

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. kovo 1 d.*

Byloje T-169/03

Sergio Rossi SpA, įsteigta San Mauro Pascoli, Forlì-Cesena (Italija),
atstovaujama advokato A. Ruo,

ieškovė,

prieš

Vidaus rikos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą P. Bullock ir O. Montalto,

atsakovę,

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

Sissi Rossi Srl, įsteigtai Castenaso di Villanova, Bolonijoje (Italija), atstovaujamai
advokatų S. Verea, Bosshard ir K. Muraro,

* Proseso kalba: italų.

dėl 2003 m. vasario 28 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 569/2002-1), susijusio su protesto procedūra tarp Calzaturificio Rossi SpA ir Sissi Rossi Srl,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS
TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir S. Papasavvas,

posėdžio sekretorė D. Christensen, administratorė,

susipažinęs su 2003 m. gegužės 12 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. rugsėjo 12 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. rugsėjo 11 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2004 m. rugsėjo 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1998 m. birželio 1 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo SISSI ROSSI.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūretos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 18 klasei ir apibūdinamos taip: „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos (kriukiai); rimbai, botagai, pakinktai ir jų dalys“.
- 4 1999 m. vasario 22 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 12/1999.

- 5 1999 m. gegužės 21 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, bendrovė *Calzaturificio Rossi SpA* pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklą prekių, apibūdinamų kaip „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“, atžvilgiu.
- 6 Ženkla, kurie pateikiami protestui paremti, yra 1991 m. lapkričio 11 d. Italijoje įregistruotas žodinis prekių ženklas MISS ROSSI (Nr. 553 016) ir tą pačią dieną įregistruotas tarptautinis žodinis prekių ženklas MISS ROSSI (Nr. 577 643), galiojantis Prancūzijoje. Šiais ankstesniais prekių ženklais pažymėtos prekės yra „avalynė“, priklausanti Nicos sutarties 25 klasei.
- 7 Įstojusios į bylą šalies prašymu bendrovė *Calzaturificio Rossi SpA* pateikė įrodymus dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo iš tikrųjų penkerius metus prieš paskelbiant ginčijamo prekių ženklą paraišką.
- 8 Po 2000 m. lapkričio 22 d. notariškai patvirtinto bendrovės *Calzaturificio Rossi SpA* prijungimo ieškovė, nuo tada vadinama *Sergio Rossi SpA*, tapo ankstesnių prekių ženklų savininke.
- 9 2002 m. balandžio 30 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė paraišką įregistruoti visų proteste išvardintų prekių atžvilgiu. Iš esmės jis nurodė, kad įrodymą dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo ieškovė iš tikrųjų pateikė tik prekių, apibūdinamų kaip „moteriška avalynė“, atžvilgiu ir kad šios prekės bei prekės, apibūdinamos kaip „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“, įtrauktos į prekių ženklą paraišką, yra panašios. Be to, Protestų skyrius nusprendė, kad Prancūzijos vartotojai suvoks žymenis kaip panašius.

- 10 2002 m. birželio 28 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 11 2003 m. vasario 28 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir protestą atmetė. Iš esmės Apeliacinė taryba nurodė, kad nagrinėjami žymenys mažai panašūs. Be to, atlikus nagrinėjamų prekių platinimo kanalų, paskirties ir pobūdžio lyginamąją analizę ji nusprendė, kad prekių skirtumai nusveria jų mažus panašumus. *Inter alia*, ji nagrinėjo ir paneigė nuomonę, jog prekės, apibūdinamos kaip „moteriška avalynė“ ir „moteriški rankinukai“, panašios dėl to, kad yra vienos kitas papildančios. Todėl, jos nuomone, nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

Šalių reikalavimai

- 12 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- patvirtinti, kad egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus ir panaikinti ginčijamą sprendimą,

- nepatenkinus šio reikalavimo, patvirtinti, kad egzistuoja nagrinėjamų prekių ženklų „nesuderinamumas“ „moteriškų rankinukų“ ir „moteriškos avalynės“ atžvilgiu bei pripažinti, kad egzistuoja šių prekių panašumas,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

13 2004 m. vasario 12 d. laišku ieškovė patikslino, kad ji prašo, pirmiausia, visai panaikinti ginčijamą sprendimą ir, šio reikalavimo nepatenkinus, panaikinti tą jo dalį, kuria jis patvirtina, jog nėra galimybės supainioti nagrinėjamus ženklus prekių, apibūdinamų kaip „moteriški rankinukai“ ir „moteriška avalynė“, atžvilgiu.

