

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (antroji kolegija)

SPRENDIMAS

2004 m. liepos 13 d. \*

Byloje T-115/02

**AVEX Inc.**, įsteigta Tokijuje (Japonija), atstovaujama advokato J. Hofmann,

ieškovė,

prieš

**Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)**, atstovaujamą D. Schennen ir G. Schneider,

atsakovę,

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

**Ahlers AG**, buvusiai **Adolf Ahlers AG**, įsteigta Herford (Vokietija), atstovaujama advokato E. P. Krings,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2002 m. vasario 11 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 634/2001-1), susijusio su Bendrijos vaizdinio prekių ženklo, sudaryto iš raidės „a“, savininko pareikštu protestu dėl Bendrijos vaizdinio prekių ženklo, sudaryto iš raidės „a“, registracijos,

\* Proceso kalba: vokiečių.

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS  
TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. Pirrung, teisėjai A. W. H. Meij ir N. J. Forwood,  
sekretorius I. Natsinas, administratorius,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo sekretoriatas gavo 2002 m.  
balandžio 12 d.,

susipažinęs su VRDT atsakymu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo  
sekretoriatas gavo 2002 m. rugsėjo 17 d.,

susipažinęs su kitos procedūros VRDT šalies 2002 m. rugpjūčio 29 d. atsakymu į  
ieškinį,

įvykus 2004 m. kovo 10 d. posėdžiui,

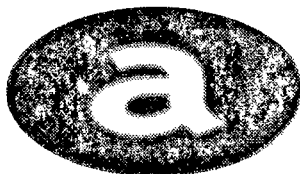
priima šį

### **Sprendimą**

#### **Bylos aplinkybės**

1 1998 m. birželio 5 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

- 2 Prekių ženklą, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, sudaro toliau pateikiamas vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti ženklą, priklauso 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 9, 16, 25, 35 ir 41 klasėms, kurių 25 klasės aprašymas yra toks: „drabužiai, avalynė („footwear“), galvos apdangalai; ne japoniško stiliaus viršutiniai drabužiai, paltai, megztiniai ir panašios prekės; naktiniai baltiniai, apatiniai baltiniai, maudymosi kostiumai, marškiniai ir panašios prekės, puskojinės ir kojinės, pirštinės, kaklaraiščiai, spalvotos skarelės, šalikai, skrybėlės ir kepurės, bateliai („shoes“) ir batai, diržai, švarkai ir marškinėliai“.
- 4 1999 m. spalio 4 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 78/1999.
- 5 1999 m. gruodžio 22 d. kita procedūros VRDT šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, padavė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo nurodydama vaizdinį prekių ženklą Nr. 270 264, kurį įregistruoti paraiška buvo paduota 1996 m. balandžio 1 d. ir kuris buvo įregistruotas 2000 m. vasario 28 d., žymintį 25 klasės prekes, būtent „kostiumus, liemenes, švarkus, striukes, kelnes,

paltus, džinsus, džinsinius drabužius, marškinius, sportinius nertinius, marškinėlius, sportinius drabužius, kepures, darbinius drabužius, laisvalaikio drabužius“, ir atrodantį taip:



- 6 2001 m. gegužės 2 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius nusprendė, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, o nagrinėjamos prekės tapачios ar panašios. Todėl šis skyrius paraišką įregistruoti prekių ženklą atmetė.
  
- 7 2001 m. liepos 2 d. ieškovė, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, padavė VRDT apeliaciją dėl protestų skyriaus sprendimo.
  
- 8 2002 m. vasario 11 d. Sprendimu (byla R 634/2001-1, toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba iš dalies panaikino protestų skyriaus sprendimą tiek, kiek juo atsisakoma registruoti prekių ženklą 9, 16, 35 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms žymėti. Tačiau ji atmetė apeliaciją 25 klasės prekių atžvilgiu nurodydama, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, o atitinkamos prekės, įskaitant prekių ženklo paraiškoje nurodytus „avalynę“ ir ankstesniu prekių ženklų žymimus „drabužius“ – tapачios ar panašios.

