

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. kovo 1 d.*

Byloje T-185/03

Vincenzo Fusco, gyvenantis Sarameola di Rubano (Italija), atstovaujamas advokato B. Saguatti,

ieškovas,

prieš

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

atsakovę,

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

Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano, įsteigtai Lugane (Šveicarija), atstovaujamai advokatų M. Bosshard, S. Verea ir K. Muraro,

* Procesio kalba: italų.

dėl ieškinių dėl 2003 m. kovo 17 d. VRDT ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendimo byloje R 1023/2001-4,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS
INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. gegužės 27 d. pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. rugsėjo 17 d. pateiktu atsiliepimu į ieškinį,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. rugsėjo 10 d. pateiktu įstojusios į bylą šalies atsiliepimu į ieškinį,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. lapkričio 5 d. pateiktu ieškovo dubliku,

įvykus 2004 m. birželio 22 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

- 1 1998 m. sausio 21 d. ieškovas, remdamasis 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ENZO FUSCO.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti minėtus prekių ženklus, priklauso 3, 9, 18, 24 ir 25 klasėms ir atitinka šį aprašymą:

— 3 klasė: „muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“,

- 9 klasė: „akiniai, akinių dėklai“,

- 18 klasė: „odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; gyvūnų odos, kailiai; lagaminai, kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai ir lazdos“,

- 24 klasė: „audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; lovatiesės ir staltiesės“,

- 25 klasė: „drabužiai, avalynė, galvos apdangalai“.

4 1999 m. sausio 11 d. prekių ženklo paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 2/1999.

5 1999 m. balandžio 8 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, įstojusi į bylą šalis pareiškė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo.

6 Prekių ženklas, kuriuo remiamasi grindžiant protestą, yra žodinis Bendrijos prekių ženklas ANTONIO FUSCO, dėl kurio paraiška buvo pateikta 1997 m. spalio 10 d. ir kuris buvo įregistruotas 1999 m. kovo 8 dieną.

7 Prekės, kurioms buvo įregistruotas šis ankstesnis prekių ženklas, atitinka šiuos aprašymus:

- 3 klasė: „balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai ir pastos“,

- 9 klasė: „akiniai, moksliniai, jūriniai, geodeziniai, elektriniai, fotografijos, kinematografijos, optiniai, svėrimo, matavimo, signalizavimo, tikrinimo (priežiūros), gelbėjimo, mokymo prietaisai ir aparatai; garso ar vaizdo įrašymo, perdavimo ar atkūrimo aparatūra; magnetinės duomenų laikmenos, įrašų diskai; prekybos automatai ir monetinių aparatų mechanizmai; kasos aparatai, skaičiavimo mašinos, duomenų dorojimo įrenginiai ir kompiuteriai; gesintuvai“,

- 14 klasė: „brangieji metalai ir jų lydiniai, brangiųjų metalų arba jais padengti dirbiniai, nepriskirti prie kitų klasių; juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai; laikrodžiai ir laikmačiai“,

- 18 klasė: „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“,

- 20 klasė: „baldai, veidrodžiai, paveikslų rėmai; medžio, kamščio, maldų, nendrių, gliuosnių, rago, kaulo, dramblio kaulo, banginio ūsų, vėžlio šarvo, kriauklių, gintaro, perlamutro, jūros putų dirbiniai, šių medžiagų pakaitalų arba plastikų gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių“,

- 24 klasė: „audiniai ir tekstilės gaminiai, nepriskirti prie kitų klasių; lovatiesės ir staltiesės“,

- 25 klasė: „drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“.

- 8 Remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu VRDT protestų skyrius 2001 m. rugsėjo 28 d. Sprendimu prekių ženklo paraišką atmetė.
- 9 2001 m. gruodžio 5 d. ieškovas VRDT pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 10 2003 m. kovo 17 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Iš esmės Apeliacinė taryba nusprendė, kad pavardė „Fusco“, kuri yra abiejuose žymenyse ir Italijoje nėra nei reta, nei plačiai paplitusi, turėjo didesnę skiriamąją požymį nei vardai „Antonio“ ir „Enzo“, kurie abu yra įprastiniai. Ji pabrėžė, kad žymenų panašumas nebuvo nei nežymus, nei didelis, bet vidutinis. Kadangi šiais prekių ženklais žymimos prekės yra tapačios, Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad žodžio „Fusco“ abiejuose žymenyse buvimas galėjo suklaidinti atitinkamą visuomenės dalį.