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

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl įrodymų, pirmą kartą pateiktų Pirmosios instancijos teisme

15 Savo nuomonei, kad moteriška avalynė ir moteriški rankinukai yra panašios prekės, paremti ieškovė pateikė keletą dokumentų, tarp jų spaudos straipsnių, reklamų ir fotografijų iš tinklavičių, vaizduojančių moterišką avalynę ir moteriškus rankinukus. Įstojusi į bylą šalis pateikė ištraukas iš internetinių tinklalapių, patvirtinančių ieškovės pateiktų argumentų ir įrodymų nepriimtinumą. Nė vienas iš šių dokumentų nebuvo pateiktas per VRDT administracinę procedūrą.

Šalių argumentai

- 16 VRDT nurodo, kad įrodymai, ieškovės pirmą kartą pateikti Pirmosios instancijos teisme, yra nepriimtini.
- 17 Per posėdį ieškovė kontraargumentavo, jog būtina priimti šiuos įrodymus, nes Apeliacinė taryba pažeidė jos teisę būti išklaustyta. Protestų skyrius nurodė, kad prekių ženklais žymimos prekės yra panašios. Kadangi Apeliacinė taryba nusprendė panaikinti Protestų skyriaus sprendimą remdamasi tuo, kad nagrinėjamos prekės nepanašios, ji turėjo įspėti ieškovę ir suteikti galimybę apsispręsti ir įvertinti papildomų įrodymų pateikimo naudingumą. Ieškovės nuomone, šis Apeliacinės tarybos padarytas teisės būti išklaustyta pažeidimas pateisina ginčijamo sprendimo panaikinimą. Taigi ieškinyje pateikti įrodymai bet kuriuo atveju yra priimtini.
- 18 Nei VRDT, nei ieškovė nepasisakė dėl įstojusios į bylą šalies pateiktų dokumentų priimtimumo.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 19 Pirmiausia būtina nurodyti, kad dėl to, jog ieškovės paaiškinimai per posėdį turi būti suprantami ta prasme, kad pastaroji nuo šiol remiasi pagrindu dėl Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrame sakinyje įtvirtintos teisės būti išklaustyta pažeidimo, šis pagrindas atmestinas kaip nepriimtinas.

- 20 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą proceso metu negalima pateikti naujų pagrindų, išskyrus tuos atvejus, kai jie pagrindžiami teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant procesui.
- 21 Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas patvirtina, kad ieškinyje ieškovė nenurodė, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrąjį sakinį.
- 22 Toliau būtina nurodyti, kad aplinkybė, jog Apeliacinė taryba neįspėjo ieškovės apie tai, kad nusprendė panaikinti Protestų skyriaus sprendimą remdamasi tuo, kad prekių ženklais žymimos prekės yra nepanašios, jau egzistavo ir ieškovei buvo žinoma pateikiant ieškinį Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai, todėl tai nėra nauja faktinė ar teisinė aplinkybė Procedūros reglamento 48 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos prasme.
- 23 Kadangi argumentu dėl Apeliacinės tarybos padaryto ieškovės teisės būti išklaustyta pažeidimo siekiama patvirtinti teiginį, kad ieškovės pateikti įrodymai yra priimtini, šis argumentas yra neveiksmingas.
- 24 Šiuo požiūriu būtina priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką ieškiniu, pateiktu Pirmosios instancijos teismui pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį, siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 49 punktas; 2003 m. kovo 6 d. Sprendimo *DaimlerChrysler prieš VRDT (Calandre)*, T-128/01, Rink. p. II-701, 18 punktas ir 2004 m. liepos 13 d. Sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939, 13 punktas).

- 25 Tačiau faktai, kurie buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, prieš tai apie juos nepranešus VRDT instancijoms, tokio sprendimo teisėtumui gali daryti įtaką tik tokiu atveju, jei VRDT *ex officio* būtų privalėjusi į juos atsižvelgti (nurodytų sprendimų *ECOPY* 46 punktas ir *GAS STATION* 13 punktas). Taigi iš Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalies *in fine*, pagal kurią procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju Taryba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus ir argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą, ji neprivalo *ex officio* atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė. Todėl tokie faktai negali daryti įtakos Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumui (nurodyto sprendimo *GAS STATION* 13 punktas).
- 26 Jeigu ieškovė tvirtina, kad Apeliacinė taryba, pažeisdama Reglamento Nr. 40/94 73 straipsnio antrąjį sakinį, iš jos atėmė galimybę per administracinę procedūrą laiku pateikti nagrinėjamus įrodymus, tokiu pagrindu ji turėjo remtis pagrįsdama savo prašymą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo. Tačiau Apeliacinės tarybos padarytas ieškovės teisės būti išklaustytai pažeidimas neprivers Pirmosios instancijos teismo nagrinėti faktus ir įrodymus, prieš tai nepateiktus VRDT instancijoms bent jau tuos, į kuriuos pastaroji neturėjo *ex officio* atsižvelgti.
- 27 Dėl įstojusios į bylą šalies pateiktų dokumentų taikytini paaiškinimai, analogiški išdėstytiems 24 ir 25 punktuose. Ta apimtimi, kuria nebuvo pateikti VRDT instancijoms, jie negali nei paneigti, nei *a posteriori* patvirtinti ginčijamo sprendimo teisėtumo.
- 28 Iš to matyti, kad į ieškovės ir įstojusios į bylą šalies paaiškinimuose pateiktus įrodymus nebus atsižvelgta.