## Šalių reikalavimai

9 Per posėdį ieškovė patikslino savo reikalavimus ir Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo atmetama jos apeliacija dėl 25 klasės prekių,

— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jai nurodoma padengti įstojusios į bylą šalies protesto ir apeliacinės procedūrų metu patirtas išlaidas,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

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

— atmesti ieškinį kaip nepagrįstą,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

## Dėl teisės

- 11 Visų pirma primintina, kad remiantis nusistovėjusia teismų praktika, pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 44 straipsnio 1 dalį, taikomą intelektinės nuosavybės srityje remiantis šio reglamento 130 straipsnio 1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, nors ieškinį tam tikrais specifiniais klausimais galima pagrįsti ir papildyti nurodant pridedamų dokumentų ištraukas, bendra nuoroda į kitus dokumentus negali kompensuoti teisinių argumentų pagrindinių elementų, kurie pagal pirmiau nurodytas nuostatas turi būti įtraukti į patį ieškinį, trūkumo (1999 m. balandžio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Limburgse Vinyl Maatschappij ir kt. prieš Komisiją*, T-305/94–T-307/94, T-313/94–T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 ir T-335/94, Rink. p. II-931, 39 punktas). Ši teismų praktika taikytina kitos procedūros apeliacinėje taryboje šalies, įstojusios į Pirmosios instancijos teismo procesą, atsakymui į ieškinį pagal Darbo reglamento 46 straipsnį, taikomą intelektinės nuosavybės srityje pagal šio reglamento 135 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą. Atsižvelgiant į tai, ieškinys ir atsakymas į ieškinį tiek, kiek jie nurodo ieškovės ir įstojusios į procedūrą VRDT šalies pateiktus dokumentus, yra nepriimtini, jei juose esanti bendra nuoroda yra nesusijusi su ieškinyje ir atsakyme į ieškinį nurodytais pagrindais ir argumentais.

*Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su suklaudinimo galimybės nebuvimu*

## Šalių argumentai

- 12 Ieškovės manymu, Apeliacinė taryba padarė klaidingą išvadą, kad nepaisant nagrinėjamų prekių ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumų, egzistuoja ankstesnio ir prašomo įregistruoti prekių ženklo supainiojimo galimybė.

- 13 Dėl nagrinėjamų prekių ieškovė nurodo, kad drabužiai ir avalynė nėra panašios prekės. Iš tikrųjų šios skirtingose gamyklose pagamintos prekės nėra skirtos tam pačiam naudojimui, kadangi jų paskirtis nėra vien apsisaugoti nuo gamtos veiksnių, jos nėra pagamintos iš tos pačios žaliavos ir parduodamos ne tose pačiose vietose, išskyrus nedidelį kiekį prekybos tinkluose.
- 14 Kalbėdama apie žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ieškovė teigia, kad iš esmės be grafinio vaizdo abėcėlės raidės neturi jokio skiriamąjo požymio (1999 m. gegužės 28 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 91/1998-2)). Taigi būtent jų grafinis vaizdas suteikia joms skiriamąjį požymį. Kadangi ženklų, kurių skiriamasis požymis yra nežymus, apsauga yra mažesnė, žymenų, iš kurių jie sudaryti, skirtumai įgyja didesnę svarbą. Ieškovė šiuo atveju tvirtina, kad aiškūs ir esminiai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumai susiję su juodo fono forma, raidės šiame fone padėtimi, atitinkamuose prekių ženkluose panaudoto pastorinto ir normalaus šrifto kontrastu ir šios raidės kaligrafija. Iš vienos raidės sudaryto vaizdinio prekių ženklo atveju svarbus tik vizualinis žymenų palyginimas, kadangi jų fonetinis palyginimas nėra reikšmingas.
- 15 VRDT ir įstojusi į bylą šalis prieštarauja visiems ieškovės argumentams. Be to, VRDT mano, kad ieškovei savo proteste apsiribojus tik prekių panašumu palyginant „drabužius“ ir „avalynę“, suklaidinimo dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, galimybė nagrinėtina tik šia apimtimi.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 16 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 ankstesnę 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.