Šalių reikalavimai

- 11 Ieškovas savo ieškinyje Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą Apeliacinės tarybos sprendimą,

— pripažinti, kad prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas ENZO FUSCO gali būti įregistruotas,

- nepatenkinus pirmųjų prašymų, jei Pirmosios instancijos teismas nuspręstų, kad prekių ženklai gali klaidinti, nurodyti tikslią sprendimo teritorinio taikymo sritį,

 - pripažinti, kad nebus atimta teisė pasinaudoti Reglamento Nr. 40/94 108 straipsnyje numatyta vienos paraiškos pavertimo kita procedūra, išskyrus teritorijoje, kur aiškiai buvo pripažinta galimybė suklaidinti,

 - priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas arba, nepatenkinus šio prašymo, nurodyti atlyginti bylinėjimosi išlaidas.
- 12 Per teismo posėdį ieškovas antrojo ir trečiojo reikalavimų atsisakė ir Pirmosios instancijos teismas tai patvirtino. Jis taip pat pripažino, kad ketvirtasis reikalavimas yra susijęs su ateities klausimu, kuris gali būti keliamas tik tada, jei ieškinys bus atmestas.
- 13 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:
- atmesti ieškinį,

 - priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

Dėl priimtimumo

Šalių argumentai

- 14 Įstojusi į bylą šalis pastebi, kad skiriasi ieškinyje ir įgaliojime *ad litem* esantys advokato parašai. Be to, ieškinio nuorašų tikrumo nepatvirtino į valstybės narės advokatų sąrašą įrašytas advokatas. Posėdyje įstojusi į bylą šalis pateikė Pirmosios instancijos teismui tris rašysenos ekspertizių dokumentus siekdama pagrįsti, jog būtina iškelti ieškovo advokato parašo tikrumo klausimą.
- 15 Savo dublike ir per teismo posėdį ieškovo advokatas patvirtino, kad ieškinyje ir įgaliojime *ad litem* esantys parašai yra jo: vienas iš jų yra įskaitomas ir pilnas, kitas – pasirašytas inicialų forma. Be to, ieškovas prie ieškinio pridėjo septynis ieškinio nuorašus, kuriuos patvirtino jo advokatas.
- 16 Ieškovas ginčijo trijų rašysenos ekspertizių atlikimą kaip pavėluotą. VRDT buvo linkusi šiai nuomonei pritarti.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 17 Kadangi ieškovo advokatas patvirtino ieškinyje bei įgaliojime *ad litem* esančių jo parašų tikrumą ir grafologai savo ekspertizėse pabrėžė, kad parašai, kurių pagrindu jie parengė ekspertizės išvadas, neleidžia paneigti, jog šie parašai yra to paties asmens, Pirmosios instancijos teismas pripažįsta, kad įstojusios į bylą šalies pareikštas pirmasis prieštaravimas dėl nepriimtino nėra priimtinas, nes nėra būtinybės Pirmosios instancijos teismui priimti sprendimą dėl pavėluoto rašyenos ekspertizių atlikimo.
- 18 Dėl patvirtintų nuorašų užtenka pastebėti, kad ieškinį įteikė pats ieškovas.

Dėl prašymo panaikinti

Šalių argumentai

- 19 Grįsdamas savo prašymą dėl panaikinimo ieškovas nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.
- 20 Šalys neginčija, kad prekės, kurias žymi prekių ženklai, ir dėl kurių kilo ginčas, yra tapačios. Be to, šalys daro nuorodą tik į Italijos rinką.