Dėl nuorodos į VRDT pateiktų faktų visumą

- 29 Tiek ieškovė, tiek ir įstojusi į bylą šalis savo paaiškinimuose nurodo teisinių pagrindų ir argumentų, pateiktų per administracinę procedūrą, visumą.
- 30 Remiantis Teisingumo Teismo statuto 21 straipsniu ir Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktu, ieškinyje pateikiama teisinių argumentų, kuriais ieškinyje grindžiamas, santrauka. Remiantis teismų praktika teisiniai argumentai turi būti pakankamai aiškūs ir tikslūs, kad, prireikus, nesiremiant kita informacija atsakovė galėtų pasirengti gynybai, o Pirmosios instancijos teismas priimti sprendimą dėl ieškinio. Be to, Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad nors ieškinį galima paremti nurodant pridedamų dokumentų ištraukas, bendra nuoroda į kitus dokumentus, net ir pridedamus prie ieškinio, negali kompensuoti esminių argumentų trūkumo ir kad atlikti šalių užduotį – surasti atitinkamus elementus pridedamuose dokumentuose – nėra Pirmosios instancijos teismo pareiga (žr. 2002 m. kovo 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Joyson prieš Komisiją*, T-231/99, Rink. p. II-2085 (patvirtinto 2003 m. gruodžio 10 d. Teisingumo Teismo nutartimi *Joyson prieš Komisiją*, C-204/02 P, Rink. p. I-14763) 154 punktą ir 1993 m. lapkričio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Koelman prieš Komisiją*, T-56/92, Rink. p. II-1267, 21 ir 23 punktus bei nurodytą teismo praktiką). Ši teismų praktika taikytina kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, įstojusios į bylą Pirmosios instancijos teisme, atsakymui į ieškinį pagal Procedūros reglamento 46 straipsnį, taikomą intelektinės nuosavybės srityje remiantis šio reglamento 135 straipsnio 1 dalies antrąja pastraipa (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *AVEX prieš VRDT – Ahlers (a)*, T-115/02, Rink. p. II-2907, 11 punktą).
- 31 Todėl ieškinyje ir atsakymas į ieškinį, nurodantys dokumentus, kuriuos ieškovė ir įstojusi į bylą šalis atitinkamai pateikė VRDT, yra nepriimtini ta apimtimi, kuria juose esanti bendra nuoroda nesusijusi su pagrindais ir argumentais, išdėstytais atitinkamai ieškinyje ir atsakyme į ieškinį.

Dėl prašymo, pirmiausia, visai panaikinti ginčijamą sprendimą ar, šio reikalavimo nepatenkinus, panaikinti ginčijamą sprendimą iš dalies

Šalių argumentai

- 32 Ieškiniui paremti ieškovė pateikia vienintelį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

— Dėl atitinkamos visuomenės

- 33 Ieškovė ir VRDT nurodo, kad nagrinėjamų prekių paprastos vartotojos yra Prancūzijos ir Italijos moterys. Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad tik Prancūzijos teritorija yra atitinkama teritorija prekių ženklų palyginimo atžvilgiu.

— Dėl prekių panašumo

- 34 Dėl prekių panašumo ieškovė nurodo, kad ankstesniais prekių ženklais saugomos tokios prekės kaip „moteriška avalynė“ ir paraiškoje dėl prekių ženklo išvardytos tokios prekės kaip „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“ bei „moteriški rankinukai“ yra panašios.

35 Ieškovė pažymi, kad ir avalynė, ir rankinės moters aprangoje atlieka estetiinę ir dekoratyvinę funkciją. Prekės „moteriška avalynė“ ir „moteriški rankinukai“ yra to paties pobūdžio ta prasme, kad dažnai gaminamos iš tos pačios medžiagos. Be to, galutiniai šių prekių vartotojai ir platinimo kanalai sutampa. Vartotojų prancūzių ir italių suvokime rankinukai ir avalynė sudaro komplektą. Ieškovė daro išvadą, kad šios prekės yra vienos kitas papildančios, todėl turi būti laikomos panašiomis. Posėdžio metu ji patikslino, kad 2004 m. gegužės 10 d. gairėse dėl protesto procedūros VRDT taip pat pritarė šiam požiūriui.