- 17 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, suklaidinimo galimybė, susijusi su prekių ar paslaugų komercine kilme, turi būti visapusiškai įvertinta, atsižvelgiant į tai, kaip nagrinėjamus žymenis bei prekes ir paslaugas suvokia suinteresuota visuomenė, ir į visus su bylos aplinkybėmis susijusius veiksnius, ypač žymenų panašumo 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 cituojamą teismų praktiką).
- 18 Šiuo atveju ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas. Be to, nagrinėjamos prekės yra kasdieninio vartojimo prekės. Todėl, siekiant įvertinti suklaidinimo galimybę, vertinimo tikslais suinteresuotą visuomenę sudaro galutiniai Bendrijos vartotojai.
- 19 Visų pirma, lyginant žymenis, dėl kurių kilo ginčas, visapusiškas suklaidinimo galimybės įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu nagrinėjamų žymenų panašumu, turi būti grindžiamas 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. p. II-4335, 47 punktą ir cituojamą teismo praktiką).
- 20 Dėl vizualinio žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad net jei atskira raidė gali neturėti skiriamojo požymio, abiejų nagrinėjamų prekių ženklų dominuojantis elementas yra baltos spalvos mažoji „a“



raidė juodame fone, parašyta paprastu šriftu (ginčijamo sprendimo 38 punktas). Iš tikrųjų šis dominuojantis elementas iškart atkreipia dėmesį ir išlieka atmintyje. Priešingai, šių ginčijamų ženklų grafiniai skirtumai, t. y. fono forma (prašomo įregistruoti ženklo – apvalus, ankstesnio prekių ženklo – kvadratinis), raidės padėtis fone (prašomo įregistruoti ženklo – centre, o ankstesnio prekių ženklo – apatiname dešiniajame kampe), šios raidės linijos storis (prašomo įregistruoti ženklo linija yra truputį storesnė nei ankstesnio prekių ženklo) ir kiekvienos raidės kaligrafijos detalės yra skirtingos, tačiau jos nėra svarbios ir suinteresuotos visuomenės atmintyje neišlieka kaip žymūs skirtumai. Todėl prieštaraujantys žymenys vizualiniu aspektu yra labai panašūs.

- 21 Šios išvados nepaneigia argumentas, kad ginčijamas sprendimas ir 1999 m. gegužės 28 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimas (byla R 91/1998-2) dėl ankstesnio prekių ženklo įregistravimo gali prieštarauti vienas kitam. Nors ši taryba savo sprendime iš esmės nustatė, kad grafinis „a“ raidės pateikimas yra ypač svarbus nustatant šio prekių ženklo skiriamąjį požymį, pakanka konstatuoti, kad šiuo atveju prašomo įregistruoti prekių ženklo grafinis pateikimas yra labai panašus į įregistruoto ankstesnio prekių ženklo grafinį pateikimą.
- 22 Dėl fonetinio ir koncepcinio žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo šalys sutiko, kad jis šiuo atveju nėra svarbus. Kaip bebūtų, žymenys šiuo aspektu yra aiškiai tapatūs.
- 23 Taigi bendras kiekvieno iš žymenų, dėl kurių kilo ginčas, daromas įspūdis yra labai panašus.
- 24 Be to, dėl prekių palyginimo primintina, kad remiantis nusistovėjusia teismų praktika vertinant nagrinėjamų prekių panašumą, reikia atsižvelgti į visus ryšį tarp

šių prekių apibūdinančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, panaudojimą bei jų konkuruojantį ar papildantį požymius (žr. 2003 m. lapkričio 4 d. Sprendimo *Pedro Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 32 punktą ir cituojamą teismų praktiką).

- 25 Iš anksto pastebėtina, kad ieškovė per posėdį rimtai neginčijo aplinkybės, jog kiekvienam šių prekių ženklų priskiriamos drabužių rūšys yra bent panašios. Bet kuriuo atveju tokia išvada yra teisinga.
- 26 Konkrečiai dėl ryšio, egzistuojančio tarp ankstesniu prekių ženklu žymimų „drabužių“ ir prašomo įregistruoti prekių ženklo žymimos „avalynės“, Apeliacinė taryba nusprendė, kad šios prekės yra panašios, nes jų paskirtis yra ta pati, jos dažnai parduodamos tose pačiose vietose ir dauguma gamintojų ar dizainerių gamina šių dviejų rūšių prekes (ginčijamo sprendimo 32 punktą). Šio vertinimo visuotinumu galima suabejoti atsižvelgiant į šių prekių pakaitalų bei tokio įvertinimo pagrindimo nebuvimą. Vis dėlto atsižvelgiant į egzistuojantį glaudų ryšį tarp kiekvienos iš šių prekių paskirties dėl jų priklausymo tai pačiai klasei ir realios galimybės, kad jas gali gaminti ir parduoti tie patys ūkio subjektai, darytina išvada, kad suinteresuota visuomenė šias prekės gali laikyti susijusiomis. Šiuo atveju įvairūs Bendrijos ir nacionalinių institucijų sprendimai dėl prekių ženklų, kuriais remiasi ieškovė, nepaneigia šios išvados, kadangi šių sprendimų faktinės aplinkybės, susijusios su nagrinėjamais žymenimis ir prekių ženklais, iš esmės skiriasi nuo šios bylos faktinių aplinkybių. Nagrinėjamos prekės pripažintinos panašiomis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, net jei tas panašumas yra nedidelis.
- 27 Todėl atsižvelgiant, pirma, į didelį žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą ir, antra, į nagrinėjamų prekių panašumą, kad koks jis būtų nežymus kalbant apie avalynę ir

drabužius, Apeliacinė taryba galėjo teisingai nuspręsti, kad egzistuoja galimybė suklaidinti suinteresuotą visuomenę. Iš tikrųjų suinteresuota visuomenė gali patikėti, kad prašomu įregistruoti prekių ženklų žymima avalynė yra tos pačios komercinės kilmės kaip ir ankstesniu prekių ženklų žymimi drabužiai. Taigi šis ieškinio pagrindas yra atmetinas.

*Dėl ieškinio pagrindo, susijusio su žodinio proceso Apeliacinėje taryboje būtinybe*

- 28 Ieškovė tvirtina, kad aiškiai prašė žodinio nagrinėjimo Apeliacinėje taryboje pagal Reglamento Nr. 40/94 75 straipsnio 1 dalį. Toks nagrinėjimas būtų sudaręs galimybes priimti teisiškai pagrįstą sprendimą, nes ieškovė būtų galėjusi pateikti informacijos apie Vokietijos teismų praktiką dėl nagrinėjamų prekių panašumo problemos. Ieškovės manymu, atsisakydama žodinio nagrinėjimo, Apeliacinė taryba viršijo savo diskrecijos ribas.
- 29 Pirmosios instancijos teismas primena, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 75 straipsnio 1 dalį, jeigu „(VRDT) mano, kad tikslingas žodinis procesas, žodžiu nagrinėjama Tarnybos reikalavimu arba kurios nors nagrinėjime dalyvaujantios šalies prašymu“.
- 30 Pirmosios instancijos teismas konstatuoja, kad Apeliacinė taryba turi diskreciją nuspręsti, ar, kai šalis prašo, žodinis procesas yra tikrai reikalingas. Šiuo atveju iš ginčijamo sprendimo matyti, kad Apeliacinė taryba turėjo visą reikalingą informaciją, kad pagrįstų ginčijamo sprendimo rezoliucinę dalį. Tačiau ieškovė tinkamai neįrodė, kad greta ieškinyje Apeliacinei tarybai išdėstytų argumentų žodžiu pateikus informacijos apie Vokietijos teismų praktiką būtų priimtas kitoks sprendimas. Bet kuriuo atveju pagal nusistovėjusią teismo praktiką Apeliacinės

tarybos sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis vien Bendrijos teismo pateiktu Reglamento Nr. 40/94 išaiškinimu, o ne nacionalinių teismų praktika, net jei ji grindžiama nuostatomis, panašiomis į šio reglamento nuostatas (minėto sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS* 53 punktas ir minėto sprendimo *CASTILLO* 37 punktas). Taigi nepatenkindama ieškovės prašymo pradėti žodinį procesą Apeliacinė taryba neviršijo savo diskrecijos ribų.

### *Dėl antros reikalavimų dalies*

- 31 Ieškovei nepateikus jokio konkretaus argumento siekiant pagrįsti savo reikalavimą panaikinti ginčijamo sprendimo rezoliucinės dalies 2 punktą dėl VRDT patirtų išlaidų, pirmiau nurodytų argumentų pakanka, kad šie reikalavimai būtų atmesti.
- 32 Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, ieškinys yra atmestinas.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 33 Pagal Pirmosios instancijos teismo darbo reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai turi būti nurodyta padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)

nusprendžia:

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

Sekretorius

Pirmininkas

H. Jung

J. Pirrung