- 21 Ieškovas iš esmės tvirtina, kad Apeliacinė taryba klaidingai taikė principus, reglamentuojančius galimybes suklaidinti vertinimą.
- 22 Pirma, ieškovas kaltina Apeliacinę tarybą blogai taikius principą, pagal kurį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimas turi būti atliekamas vienodai ir visapusiškai atsižvelgiant į bendrą šių žymenų sudaromą įspūdį. Jo nuomone, atlikdama lyginamąją analizę, Apeliacinė taryba suklydo visą dėmesį nukreipdama tik į sudėtinę dalį „Fusco“.
- 23 Antra, ieškovas mano, kad Apeliacinė taryba savo argumentus grindė prielaida, jog dominuojanti ir skiriamoji iš vardo ir pavardės sudaryto prekių ženklo sudėtinė dalis visada yra pavardė. Jis tvirtina, kad tokie žymenys turi būti vertinami remiantis kitų žymenų palyginimui taikomais principais. Per teismo posėdį ieškovas nurodė nemažai nesenų Vokietijos ir Ispanijos teismų sprendimų, kur buvo nuspręsta, kad šiuolaikinis paprastas vartotojas *a priori* nemanytų, kad pavardė yra dominuojanti žymens, sudaryto pagal formulę „vardas + pavardė“, sudėtinė dalis.
- 24 Trečia, ieškovas tvirtina, kad Apeliacinė taryba ginčijamą sprendimą grindė netiksliais aplinkybėmis. Visų pirma atvirkščiai nei savo sprendime nurodė Apeliacinė taryba, šeimos pavardė „Fusco“ nėra mažai, bet vidutiniškai paplitusi. Be to, nors vardai „Antonio“ ir „Enzo“ Italijoje yra paplitę, tačiau tai yra labai skirtingi vardai. Ieškovo teigimu, kiekviename nagrinėjamame žymenyje esančios pavardės tapatumą sumažina vardų „Enzo“ ir „Antonio“ skirtumas bei ta aplinkybė, kad „Fusco“ yra vidutiniškai Italijoje paplitusi pavardė.

- 25 Ketvirta, ieškovo manymu, Italijos aprangos prekių vartotojas paprastai yra ypač pastabus ir nuovokus, todėl jis puikiai gali sieti prekes, kurias žymi prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, su dviem skirtingais dizaineriais, be jokios rizikos, kad bus supainiota jų kilmė. Ieškovas ginčija Apeliacinės tarybos išvadas, kad šis sugebėjimas atskirti gali atsirasti laikui bėgant, bet *a priori* jis neegzistuoja.
- 26 Penkta, Apeliacinė taryba neteisingai suprato atitinkamų prekių ženklų žinomumo reikšmę. Visų pirma ankstesnis ženklas yra visiškai nežinomas. Kadangi ankstesnis prekių ženklas nėra žinomas, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis nėra toks didelis, kad būtų galima padaryti išvadą dėl galimybės supainioti. Be to, Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į tą aplinkybę, kad prekių ženklas ENZO FUSCO Italijoje yra saugomas nuo 1982 m. ir kad ieškovas yra patyręs dizaineris, vykdamas veiklą daugiau nei trisdešimt metų.
- 27 VRDT atsikerta, kad Apeliacinė taryba teisingai taikė principus, reglamentuojančius žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą. Ji pabrėžia, kad pavardė „Fusco“ yra dominuojanti kiekvieno žymens sudėtinė dalis dėl ginčijamame sprendime nurodytų priežasčių.
- 28 Įstojusios į bylą šalies nuomone, pavardė yra pagrindinis skiriamasis asmens civilinės būklės požymis ir todėl vartotojas jį supras kaip dominuojančią prekių ženklo, sudaryto pagal formulę „vardas + pavardė“, sudėtinę dalį. Be to, įstojusi į bylą šalis mano, kad susidūręs su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, vartotojas gali manyti, kad tarp šių prekių ženklų savininkų egzistuoja giminystės ryšiai. Pagrįsdamas šią prielaidą, jis nurodo įvairius Italijos teismų šiuo klausimu priimtus sprendimus.

29 Dėl nagrinėjamų žymenų žinomumo VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, kad iš esmės ieškovo pateikti argumentai yra netinkami.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

30 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.

31 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybė suklaidinti yra galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių.

32 Remiantis ta pačia teismo praktika galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus nagrinėjamus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui reikšmingus 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, 31–33 punktus ir cituotą teismų praktiką).

— Dėl tikslinės visuomenės dalies

- 33 Šioje byloje ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas. Iš to išplaukia, kad teritorija, kur ankstesnis ženklas yra apsaugotas, yra Europos bendrijos teritorija. Vis dėlto, Reglamento Nr. 40/94 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas vienodas Bendrijos prekių ženklo statusas reiškia, kad ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra vienodai saugomas visose valstybėse narėse. Todėl ankstesniais Bendrijos prekių ženklais galima remtis prieštaraujant bet kuriai vėlesnio prekių ženklo paraiškai, kuri keltų grėsmę jų apsaugai, net jei tai būtų susiję tik dalies Bendrijos teritorijos vartotojų suvokimu. Iš to matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas principas, pagal kurį tam, kad būtų atsisakyta įregistruoti prekių ženklą, pakanka, jog absoliutus atmetimo pagrindas galėtų tik galyje Bendrijos, taikomas pagal analogiją ir santykinio atmetimo pagrindo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme atveju.
- 34 Nors Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 15 punkte nurodė „Bendrijos teritorijos“ vartotoją, iš visų tolesnių argumentų matyti, kad Apeliacinė taryba išnagrinėjo tik Italijos rinką. Taip ginčijamo sprendimo 20 punkte ji daro nuorodą į statistinius duomenis, susijusius su pavardės „Fusco“ paplitimu Italijos teritorijoje. Šio sprendimo 22 punkte ji nagrinėja, koks bus „Italijos vartotojo“ požiūris į ankstesnį prekių ženklą. Iš konteksto matyti, kad ginčijamo sprendimo 23 punkte nagrinėjamas tik Italijos vartotojų požiūris, nors tiesioginės nuorodos į Italijos rinką nėra. Šiame punkte iš esmės pateikiami argumentai, panašūs į pateikiamus ankstesniame punkte, kur tiesiogiai nurodoma Italijos rinką.
- 35 Be to, šalių pateikti argumentai yra susiję tik su Italijos teritorija.

- 36 Iš to matyti, kad nagrinėjant ginčijamą sprendimą reikia analizuoti tik galimybę suklaidinti Italijos vartotoją.
- 37 Nei Apeliacinė taryba, nei VRDT protestų skyrius aiškios nuomonės dėl atitinkamos visuomenės dalies sudėties nepareiškė. Vis dėlto, iš protestų skyriaus sprendimo išplaukia, kad jis įvertino galimybę suklaidinti atsižvelgdamas į paprasto vartotojo, kuris yra gana informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, požiūrį. Apeliacinė taryba netiesiogiai šią išvadą patvirtino, o ieškovas ir įstojusi į bylą šalis jos neginčijo.
- 38 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad Pirmosios instancijos teismas galimybę suklaidinti turėtų vertinti atsižvelgdamas į specialių žinių neturintčio paprasto Italijos vartotojo požiūrį.

— Dėl prekių panašumo

- 39 Šalys neginčijo Apeliacinės tarybos išvados, kad prekės, kurias žymi nagrinėjami prekių ženklai, yra tapačios. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad reikia rentis šia prielaida.

— Dėl žymenų panašumo

- 40 Šalys sutinka, kad Italijos vartotojas žymenis supras kaip turinčius identišką struktūrą, kurią sudaro vardas ir po jo einanti pavardė („vardas + pavardė“).

- 41 Tiek vizualiai, tiek fonetiškai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs dėl to, kad abiejuose žymenyse yra pavardė „Fusco“. Tačiau jie skiriasi prieš šią pavardę einančiais vardais, t. y. „Antonio“ ir „Enzo“, kurių antrasis yra vardo Vincenzo mažybinė priesaga. Šalys sutinka, kad šie vardai nėra panašūs nei vizualiniu, nei garsiniu požiūriu.
- 42 Konceptiniu požiūriu Pirmosios instancijos teismas mano, kad vartotojai paprastai iš skirtingų vardų supras, jog žodžiai „Enzo Fusco“ ir „Antonio Fusco“ yra susiję su dviem skirtingais asmenimis. Be to, šalys sutaria, kad žymenys neturi jokio semantinio ryšio su prekėmis, kurias jie žymi, tačiau jie bus suprantami kaip tikriniai daiktavardžiai.
- 43 Apeliacinė taryba pripažino, kad pavardė „Fusco“ yra abiejų žymenų dominuojantis ir skiriamasis požymis, pirma, nes tai yra pavardė, antra, nes ši pavardė Italijoje nėra labai paplitusi, ir, trečia, nes nei „Antonio“, nei „Enzo“ Italijoje nėra neįprasti vardai.
- 44 Taigi ginčas iš esmės yra susijęs su tuo, ar šioje byloje skirtingų vardų užtenka, kad būtų pašalinta galimybė suklaidinti Italijos vartotoją kaip preziūmuoja ieškovas, ar, atvirkščiai, nagrinėjamuose žymenyse žodis „Fusco“ yra dominuojantis ir dėl jo vartotojo suvokime ir atmintyje vardai „Enzo“ ir „Antonio“, kurie yra visiškai skirtingi, visai neišliks ar taps antraeiliai.
- 45 Visų pirma reikia pastebėti, kad Reglamento Nr. 40/94 4 straipsnis nustato, jog Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, įskaitant asmenų pavardes. Šio reglamento 7 ir 8 straipsniai, susiję su

atsisakymu registruoti, nedaro jokio skirtumo tarp skirtingo pobūdžio žymenų. Todėl galimybės supainioti tokius žymenis vertinimas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą turi būti atliekamas pagal tuos pačius principus kaip ir bet kurio kito žymens atveju. Tačiau tai nepašalina galimybės, kad faktas, jog žymenį sudaro asmens pavardė, gali daryti įtaką atitinkamos visuomenės dalies požiūriui į šį žymenį.

46 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad visapusiškas galimybės suklaidinti vertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu nagrinėjamų žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. 2003 p. II-4335, 47 punktą ir cituotą teismo praktiką). Vartotojas tik labai retai gali tiesiogiai palyginti skirtingus prekių ženklus, todėl turi pasitikėti netobulu atvaizdu, kurį jis atsimena (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 26 punktas). Paprastai lengviausia yra įsiminti dominuojančius ir skiriamuosius žymens požymius (šiuo klausimu žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 47–48 punktus). Todėl būtinybė įvertinti bendrą žymens daromą įspūdį nedraudžia kiekvienos jo sudėtinių dalių analizės, kad būtų nustatyti dominuojantys požymiai.

47 Iš to matyti, kad ieškodama panašių ir skirtingų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, požymių ir dominuojančio požymio, kurį vartotojas lengviau įsimena, Apeliacinė taryba nepažeidė teismo praktikos suformuluotų principų.

48 Vis dėlto, reikia detaliau išnagrinėti Apeliacinės tarybos prielaidas, kad pavardė „Fusco“ nagrinėjamuose žymenyse yra dominuojantis požymis, reikšmingumą.

- 49 Šiuo klausimu visų pirma reikia konstatuoti, kad iš pirmo žvilgsnio abiejuose nagrinėjamuose žymenyse žodis „Fusco“ nėra išskirtas nei vizualiai, nei fonetiškai. Ankstesniame prekių ženkle vardas „Antonio“ yra priekyje. Be to, tiek vizualiai, tiek fonetiškai šis žodis yra ilgesnis nei po jo einantis žodis „Fusco“. Prašomo įregistruoti žymens priekyje esantis vardas „Enzo“ vizualiai yra truputį trumpesnis nei žodis „Fusco“, o fonetiškai žodžiai „Enzo“ ir „Fusco“, kurių kiekvienas sudarytas iš dviejų skiemenų, yra tokio pat ilgio.
- 50 VRDT ir įstojusi į bylą šalis kaip ir Apeliacinės taryba ginčijamame sprendime tvirtina, kad iš vardo ir pavardės sudarytam žymeniui pavardė suteikia skiriamąjį požymį ir todėl yra jo dominuojantis elementas, nebent pavardė yra labai paplitusi ir dėl to jos skiriamasis požymis aiškiai sumažėja.
- 51 Pirmosios instancijos teismas visų pirma konstatuoja, kad nė viena šalis neginčijo Apeliacinės tarybos įvertinimo, kad nei vardas „Enzo“, nei vardas „Antonio“ nebus suprantami kaip svarbesni, labiau apibūdinantys ar skiriamieji nei žodis „Fusco“.
- 52 Be to, reikia pastebėti, kad požiūris į žymenis, sudarytus iš asmens pavardžių, įvairiose Europos bendrijos šalyse gali skirtis. Siekiant išsiaiškinti, ar konkrečioje šalyje atitinkama visuomenės dalis skiriamąjį požymį dažniau priskiria pavardei nei vardui, naudingų nuorodų galima rasti šios šalies teismų praktikoje, nors ji neturės privalomos galios Bendrijos teismams.

53 Šioje byloje reikia atsižvelgti į tai, kaip atitinkama Italijos visuomenės dalis suvokia nagrinėjamus žymenis. Šiuo klausimu Pirmosios instancijos teismas pažymi, kad, kaip tai pastebi ir įstojusi į bylą šalis, Italijos teismų praktika paprastai pripažįsta, jog pavardė yra iš vardo ir pavardės sudaryto žymens pagrindas. Be to, šalis nesiginčijo dėl to, kad pavardė „Fusco“ nėra viena iš labiausių Italijoje paplitusių pavardžių.

54 Šiomis aplinkybėmis Pirmosios instancijos teismas teigia, kad šioje byloje neturėtų būti ginčijamas Apeliacinės tarybos ir protestų skyriaus vertinimas, kad Italijos vartotojas paprastai didesnį skiriamąjį požymį priskirs pavardei, o ne nagrinėjamuose ženkluose esančiam vardui.

55 Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad nagrinėjami ženklai turi tam tikrą panašumą dėl to, kad tipiškiausia jų sudėtinė dalis yra tapati. Kitos žymenų sudėtinės dalys, t. y. vardai „Antonio“ ir „Enzo“, vis dėlto nėra panašūs nei labai, nei mažai.

— Dėl galimybės suklaidinti

56 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybės suklaidinti vertinimas apima tam tikrą faktorių, į kuriuos atsižvelgiama, tarpusavio priklausomybę, ypač tarp prekių ženklų panašumo ir jais saugomų prekių ar paslaugų panašumo. Taigi mažas prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 17 punktą, o dėl Reglamento Nr. 40/94 taikymo – minėto sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS* 32 punktą). Pagal tą pačią teismo praktiką suklaidinimo galimybė yra tuo didesnė,

kuo ryškesnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis (žr. pagal analogiją 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 24 punktą; minėtų sprendimų *Canon* 18 punktą ir *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktą).

57 Šioje byloje ieškovas visų pirma tvirtina, kad tikslinė visuomenės dalis yra ypač pastabi pirkdama nagrinėjamas prekes.

58 Šiuo klausimu iš teismo praktikos matyti, kad vartotojo pastabumas gali skirtis priklausomai nuo nagrinėjamų prekių ar paslaugų rūšies (žr. pagal analogiją minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą). VRDT teisingai pastebėjo, kad vis dėlto neužtenka, jog ieškovas apskritai ir savo teiginio nepagrįsdamas įrodymais tvirtintų, kad nagrinėjamų prekių vartotojo pastabumas yra didelis. Iš to išplaukia, kad ieškovo argumentas, jog tikslinis vartotojas yra ypač pastabus, nėra priimtinas.

59 Antra, ieškovas mano, kad Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į tą aplinkybę, kad ankstesnis prekių ženklas yra visiškai nežinomas.

60 Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad įstojanti į bylą šalis netvirtina, jog ankstesnis prekių ženklas turi labai akivaizdų skiriamąjį požymį dėl savo žinomumo Italijos rinkoje. Vis dėlto VRDT ir įstojanti į bylą šalis teisingai pastebi, jog ieškovas klysta dėl padarinių, kurie kyla dėl galimo ankstesnio prekių ženklo žinomumo nebuvimo, teigdamas, jog šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra mažiau saugomas. Iš tikrųjų, į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, kuris kyla iš šiam prekių ženklui būdingų savybių ar jo žinomumo, turi būti atsižvelgta siekiant įvertinti, ar prekių ir paslaugų, kurias žymi du prekių ženklai, panašumo užtenka, kad atsirastų galimybė supainioti (minėto sprendimo *Canon* 18 ir 24 punktai). Atvirkščiai, žinomumas nėra išankstinė ankstesnės teisės apsaugos sąlyga.

- 61 Trečia, ieškovas mano, kad Apeliacinė taryba turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog prekių ženklas ENZO FUSCO yra saugomas Italijoje nuo 1982 m. ir kad ieškovas yra patyręs dizaineris, vykdamas veiklą daugiau kaip trisdešimt metų.
- 62 Šiuo klausimu Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 18 punkte paaiškino, kad formalių teisių į prekių ženklą ENZO FUSCO įgijimas Italijoje nuo 1982 m. neturi jokios reikšmės ginčo dalykui, nes vieninteliai dalykai, į kuriuos reikėjo atsižvelgti, buvo du nagrinėjami Bendrijos prekių ženklai.
- 63 Šiai išvadai turi būti pritarta. Jei ieškovui priklauso nacionalinis prekių ženklas, ankstesnis už Bendrijos prekių ženklą ANTONIO FUSCO, iš esmės tapatus prašomam įregistruoti Bendrijos prekių ženklui, ieškovas gali, jei mano turintis tam teisę ir to pageidauja, siekti apsaugos pasinaudodamas protesto ar panaikinimo procedūra arba prirėkęs pateikdamas ieškinį kompetetingam nacionaliniam teismui Reglamento Nr. 40/94 106 straipsnio numatytais atvejais. Tačiau tol, kol ankstesnis Bendrijos prekių ženklas ANTONIO FUSCO yra veiksmingai saugomas, ankstesnė nacionalinė registracija neturi reikšmės reiškiant protestą dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, net jei prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas yra tapatus ieškovo nacionaliniam prekių ženklui, įregistruotam anksčiau nei Bendrijos ženklas, kuriuo grindžiamas protestas (šiuo klausimu žr. dėl ankstesnio prekių ženklo registravimo atsisakymo absoliutaus pagrindo 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord/VRDT – Hukla Germany* (MATRATZEN), T-6/01, Rink. p. II-4335, 55 punktą).
- 64 Kadangi ieškovas siekia įrodyti, jog ankstesnio Bendrijos prekių ženklo skiriamasis požymis susilpnėjo dėl to, kad jis ir Italijos prekių ženklas ENZO FUSCO, tariamai saugomas nuo 1982 m., kartu taikiai egzistavo, reikia pastebėti, kad net jei ši prielaida būtų patvirtinta, šių dviejų prekių ženklų koegzistavimo laikotarpis buvo per trumpas, kad galėtų daryti įtaką Italijos vartotojo požiūriui. Iš bylos medžiagos tikrai matyti, kad ankstesnio Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo įteikta 1997 m.

spalio 10 d., o 1999 m. kovo 8 d. jis buvo įregistruotas. Kadangi ginčijamo prekių ženklų paraiška buvo pateikta 1998 m. sausio 21 d., atitinkamas laikotarpis netruko net keturių mėnesių.

- 65 Galiausiai dėl ieškovo profesinės ir asmeninės patirties ar tariamo pavardės „Enzo Fusco“ žinomumo Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovas nepateikė būtinų įrodymų, kurie leistų įvertinti šių elementų svarbą ar net sąsają. Konkrečiai jis neįrodė, kaip šie elementai paveiktų Italijos vartotojo požiūrį į nagrinėjamus žymenis.
- 66 Vertinant visapusiškai galimybę suklaidinti, mažą žymenų panašumą gali kompensuoti kiti reikšmingi veiksniai, pavyzdžiui, didelis prekių panašumas.
- 67 Šioje byloje Pirmosios instancijos teismas mano, kad Italijos vartotojas dėl to, kad jis didesnę reikšmę teikia pavardei nei vardui, greičiau įsimins žodį „Fusco“ nei vardus „Antonio“ arba „Enzo“. Be to, nagrinėjamos prekės yra tapačios. Šiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba, nepadarydama teisės klaidos, galėjo nuspręsti, kad susidūręs su preke, kurią žymi prašomas įregistruoti prekių ženklas ENZO FUSCO, vartotojas galėtų jį supainioti su ankstesniu prekių ženklu ANTONIO FUSCO, todėl egzistuoja galimybė suklaidinti.
- 68 Taigi vienintelis teisinis pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, yra nepagrįstas, todėl pagrindinis ieškovo reikalavimas yra atmetinas.

Dėl subsidiaraus prašymo, kuriuo siekiama, jog būtų pripažinta, kad nebus atimta teisė pasinaudoti vienos paraiškos pavertimo kita procedūra

69 Pagal Reglamento Nr. 40/94 108 straipsnio 1 dalies a punktą pareiškėjas gali prašyti jo Bendrijos prekių ženklą paversti paraiška nacionaliniam prekių ženklui, jei Bendrijos prekių ženklą buvo atmesta.

70 Šioje byloje užtenka konstatuoti, kad ieškovas dar neprašė jo Bendrijos prekių ženklą paraišką pakeisti kita. Tačiau subsidiariu prašymu iš esmės siekiama, kad Pirmosios instancijos teismas iš anksto ir nesant jokio ryšio su pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį ginčytinu sprendimu pripažintų VRDT pareigos egzistavimą.

71 Kadangi toks pripažinimas Pirmosios instancijos teismo kompetencijai nepriklauso, subsidiarus prašymas yra atmestinas kaip nepriimtinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

72 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovas pralaimėjo bylą, jis turi padengti VRDT ir įstojusios į bylą šalies patirtas išlaidas pagal jų pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung