptualių savybių, ši sudedamoji dalis negali būti laikoma dominuojančiu prašomo įregistruoti prekių ženkle elementu, ypač atsižvelgiant į jos mažą dydį.

— Žodis „shaker“

- 64 Dėl žodžio „shaker“, remiantis vizualiu nagrinėjimu, matyti, kad, nepaisant balto pagrindo ir vaizdinio elemento, esančio šio žodžio raidėje „k“ taurės pavidalu, šis žodis bei jo elementas yra mažesnio dydžio, palyginti su nagrinėjamame prekių ženkle pavaizduotais apvalia citrinomis papuošta lėkšte ir žodžiu „limoncello“. Be to, šis žodis neturi tokio paties spalvų kontrasto kaip apvalios citrinomis papuoštos lėkštės vaizdas. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad, nesant būtinybės nagrinėti jo fonetinių ir konceptualių savybių, šis žodis negali būti laikomas dominuojančiu prašomo įregistruoti prekių ženkle elementu.

c) Visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas

- 65 Konstatuotina, kad apvalios citrinomis papuoštos lėkštės pavaizdavimas yra dominuojanti prašomo įregistruoti prekių ženkle sudedamoji dalis ir kad ji neturi jokio panašumo su ankstesniu prekių ženklu, kuris yra tik žodinis prekių ženklas.
- 66 Taigi nėra jokios galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus. Apvalios citrinomis papuoštos lėkštės pavaizdavimo dominavimas, palyginti su kitais prašomo

įregistruoti prekių ženklo elementais, pašalina bet kokią galimybę supainioti, pagrįstą nagrinėjamuose prekių ženkluose esančių žodžių „limonchelo“ ir „limoncello“ vizualių, fonetinių ar konceptualių panašumų buvimu.

- 67 Visapusiškai vertinant galimybę supainioti dar primintina, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi netobulai prisimenamu jų vaizdu (pagal analogiją žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 26 punktą). Tai, kad paprastas vartotojas tik netobulai prisimena prekių ženklo vaizdą, parodo, jog didžiausia reikšmė suteikiama dominuojančiam šio prekių ženklo elementui (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 47 punktas). Taigi prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas, kurį sudaro apvali citrinomis papuošta lėkštė, turi didžiausią reikšmę nagrinėjant žymens požymių visumą, nes vartotojas, žiūrėdamas į stipraus svaigiojo gėrimo etiketę, atsižvelgia ir prisimena dominuojantį žymens elementą, kuris jam suteikia galimybę vėliau perkant prisiminti šią patirtį.

- 68 Dėl vaizdinės sudedamosios dalies, sudarytos iš apvalios citrinomis papuoštos lėkštės, dominavimo prašomame įregistruoti prekių ženkle reikėtų pastebėti, kad ankstesnio prekių ženklo skiriamųjų požymių vertinimas šiuo atveju neturi jokios reikšmės Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymui. Iš tiesų jei ankstesnio žodinio prekių ženklo skiriamojo požymio ryškumas gali daryti įtakos vertinant galimybę supainioti (šiuo klausimu žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 24 punktą), šiuo kriterijumi daroma prielaida, kad egzistuoja bent tam tikra galimybė supainioti ankstesnį prekių ženklą ir prašomą įregistruoti prekių ženklą. Tačiau iš visapusiško šių prekių ženklų galimybės supainioti vertinimo matyti, kad apvalios citrinomis papuoštos lėkštės dominavimas prašomame įregistruoti prekių ženkle pašalina bet kokią supainiojimo su ankstesniu prekių ženklu galimybę. Todėl nėra reikalo pareikšti nuomonės dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio (šiuo klausimu žr. 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Rink. p. II-5275, patvirtinto apeliacinėje instancijoje 2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Vedial prieš VRDT, C-106/03 P*, Rink. p. I-9573 (54 punktas), 64 ir 65 punktus; 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT –*

Trucco (Starix), T-311/01, Rink. p. II-4625, 61 punktą ir 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *M+M prieš VRDT – Mediametrie (M+M EUROdATA)*, T-317/01, Rink. p. II-1817, 74 ir 75 punktus).

- 69 Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, reikia konstatuoti, jog, nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo, prekių ženklų panašumo laipsnis nėra pakankamai didelis, kad būtų galima teigti, jog atitinkama Ispanijos visuomenė galėtų manyti, kad nagrinėjamos prekės kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių. Todėl, priešingai nei ginčijamame sprendime tvirtina VRDT, neegzistuoja jokia galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 70 Taigi pirmasis ieškovės ieškinio pagrindas yra pagrįstas.

II — *Dėl antrojo ir trečiojo ieškinio pagrindų, susijusių su piktnaudžiavimu įgaliojimais ir pareigos motyvuoti sprendimus pažeidimu*

- 71 Kadangi pirmasis ieškinio pagrindas pripažintas pagrįstu, kitų ieškovės ieškinio pagrindų nagrinėti nereikia.
- 72 Todėl, remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 3 dalimi, reikia panaikinti ginčijamą sprendimą ir jį pakeisti taip: pripažinti ieškovės Apeliacinei tarybai pateiktą apeliaciją pagrįsta ir todėl atmesti protestą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 73 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi atsakovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal ieškovės pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2003 m. spalio 24 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 933/2002-2) ir jį pakeisti taip: pripažinti ieškovės VRDT pateiktą apeliaciją pagrįsta ir todėl atmesti protestą.**
- 2. Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Paskelbta 2005 m. birželio 15 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Jaeger

II - 2332