36 Dėl prekių panašumo VRDT palaiko Apeliacinės tarybos analizę, pagal kurią „moteriška avalynė“ ir tokios prekės kaip „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“, yra nepanašios.

37 Tačiau VRDT nurodo, kad remiantis Protestų skyrių praktika „drabužiai“ bei „avalynė“ ir „odos ir odų pakaitalų prekės bei krepšiai“, ypač „rankinės“, yra laikomos vieni kitus papildančiais. Kaip pavyzdį VRDT nurodo Protestų skyriaus 2000 m. birželio 30 d. Sprendimą Nr. 1440/2000 (*Local Boy'z prieš WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft*), ir 2000 m. rugpjūčio 9 d. Sprendimą Nr. 2008/2000 (*T. J. Hughes prieš TJ Investments*). VRDT pažymi, kad 35 punkte nurodytų gairių dėl protesto procedūros 2 dalies 2 skyriaus 2.6.2 punktas, *inter alia*, patikslina, kad „rankinės“, „avalynė“ ir „drabužiai“ vartotojų sąmonėje yra vienos kitas papildančios prekės. Atsakydama į per posėdį Pirmosios instancijos teismo pateiktą klausimą ji pridūrė, kad šis klausimas nebuvo už prekių ženklus atsakingų nacionalinių institucijų vieningos kritikos objektu per konsultacijas, vykusias prieš priimant minėtas VRDT gaires, nes kitaip VRDT kritikuojamu klausimu nesiremtų.

38 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad nagrinėjamais ženklais pažymėtos prekės yra nepanašios. Šiuo požiūriu visų pirma ji pastebi, kad ieškovė nepateikė nė vieno argumento, prieštaraujančio Apeliacinės tarybos sprendimui, jog „moteriška

avalynė“ ir prekės, išvardytos prekių ženklo paraiškoje, kurios nėra „moteriški rankinukai“, yra nepanašios. Toliau įstojusi į bylą šalis nurodo, kad vienintelės aplinkybės, jog vartotojas avalynę renkasi kartu su rankinuku, neužtenka prekes laikyti panašiomis.

— Dėl žymenų panašumo

39 Ieškovė teigia, kad žymenų panašumo laipsnis turi būti laikomas „reikšmingu, o ne nežymiu“. Posėdžio metu ji pažymėjo, kad tai, jog pavardė „Rossi“ yra plačiai paplitusi, neatmeta galimybės, kad pastaroji turi skiriamąjį požymį prekių, žymimų prekių ženklu MISS ROSSI, atžvilgiu.

40 VRDT palaiko Apeliacinės tarybos išvadą, kad žymenų panašumo laipsnis yra nežymus.

41 Įstojusi į bylą šalis neigia Apeliacinės tarybos išvadą, kad žymenys MISS ROSSI ir SISSI ROSSI yra panašūs. Šiuo atžvilgiu ji patikslina, kad ankstesni prekių ženklai neturi ryškaus skiriamąjo požymio. Kadangi ieškovė neginčijo, jog pavardė „Rossi“ yra plačiai paplitusi, žymenų analizė turi būti sutelkta ties pirmuoju atitinkamų žymenų žodžiu („miss“ ir „Sissi“). Įstojusios į bylą šalies nuomone, pirmieji žodžiai yra pakankamai skirtingi, kad pašalintų nagrinėjamų žymenų panašumą. Ji priduria, kad žymenų koncepcinis turinys yra skirtingas, o to užtenka jiems atskirti (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 54 punktą ir 2004 m. birželio 22 d. Sprendimo *RUIZ-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler (PICARO)*, T-185/02, Rink. p. II-1739, 56 punktą).

— Dėl galimybės supainioti

- 42 Ieškovė nurodo, kad egzistuoja galimybė susieti nagrinėjamus ženklus, susijusi su aplinkybėmis, jog prekių ženklas SISSI ROSSI yra specialiai naudojamas moteriškiems rankinukams ir kad ieškovė jau veikė šiame sektoriuje.
- 43 VRDT nurodo, kad šis argumentas yra neveiksmingas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 44 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, kur ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.

— Dėl bylos apimties

- 45 Pirmiausiai būtina nurodyti, kad iš ieškinio, ypač pirmos reikalavimų dalies, bei ieškovės pasisakymų matyti, jog pastaroji mano, kad visos proteste išvardytos prekės ir ankstesniais ženklais žymima „moteriška avalynė“ yra panašios.

- 46 Tačiau būtina konstatuoti, kaip teisingai pastebėjo įstojusi į bylą šalis, kad ieškinyje pateikti argumentai išimtinai nurodo „moteriškus rankinukus“ ir „moterišką avalynę“. Kadangi nėra jokio argumento, ginčijančio Apeliacinės tarybos išvadą, kad tokios prekės kaip „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai“ ir „moteriška avalynė“ yra nepanašios, Pirmosios instancijos teismas neturi pradėti nagrinėti galimo minėtų prekių panašumo. Be to, bendra nuoroda į ieškovės paaiškinimų, pateiktų procedūros VRDT metu, visumą negali kompensuoti esminių argumentų trūkumo ieškinyje (žr. 31 punktą). Galiausiai tik per posėdį ir todėl per vėlai ieškove nurodė, kad visos šios prekės pardavinėjamos tais pačiais platinimo kanalais ir gaminamos iš tos pačios žaliavos.
- 47 Apeliacinės tarybos išvada dėl ankstesnių prekių ženklų, pagal kurią, remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies paskutiniu sakiniu ir 43 straipsnio 3 dalimi, ankstesnius prekių ženklus reikia laikyti įregistruotais tik „moteriškos avalynės“ atžvilgiu, nebuvo ginčijama.
- 48 Iš viso to, kas pasakyta, matyti, kad pagrindinis reikalavimas visiškai panaikinti ginčijamą sprendimą yra atmestinas ir kad būtina nagrinėti tik papildomą reikalavimą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo iš dalies. Todėl reikia įvertinti, ar egzistuoja panašumas tik tarp prekių „moteriški rankinukai“, sudarančių „prekių iš odos ir odų pakaitalų, jų gaminių, nepriskirtų prie kitų klasių“, priklausančių 18 klasei ir išvardytų paraiškoje dėl prekių ženklo, ir „moteriškos avalynės“, priklausančios 25 klasei ir žymimos ankstesniais prekių ženklais.

— Dėl atitinkamos visuomenės

49 Kadangi „moteriška avalynė“ ir „moteriški rankinukai“ yra kasdieninio naudojimo prekės ir skirtos moterims, atitinkamą visuomenę iš esmės sudaro paprastos vartotojos moterys.

50 Kadangi ankstesni prekių ženklai apsaugoti Prancūzijoje ir Italijoje, atitinkamą visuomenę iš esmės sudaro Prancūzijos ir Italijos vartotojai.

51 Tačiau įstojusi į bylą šalis nurodo, kad šiuo atveju atitinkama teritorija apsiriboja Prancūzija.

52 Šiuo atžvilgiu būtina nurodyti, kad tik tuomet, jei Prancūzijos ir Italijos vartotojo suvokimas skirtųsi, Pirmosios instancijos teismas turėtų pasisakyti dėl to, ar atitinkama teritorija šioje byloje apima Italiją, ar ne. Tačiau Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad nė viena bylos šalis neišskyrė Prancūzijos visuomenės ir Italijos visuomenės suvokimo apie tas pačias prekes. Todėl prekių panašumą minėtų vartotojų suvokime reikia vertinti neišskiriant. Žymenų panašumas bus nagrinėjamas, jeigu tai bus būtina Prancūzijos ir Italijos vartotojų suvokimo atžvilgiu.

— Dėl prekių panašumo

53 Iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotės matyti, kad galimybei suklaidinti šios nuostatos prasme būtinas prekių ar paslaugų, kurioms

prekių ženklai yra skirti, panašumas ar tapatumas. Vadinas, net jeigu prašomas įregistruoti žymuo ir ženklas, kurio skiriamasis požymis ypač stiprus, yra tapatūs, būtina nustatyti, ar egzistuoja panašumas tarp prekių ar paslaugų, kurioms yra skirti ženklai, dėl kurių kilo ginčas (žr. pagal analogiją Teisingumo Teismo 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 22 punktą).

- 54 Nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą ir konkuruojantį ar papildantį pobūdį (žr. dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) taikymo minėto sprendimo *Canon* 23 punktą ir dėl Reglamento Nr. 40/94 taikymo Pirmosios instancijos teismo 2003 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 32 punktą).
- 55 Pirmiausia nagrinėjamoje byloje būtina nurodyti, kad į aplinkybę, jog nagrinėjamos prekės dažnai gaminamos iš tos pačios žaliavos, tai yra odos arba odos imitacijos, gali būti atsižvelgiama vertinant prekių panašumą. Tačiau atsižvelgiant į prekių, gaminamų iš odos arba odos imitacijos, įvairovę, vien tik šio faktoriaus nepakanka prekių panašumui nustatyti.
- 56 Dėl galutinių vartotojų, kuriems nagrinėjamos prekės yra skirtos, būtina patikslinti, kad šio požymio nėra tarp minėto sprendimo *Canon* 23 punkte aiškiai išvardytų aplinkybių, nes Teisingumo Teismas nurodė ne „galutinius vartotojus“, bet prekių paskirtį („Verwendungszweck“). Bet kuriuo atveju ginčijamo sprendimo 36 punkte Apeliacinė taryba atitinkamai nurodė, kad atitinkama visuomenė nėra specifinė, bet potencialiai apimanti visas Prancūzijos ar Italijos vartotojas. Tokiomis aplinkybėmis

prekių galutinių vartotojų tapatumas nėra reikšmingas požymis vertinant prekių panašumą.

- 57 Dėl prekių paskirties Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad ji skiriasi, nes avalynė apaunamos kojos, o rankinukais nešiojami daiktai. Todėl prekės nėra vienos kitas pakeičiančios ir nekonkuruoja tarpusavyje.
- 58 Ieškovės argumentas, kad aprašytos pirminės prekių funkcijos yra antraeilės estetinės funkcijos, kurią jos atlieka moters aprangoje, atžvilgiu ir kad moteriški krepšiai bei avalynė yra prabangos prekės, neįtikina Pirmosios instancijos teismo. Pirmiausia, jeigu tiesa, kad daugelis prekių, ypač aprangos ir mados srityje, tuo pačiu metu gali atlikti ir pirminę, ir estetinę funkciją, vien tik dėl šios aplinkybės vartotojai nemanytų, kad minėtos prekės yra pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių. Šis kriterijus yra per daug bendras, kad galėtų patvirtinti prekių panašumą. Antra, moteriška avalynė ir rankinukai nėra vien tik prabangos prekės, kurių dekoratyvinė funkcija svarbesnė už pirminę funkciją, avalynės atžvilgiu – apauti kojas, o rankinukų atžvilgiu – nešioti daiktus.
- 59 Be to, ieškovė teigia, kad „moteriška avalynė“ ir „moteriški rankinukai“ yra vienos kitas papildančios prekės ir todėl panašios.
- 60 Remiantis 35 punkte nurodytų VRDT gairių dėl protesto procedūros 2 dalies 2 skyriaus 2.6.1 punkte pateiktu apibrėžimu, vienos kitas papildančios prekės yra tokios, tarp kurių egzistuoja glaudus ryšys ta prasme, kad viena yra būtina ar svarbi

kitos naudojimui tiek, jog vartotojai gali galvoti, kad atsakomybė už abiejų prekių pagaminimą tenka tai pačiai įmonei.

- 61 Šiuo atveju ieškovė neįrodė, kad funkcijų atžvilgiu nagrinėjamos prekės yra vienos kitas papildančios. Kaip matyti iš 35 punkte nurodytų gairių 2 dalies 2 skyriaus 2.6.2 punkto, VRDT pripažįsta, kad prekės estetiškai, taigi subjektyviai, yra vienos kitas papildančios dėl vartotojų įpročių ar pageidavimų, kuriuos galėjo suformuoti gamintojų marketingo pastangos ar netgi paprasčiausios mados tendencijos.
- 62 Tačiau būtina nurodyti, kad per procesą VRDT instancijose ir Pirmosios instancijos teisme ieškovė neįrodė, kad šis estetiškas ar subjektyvus tarpusavio papildymas nepasiekė tikro estetinio „poreikio“ lygmens ta prasme, kad vartotojams atrodytų neįprastas arba šokiruotų krepšio, kuris nedera prie jų avalynės, nešiojimas. Pirmiausia Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad tam tikros estetiškos harmonijos aprangoje ieškojimas yra būdingas visam mados ir aprangos sektoriui ir yra per daug bendras požymis, kad galėtų patvirtinti išvadą, jog visos nagrinėjamos prekės yra vienos kitas papildančios ir todėl panašios. Be to, Pirmosios instancijos teismas primena, kad faktai ir įrodymai, kuriuos ieškovė pirmą kartą pateikė Pirmosios instancijos teisme, šiuo atveju nedaro įtakos ginčijamo sprendimo teisėtumui, ir tai matyti iš 19 ir kitų punktų.
- 63 Be to, aplinkybės, kad vartotojai vieną prekę gali laikyti kitos prekės priedu ar aksesuaru, neužtenka tam, kad jie manytų, jog šių prekių komercinė kilmė sutampa. Tam reikia, kad vartotojams būtų įprasta, jog šios prekės pardavinėjamos su tuo

pačiu prekių ženklui, o tai paprastai reiškia, kad didžioji dalis atitinkamų šių prekių gamintojų ar platintojų yra tie patys.

64 Apeliacinė taryba nenagrinėjo klausimo, ar moteriškos avalynės gamintojai paprastai gamina ir moteriškus rankinukus. Tačiau ieškovė per procedūrą VRDT instancijose nepateikė išsamių faktų ar patvirtinančių įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad atitinkama visuomenė suvokia, jog avalynės ir rankinukų gamintojai paprastai yra tie patys. Ji apsiribojo bendru pareiškimu, kad šias prekes pardavinėjantys gamintojai gali būti tie patys. Be to, tiek gairės dėl protesto procedūros, tiek abu 37 punkte nurodyti Protestų skyriaus sprendimai pripažįsta, kad paprastai retai rankines ir avalynę gamina tie patys arba susiję gamintojai. Tokiomis aplinkybėmis šis aspektas nepaneigia Apeliacinės tarybos atlikto galimybės supainioti bendro vertinimo rezultato.

65 Toliau dėl platinimo kanalų Apeliacinė taryba atitinkamai nurodė, kad kartais, tačiau ne visada ir nebūtinai nagrinėjamos prekės buvo pardavinėjamos tose pačiose parduotuvėse. Ji taip pat pripažino, kad jeigu ši aplinkybė yra nagrinėjamų prekių panašumo požymis, jos neužtenka, kad panaikintų prekių skirtumus.

66 Ieškovė neįrodė, kad nagrinėjamos prekės paprastai pardavinėjamos tose pačiose vietose ir kad vartotojai avalynės parduotuvėse būtinai tikisi rasti ne tik avalynę, bet ir didelį moteriškų rankinukų pasirinkimą ir atvirkščiai. Ji taip pat neįrodė, kad paprastai vartotojai tikisi, kad avalynės gamintojai prekiauja ir rankinukais su tuo pačiu prekių ženklu ir atvirkščiai.

- 67 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinės tarybos išvada, kad prekių skirtumai nusveria panašumus, turi būti patvirtinta.
- 68 Tačiau, tai matyti 55 ir 65 punktuose, prekės turi ir keletą panašumų, ypač dėl to, kad jomis kartais prekiaujama tose pačiose prekybos vietose. Todėl nagrinėjamų prekių skirtumai nėra tokie, kad paneigtų galimybę supainioti, ypač tada, jeigu prašomas įregistruoti žymuo ir ankstesnis ženklas, kurio skiriamasis požymis ypač stiprus, yra tapatūs (žr. 53 punktą).

— Dėl žymenų panašumo

- 69 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką visapusiškas galimybės suklaidinti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. nurodyto sprendimo *BASS* 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką). Šiuo atveju įvertinimas atliekamas atsižvelgiant į Prancūzijos ir Italijos vartotojų suvokimą (žr. 49–52 punktus).
- 70 Vizualiniu požiūriu antrasis nagrinėjamų žymenų žodis, tai yra žodis „Rossi“, yra tapatus. Pirmieji žodžiai („Sissi“ ir „miss“) turi bendrus elementus, tai yra tris raides „iss“. Tačiau prašomo įregistruoti žymens žodis „Sissi“ yra ilgesnis už žodį „miss“, nes šis turi tik keturias raides iš penkių, kurias turi prašomas įregistruoti žymuo. Vizualiniu požiūriu pirmosios raidės „s“ ir „m“ bei paskutinės raidės „i“ ir „s“ skiriasi.

- 71 Fonetiniu požiūriu Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad abiemis nagrinėjamiems žymenims būdingas stiprus dvigubos „s“ garsas ir vienintelė balsė „i“. Ji taip pat atitinkamai nurodė, kad abi sąvokos turi skirtingą skiemenų skaičių ir kad prancūzų kalboje, atvirkščiai nei italų, kirčiuojamas paskutinis skienuo.
- 72 Konceptiniu požiūriu Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad Italijos ir Prancūzijos vartotojai žodį „Rossi“ suvoktų kaip italų kilmės pavardę. Šalys taip pat neprieštarauja faktui, kad žodis „Sissi“ žinomas kaip moteriškas vardas. Be to, nebuvo ginčijama, kad atitinkami vartotojai supranta žodį „miss“, anglų kalba reiškiantį „panelė“. Taigi ieškovė tinkamai nurodė, kad ir žymuo MISS ROSSI, ir žymuo SISSI ROSSI siejasi su moterimi pavarde „Rossi“. Tačiau tarp žodžio „miss“ („panelė“) ir tokio vardo kaip „Sissi“ yra koncepcinis skirtumas.
- 73 Kadangi žymenys vienais požymiais panašūs, bet kitais skiriasi, panašumo laipsnis priklauso nuo to, ar bendras elementas, tai yra žodis „Rossi“, yra skiriamasis ir dominuojantis.
- 74 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas pirmiausia konstatuoja, kad žodis „Rossi“ nagrinėjamuose žymenyse yra antraeilis ir jokiū būdu nėra pabrėžiamas.
- 75 Toliau būtina nurodyti, kad ieškovė netvirtino, jog žodis „Rossi“ yra dominuojantis žymens požymis, o tik priekaištavo Apeliacinei tarybai dėl to, kad ji neteisingai nurodė, jog žodžiai „Sissi“ ir „miss“ yra atitinkamų prekių ženklų daromo bendro įspūdžio dominuojantys požymiai.

- 76 Tačiau net jeigu žodis „miss“ ankstesniuose prekių ženkluose ir žodis „Sissi“ prašomame įregistruoti žymenyje nėra dominuojantys žymenų požymiai, bet darantys jam tokią pačią įtaką kaip ir žodis „Rossi“, 70–72 punktuose nurodytų skirtumų užtenka, kad būtų atmestas ieškovės argumentas, jog žymenų panašumas turėtų būti laikomas dideliu. Geriausiu atveju kalbama apie vidutinio panašumo laipsnį, jeigu ne apie menką panašumą.

— Dėl galimybės supainioti

- 77 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika galimybė suklaidinti, susijusi su prekių ar paslaugų komercine kilme, turi būti vertinama visapusiškai pagal tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ir prekes, ir atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, pavyzdžiui, 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).
- 78 Remiantis ta pačia teismų praktika galimybė suklaidinti yra tuo didesnė, kuo ryškesnis ankstesnio ženklo skiriamasis požymis (žr. pagal analogiją nurodyto sprendimo *Canon* 18 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktą).

- 79 Šiuo atveju yra žinoma, kad ankstesni prekių ženklai neturi ryškaus skiriamąjo požymio. Taigi pakanka patikrinti, ar žymenų panašumų užtenka, kad nusvertų nagrinėjamų prekių skirtumus ir galėtų suklaidinti atitinkamą visuomenę.
- 80 Šiuo požiūriu, atsižvelgdamas į 57 ir kituose punktuose nurodytus prekių skirtumus bei 70–72 punktuose pateiktus žymenų skirtumus, Pirmosios instancijos teismas mano, kad nagrinėjamų prekių ženklų vartotojas nesupainios.
- 81 Tačiau ieškovė nurodo, kad galimas susiejimas dėl to, kad vartotojas manys, jog su nagrinėjama prekių ženklais pardavinėjamos prekės yra pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.
- 82 Pirmiausia šiuo požiūriu būtina konstatuoti, kad ieškovė neginčijo Apeliacinės tarybos tvirtinimo, jog pavardė „Rossi“ yra plačiai paplitusi ir yra tipiška itališka pavardė ne tik Italijos, bet ir Prancūzijos vartotojų akimis.
- 83 Galima daryti prielaidą, kad paprastai aprangos ir mados sektoriuje, kur dažnai naudojami žymenys, kuriuos sudaro giminės vardas, plačiai paplitusi pavardė sutinkama daug dažniau nei reta. Dėl šios priežasties vartotojas nemanytų, kad visi prekių ženklų, kuriuos sudaro pavardė „Rossi“, savininkai yra ekonomiškai susiję. Todėl jis nemanytų, kad įmonės, prekiaujančios rankinukais, pažymėtais prekių ženklų SISSI ROSSI, yra ekonomiškai susijusios arba sutampa su tomis, kurios prekiauja avalyne, pažymėta prekių ženklų MISS ROSSI.

84 Galiausiai aplinkybė, kad ieškovė taip pat veikia ir rankinių gamybos sektoriuje, nėra svarbi vertinant galimybę supainioti ankstesnius prekių ženklus ir prašomą įregistruoti prekių ženklą. Iš tikrųjų nagrinėjama prekių ženklais pažymėtas prekes būtina nagrinėti kaip jais apsaugotas. Taigi ankstesni prekių ženklai nėra įregistruoti „prekėms iš odos ir odų pakaitalų, nepriskirtų prie kitų klasių“, o laikomi įregistruotais tik „moteriškos avalynės“ atžvilgiu. Todėl ieškovė negali remtis ankstesniais prekių ženklais tam, kad apsaugotų jos gaminamas rankines.

85 Iš viso to, kas buvo pasakyta, matyti, kad Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, jog nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus. Pirmosios instancijos teismui nebūtina pasisakyti dėl to, ar atitinkama teritorija apsiriboja Prancūzija, ir ar atitinkamos vartotojos ypač pastabios prekių ženklų atžvilgiu. Kadangi vienintelis ieškovės pagrindas yra nepagrįstas, ieškinys atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

86 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, 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

Papasavvas

Paskelbta 2005 m. kovo 1 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung