

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. sausio 6 d.*

Byloje T-147/03

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, įsteigta Tulūzoje (Prancūzija),
atstovaujama advokato J.-P. Simon,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą J. Novais Gonçalves ir A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

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

TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ, įsteigtai Stambule
(Turkija), atstovaujamai advokato F. Jacobacci,

* Proceso kalba: anglų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. sausio 30 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 109/2002-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Devinlec Développement innovation Leclerc SA* ir *TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım A.Ş.*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Mengozzi ir I. Wyszewska-Białecka,
posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su 2003 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai
pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. spalio 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai
pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. spalio 28 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai
pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. birželio 30 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1997 m. rugsėjo 8 d. *TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım A.Ş.* (toliau – įstojusi į bylą šalis), remdamasi iš dalies pakeistu 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 ženklo ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo šis vaizdinis žymuo:



- 3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklo registravimui 14 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „laikrodžiai, jų mechanizmai ir dalys, laikrodžių stiklai, laikrodžių futliarai, laikrodžių apyrankės, laikrodžių grandinėlės, laikrodžių dėžutės“.

- 4 1998 m. rugpjūčio 17 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 62/98.
- 5 1998 m. lapkričio 9 d. bendrovė *Devinlec Développement innovation Leclerc SA* (toliau – ieškovė) pateikė protestą dėl minėto prekių ženklo įregistravimo, remdamasi šiuo 1987 m. gruodžio 11 d. Prancūzijoje įregistruotu ankstesniu vaizdiniu prekių ženklu Nr. 1 555 274:



- 6 Prekės, kurioms įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, pagal Nicos sutartį atitinka tokį aprašymą:

— 14 klasė: „Laikrodžiai ir jų dalys; juvelyriniai dirbiniai“;

— 18 klasė: „Odos gaminiai“.

- 7 Protestas, grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintu santykinio atmetimo pagrindu, buvo pateiktas dėl visų paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių.

- 8 1999 m. kovo 10 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, paprašė, kad ieškovė pateiktų ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymus.
- 9 Kad įrodytų ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų, ieškovė pateikė keletą daiktų ir dokumentų, be kita ko, laikrodžių, sąskaitų, reklaminės medžiagos, straipsnių spaudoje ir savo direktoriaus priesaika patvirtintą pareiškimą.
- 10 Visi šie įrodymai rodo, kad ankstesnis prekių ženklas Prancūzijoje buvo naudojamas „laikrodžiams ir laikrodžių apyrankėms“ kaip toks vaizdinis žymuo:



- 11 2001 m. lapkričio 30 d. Sprendimu Protestų skyrius priėmė sprendimą dėl protesto. Pirma, Protestų skyrius manė, kad ieškovė pateikė įrodymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo ir kad toks naudojimas 10 punkte pateikto vaizdinio žymens forma nepakenkė ankstesnio prekių ženklo skiriamajam požymiui. Antra, jis patenkino protestą dėl to, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios ir kad žymenys yra vizualiai, fonetiškai ir conceptualiai pakankamai panašūs, dėl ko yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę.
- 12 2002 m. sausio 29 d. įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

- 13 2003 m. sausio 30 d. Sprendimu (toliau – skundžiamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir todėl protestą atmetė. Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad, nepaisant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių tapatumo ir panašumo, reikia atsižvelgti į aplinkybes, kurioms esant buvo pardavinėjamos ankstesniu prekių ženklų žymimos prekės, ir į tai, jog šiuo prekių ženklų žymimi laikrodžiai ir laikrodžių apyrankės buvo pardavinėjami tik galutiniams vartotojams E. Leclerc prekybos centruose. Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba nurodė, kad dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių ir fonetinių panašumų bei galimos jų bendros sąsajos su kiekio sąvoka paprastas vartotojas, su prašomu įregistruoti prekių ženklų pažymėtais „laikrodžiais, laikrodžių apyrankėmis (grandinėlėmis) ir dėžutėmis laikrodžiams“ susidūręs ne E. Leclerc prekybos centruose, o kitose parduotuvėse, nemanytų, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse (skundžiamo sprendimo 39 ir 40 punktai).

Šalių reikalavimai

- 14 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti skundžiamą sprendimą,
- atmesti paraišką įregistruoti prašomą prekių ženklą,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas,
- priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, patirtas VRDT administracinėje procedūroje.

15 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

16 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- panaikinti tą skundžiamo sprendimo dalį, kuri jai nepalanki.

Dėl teisės

17 Pirmajam reikalavimui pagrįsti ieškovė nurodo du pagrindus. Pirmasis pagrindas susijęs su 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1), 50 taisyklės pažeidimu. Antrasis pagrindas susijęs su Reglamentu Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir „prekių ženklų teisės bendrųjų principų“ pažeidimu.

- 18 Įstojusi į bylą šalis remiasi savarankišku skundžiamo sprendimo panaikinimo pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio 3 dalies pažeidimu.
- 19 Pirmosios instancijos teismas pirmiausia nagrinės įstojusios į bylą šalies nurodytą savarankišką pagrindą, o vėliau ieškovės nurodytus antrąjį ir pirmąjį pagrindus.

Dėl savarankiško įstojusios į bylą šalies nurodyto pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies ir 43 straipsnio 3 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

- 20 Įstojusi į bylą šalis prašo Pirmosios instancijos teismą konstatuoti, kad Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog toks ankstesnis prekių ženklas, kokį naudojo ieškovė, nepakenkė Prancūzijoje anksčiau įregistruoto žymens skiriamajam požymiui. Todėl įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo taip pat prašo patvirtinti, kad ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymai, kuriuos ieškovė pateikė VRDT per administracinę procedūrą, yra nepakankami ir kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 3 dalį.
- 21 Per posėdį ieškovė ir VRDT teigė, kad skundžiamas sprendimas šiuo atžvilgiu turi būti patvirtintas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

22 Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnis „Bendrijos prekių ženklų naudojimas“ nurodo:

„1. Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl rimtų priežasčių.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį naudojimas taip pat yra:

a) Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

<...>“

23 Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnis „Protesto nagrinėjimas“ nustato:

„2. Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų

buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priešasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikęs tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tikrai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tikrai tai prekių ar paslaugų daliai.

3. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženkams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

<...>“

- ²⁴ Šiuo atveju primintina, kad skundžiamu sprendimu buvo patvirtintas Protestų skyriaus vertinimas, pagal kurį ieškovė pateikė ankstesnio nacionalinio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymą, reikalaujamą pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, ir kad ieškovės naudojamas 10 punkte pateiktas žymuo nepakenkė Prancūzijoje įregistruoto prekių ženklo formos, pateiktos 5 punkte, skiriamajam požymiui. Skundžiamo sprendimo 11 punkte Apeliacinė taryba ypač nurodė tai, kad ankstesnio prekių ženklo raidės „q“ šrifto ir stiliaus skirtumai nekenkia skiriamajam požymiui, nes iš protesto procedūroje pateiktų įrodymų aiškiai matyti, jog ši raidė suvokiama kartu su žodžiu, kuriam ji priklauso ir kuris sudaro pagrindinį ankstesnio prekių ženklo elementą. Be to, skundžiamo sprendimo 12 punkte Apeliacinė taryba pažymėjo, kad daugelis iškarpu iš laikraščių ir daug ankstesnio prekių ženklo reklaminės medžiagos rodo, jog prekių ženklas buvo naudojamas ir tokia forma, kokia jis buvo įregistruotas, ir kad raidės „q“ stilius nebuvo pabrėžiamas.

25 Šis vertinimas turi būti patvirtintas.

26 Pirmiausia reikia patikslinti, kad kartu taikant Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalis ankstesnio nacionalinio ar Bendrijos prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas Bendrijos prekių ženklo paraiškos atžvilgiu, naudojimo iš tikrųjų įrodymas apima taip pat ir įrodymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo tokia forma, kurios elementai skiriasi, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu (žr. šiuo klausimu 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Rink. p. II-2789, 44 punktą).

27 Toliau dėl klausimo, ar šiuo atveju 10 punkte pateikto žymens naudojimas kenkia, kaip nurodo įstojusi į bylą šalis, ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamajam požymiui, reikia konstatuoti, kad šiuo atveju taip nėra.

28 Šiuo klausimu reikia nurodyti, kad elementai, kuriais ankstesnis nacionalinis prekių ženklas, toks, koks jis buvo įregistruotas, skiriasi nuo ieškovės naudojamo žymens, yra tik raidės „q“ stilius, primenantis laikrodžio ciferblatą, ir didžiųjų raidžių naudojimas ankstesnio nacionalinio prekių ženklo žodiniame elemente.

29 Pirma, nors raidės „q“ stilius naudojamo žymens vaizde yra labiau pastebimas nei ankstesnio nacionalinio prekių ženklo vaizde, tačiau ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis vis dėlto grindžiamas šio prekių ženklo žodinio elemento visuma. Be to, reikia patikslinti, kad raidės „q“ stilius, primenantis, kaip buvo nurodyta, laikrodžio ciferblatą, neturi ypatingo skiriamąjo požymio 14 klasės prekių, vien tik dėl kurių ieškovė pateikė ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymus, atžvilgiu. Antra, dėl didžiųjų raidžių naudojimo pakanka nurodyti, kad tai nėra

originalu ir taip pat nekenkia ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamajam požymiui.

- 30 Iš to išplaukia, kad į ieškovės pateiktus įrodymus, susijusius su 10 punkte pateiktu žymeniu, skirtu 14 klasės prekėms „laikrodžiams ir laikrodžių apyrankėms“, Apeliacinė taryba galėjo teisėtai atsižvelgti vertindama, ar ieškovė įrodė ankstesnio nacionalinio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų.
- 31 Kadangi įstojusi į bylą šalis neginčija Apeliacinės tarybos atlikto šių įrodymų ir ieškovės pateiktų įrodymų, kuriais siekiama įrodyti, jog pastaroji taip pat naudojo ankstesnį nacionalinį prekių ženklą tokia forma, kokia jis buvo įregistruotas, vertinimo, įstojusios į bylą šalies nurodytas savarankiškas pagrindas turi būti atmestas.

Dėl antrojo ieškovės pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir „prekių ženklų teisės bendrųjų principų“ pažeidimu

Šalių argumentai

- 32 Ieškovė nesutinka su daugeliu Apeliacinės tarybos vertinimų, susijusių su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, ženklinamų prekių palyginimu, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimu ir supainiojimo galimybės nebuvimu.

- 33 Pirmiausia, dėl prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių palyginimo ieškovė, neginčydamą šių prekių tapatumo ir panašumo, tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 30 punkte Apeliacinė taryba rėmėsi klaidinga faktine prielaida. Iš tikrųjų ieškovė prieštarauja Apeliacinės tarybos tvirtinimui, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės nebus pardavinėjamos šalia prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių ir kad jų bus galima nusipirkti tik E. Leclerc prekybos centruose.
- 34 Šiuo atžvilgiu ieškovė nurodo, kad atrodo, jog šis tvirtinimas labiausiai remiasi 1999 m. gegužės 7 d. jos direktoriaus pareiškimu, kurį ji pateikė kartu su kitais ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymais. Tačiau, pirma, ieškovės nuomone, nei šis pareiškimas, nei kiti VRDT pateikti dokumentai neleidžia daryti išvados, kad E. Leclerc prekybos centrų parduotuvės „Le Manège à Bijoux“, prekiaujančios ankstesniu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis, nepardavinėja kitų tapačių arba panašių prekių arba kad ankstesniu prekių ženklu pažymėtos prekės visada bus pardavinėjamos tik šiose parduotuvėse. Antra, ieškovė primena, kad minėtas pareiškimas ir kiti prie jo pridedami dokumentai buvo pateikti konkrečiu tikslu, t. y. įrodyti ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš tikrųjų 1993–1998 metais, siekiant išvengti protesto atmetimo. Ieškovė pažymi, kad Apeliacinė taryba jos neprašė įrodyti, pavyzdžiui, kad E. Leclerc prekybos centrų parduotuvės gali pardavinėti tapačias arba panašias prekes, pažymėtas kitais prekių ženklais. Tiek, kiek ieškovė tvirtina, jog tokia galimybė egzistuoja, ji sako esanti pasiruošusi pagrįsti savo tvirtinimą.
- 35 Antra, kalbant apie prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, ieškovė pirmiausia pažymi, kad Apeliacinė taryba, nagrinėdama ankstesnį prekių ženklą, pati sau prieštarauja, nes ji vertino ne tokį prekių ženklą, koks buvo naudojamas, bet tokį, koks buvo įregistruotas.
- 36 Be to, ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba daug kartų suklydo palygindama žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai.

- 37 Vizualių požiūriu, nors ieškovė pripažįsta skundžiamame sprendime nurodytą priešdėlių „quant“ panašumą, tačiau ji nurodo, kad Apeliacinė taryba nekonstatavo, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi taip pat ir bendrą raidę „m“ ir kad ankstesnio prekių ženklo raidė „i“ bei prašomo įregistruoti prekių ženklo raidė „u“ yra panašios vizualiai. Be to, ieškovė tvirtina, kad, priešingai nei nurodė Apeliacinė taryba, virš prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento esantis žadintuvo formos vaizdinis elementas – grafinis ir neturintis skiriamąjį požymį šio prekių ženklo žymimų prekių atžvilgiu – nėra prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai atskiriantis elementas. Be to, nors atitinkama visuomenė turėtų suteikti tam tikrą reikšmę šiam vaizdiniam elementui, ieškovė tvirtina, jog taip būtų ir ankstesnio prekių ženklo, kurį ji naudojo, raidės „q“, kuri taip pat primena laikrodžio ciferblatą ar žadintuvą, atveju. Taigi tokiomis aplinkybėmis šie elementai sustiprina žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių panašumą.
- 38 Fonetiniu požiūriu, nors ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo žodiniai elementai fonetiškai labai panašūs, tačiau ji pažymi, kad Apeliacinės tarybos pabrėžiamas prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, paskutinių skiemenų („tum“ prašomame įregistruoti prekių ženkle ir „tième“ ankstesniame prekių ženkle) skirtingas tarimas yra mažareikšmis dėl prekių ženklams, dėl kurių kilo ginčas, bendros raidės „m“ buvimo.
- 39 Konceptualių požiūriu ieškovė nurodo, kad skundžiamo sprendimo 37 ir 38 punktuose Apeliacinė taryba klaidingai manė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra skirtingi. Remdamasi 2002 m. gegužės 31 d. ir birželio 1 d. atlikta tikslinės visuomenės atstovų apklausa, kuri pridėjama prie ieškinio, ieškovė tvirtina, kad tikslinė visuomenė nežino tikslios prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų reikšmės ir kad dauguma tikslinės visuomenės atstovų, manančių, jog žino prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų reikšmę, teigia, jog jie abu susiję su kiekiu. Ieškovė daro išvadą, kad ši aplinkybė sustiprina žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių ir fonetinių požiūriais patvirtintus panašumus.

40 Trečia, kalbant apie prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės nebuvimo vertinimą, ieškovė tvirtina, jog Apeliacinė taryba pažeidė prekių ženklų panašumo ir jais žymimų prekių panašumo tarpusavio priklausomybės principą. Ypač ji nurodo, kad Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą manydama, jog sąlygos, kurioms esant ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės buvo pardavinėjamos konkrečiu momentu, yra svarbus faktorius visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę. Subsidiariai ji prašo Pirmosios instancijos teismą nuspręsti, kad Apeliacinė taryba šiam faktoriui suteikė per didelę reikšmę, atsižvelgiant į skundžiamame sprendime patvirtintus prekių ir prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumus. Ieškovės nuomone, skundžiamu sprendimu šiuo atžvilgiu buvo nesilaikyta ne tik Bendrijos teismų praktikos, bet ir „prekių ženklų pagrindinių teisės principų“, ypač principo, kad prekių ženklas perleidžiamas be įmonės, kuri yra jo savininkė, ir kad prekių ženklų savininkai vertinami vienodai. Dėl pastarojo „principo“ ieškovė patikslina, kad jeigu iki paraiškos įregistruoti paskelbimo ankstesnis prekių ženklas egzistuoję mažiau nei penkerius metus, ieškovė neturėtų įrodyti šio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų, ir todėl Apeliacinė taryba negalėtų naudoti ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymų, kuriuos ieškovė pateikė per administracinę procedūrą VRDT. Tokiomis aplinkybėmis ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba sumažino ankstesnio prekių ženklo apsaugos apimtį.

41 VRDT atsikerta, pirma, kad neginčijama, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės iš dalies yra tapačios, ir iš dalies – panašios.

42 Antra, ji pažymi, kad suinteresuotą visuomenę, kurios atžvilgiu turi būti atliekamas žymenų palyginimo ir supainiojimo galimybės įvertinimas, sudaro, kalbant apie laikrodžius ir laikrodžių apyrankes (grandinėles), paprasti vartotojai prancūzai, o kalbant apie laikrodžių mechanizmus ir dalis, laikrodžių stiklus bei laikrodžių futliarus – ji apima ir specialių žinių turinčius žmones, kurie gamina arba remontuoja laikrodžius, futliarus, ypač tuos, kurie paprastai neparduodami be laikrodžio.

- 43 Trečia, dėl žymenų palyginimo VRDT mano, kad vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai jie yra skirtingi.
- 44 Vizualių požiūriu, nors VRDT pripažįsta, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų pirmosios penkios raidės yra vienodos („quant“), tačiau ji pabrėžia, jog jų paskutinės raidės skiriasi, žodiniai elementai yra skirtingo ilgumo, skiriasi raidžių šriftas ir kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apima ir vaizdinį elementą, kurio negalima nepastebėti, nepaisant aplinkybės, jog jam būdingas skiriamasis požymis prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimų prekių atžvilgiu yra ginčytinas. VRDT daro išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai skiriasi ir gali būti lengvai atskiriami.
- 45 Fonetiniu požiūriu VRDT tvirtina, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį dėl bendro skiemens „quant“ buvimo kompensuoja šių žymenų paskutinių garsų („um“ prašomame įregistruoti prekių ženkle, „ième“ ankstesniame prekių ženkle) skirtumai. Šiuo atžvilgiu VRDT nurodo, kad šių žymenų paskutinių skiemenų tarimas labai skiriasi.
- 46 Konceptualių požiūriu VRDT primena, kad žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų reikšmės yra skirtingos, o tai reiškia, kad šiuo požiūriu minėti žymenys negali būti laikomi panašiais. VRDT mano, kad labai tikėtina, jog paprastas vartotojas ankstesnio prekių ženklo žodį „quantième“ supras kaip mėnesio dienos, nuo pirmos iki trisdešimt pirmos, nurodymą. VRDT tvirtina, kad ši reikšmė yra labai paplitusi laikrodžių prekyboje, ir tai patvirtina ištraukos iš daugelio frankofoniškų interneto tinklaviečių, pridedamos prie jos atsakymo į ieškinį. Vadinas, VRDT nuomone, paprastas vartotojas arba jau žino minėtą reikšmę, arba gali sužinoti iš kartu su pirkinio pateikiamos informacijos bei kreipdamasis patarimo į pardavėją. VRDT priduria, kad nereikia pamiršti, jog atitinkama visuomenė apima laikrodžių pramonės specialistus, kurie, be jokios abejonės, supranta žodžio „quantième“ reikšmę.

- 47 VRDT nuomone, šio vertinimo nepaneigia ieškovės argumentas, grindžiamas prie jos ieškinio pridėdama visuomenės nuomonės apklausa, pagal kurią atitinkama visuomenė konceptualiai susies žymenis, dėl kurių kilo ginčas, dėl bendros nuorodos į kiekio sąvoką. Nepaisant įvairių neaiškumų, susijusių su sąlygomis, kurioms esant buvo atlikta ši apklausa, VRDT bet kuriuo atveju nurodo, kad maždaug 11 % apklaustų asmenų nurodė, jog žodis „quantum“ susijęs su kiekiu, kai šiek tiek daugiau nei 28 % apklaustųjų su šia sąvoka susiejo žodį „quantième“. Taigi, VRDT nuomone, šios procentinės išraiškos nėra įtikinančios, ir apklausa neleidžia sužinoti, kokia apklaustos visuomenės dalis atsakė, kad abu žodžiai susiję su kiekio sąvoka.
- 48 Ketvirta, dėl supainiojimo galimybės įvertinimo VRDT pirmiausia nurodo, kad atsižvelgiant į aplinkybę, jog prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės nėra perkamos reguliariai, paprastas vartotojas išskirtinį dėmesį skirs visiems šių prekių aspektams, įskaitant prekių ženklus, kuriais jos pažymėtos. Kadangi toks pirkimas atliekamas vizualiai sugretinus prekes ir prekių ženklus, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualūs skirtumai yra ypač reikšmingi. Toliau VRDT nurodo, kad ankstesnio prekių ženklo apsaugos lygis Prancūzijoje yra žemas, nes jo žodinis elementas yra bendrai naudojamas nagrinėjamų prekių požymiams apibūdinti. Tokiomis aplinkybėmis ji tvirtina, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, nežiūrint to, ar tam tikros jomis žymimos prekės yra tapačios ar labai panašios. Galiausiai VRDT teigia, kad tokiai išvadai įtakos nedaro Apeliacinės tarybos klaida, kurią ji padarė atsižvelgdama į prekybos ankstesniu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis ypatumo faktorių tam, kad įvertintų supainiojimo galimybę.
- 49 Įstojusi į bylą šalis mano, pirma, kad ieškovė neteisingai priekaištauja Apeliacinei tarybai dėl to, kad siekdama palyginti prekes ir žymenis, dėl kurių kilo ginčas, ji nagrinėjo tokią ankstesnę prekių ženklą, koks jis yra saugomas dėl savo registracijos Prancūzijoje, o ne tokią, koks naudojamas.

- 50 Antra, įstojusi į bylą šalis prieštarauja ieškovės tvirtinimui, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas neturi skiriamąjo požymio. Iš tikrųjų, įstojusios į bylą šalies nuomone, toks elementas, priešingai nei žodinis elementas, niekada negali būti tik apibūdinamasis. Taigi, įstojusios į bylą šalies nuomone, teisinga, kad palygindama žymenis, dėl kurių kilo ginčas, Apeliacinė taryba atsižvelgė į prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinį elementą.
- 51 Šiuo atžvilgiu įstojusi į bylą šalis teigia, kad Apeliacinė taryba teisėtai atmetė bet kokių žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualų panašumą.
- 52 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio palyginimo įstojusi į bylą šalis nurodo, jog tikėtina, kad jiems bendrą skiemenį „quan“ paprastas vartotojas ištars skirtingai. Be to, visiškai skirtingą žymenų, dėl kurių kilo ginčas, paskutinių skiemenų tarimą pabrėžia prancūzų kalbos fonetikos taisyklės. Įstojusi į bylą šalis ginčija ieškovės pateiktus visuomenės nuomonės apklausos rezultatus, ypač dėl jos tikrai reprezentatyvaus pobūdžio ir dėl to, kad nenurodytas apklaustų asmenų išsilavinimo lygis. Dėl pastarojo klausimo įstojusi į bylą šalis teigia, kad jis svarbus siekiant sužinoti, kokia vartotojų dalis prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą ištars atsižvelgdama į šio žodžio lotynišką kilmę ir todėl kitaip nei žodį „quantième“.
- 53 Įstojusios į bylą šalies nuomone, iš to išplaukia, kad Apeliacinės tarybos tvirtinimas, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai panašūs, yra klaidingas. Iš esmės Pirmosios instancijos teismo ji prašo ištaisyti šią klaidą, kuri jai yra nepalanki.
- 54 Konceptualių požiūriu įstojusi į bylą šalis atmeta bet kokių žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, iš esmės pritardama VRDT pateiktiems argumentams.

- 55 Trečia, kalbant apie tai, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, įstojusi į bylą šalis mano, jog Apeliacinės tarybos padaryta išvada yra teisinga. Nors įstojusi į bylą šalis, kaip ir ieškovė, pripažįsta, kad prekybos nurodytomis prekėmis sąlygos turi būti vertinamos atsižvelgiant į objektyvias situacijas, tačiau ji tvirtina, kad būtent toks vertinimas buvo atliktas šiuo atveju. Iš tikrųjų, įstojusios į bylą šalies nuomone, ankstesnis prekių ženklas priskirtinas „privatų prekių ženklą“ (private labels) arba „mažmenininkų prekių ženklą“ (store brands), kurie sukuriama ir naudojami tik mažmeninėje prekyboje, kategorijai. Taigi, teigia ji, jais žymimos prekės turi būti laikomos priklausančiomis specialiai kategorijai, ypač dėl prekybos jomis metodų, o tai pateisina Apeliacinės tarybos vertinimą.
- 56 Be to, įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad į faktorių, susijusį su prekyba ieškovės prekėmis, Apeliacinė taryba atsižvelgė ne kaip į atsvarą kitoms skundžiamame sprendime nurodytoms aplinkybėms, bet kaip į paprastą aplinkybę, leidžiančią vartotojams suprasti, jog ankstesniu prekių ženklu pažymėtas prekes jie ras tik E. Leclerc prekybos centruose, kaip ir visas privačių prekių ženklu pažymėtas prekes. Tačiau šie pagrindiniai prekybos ankstesniu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis metodai greičiausiai paveiktų paprasto vartotojo elgesį, jeigu jis susidurtų su prašomu prekių ženklu pažymėtomis prekėmis kitose prekybos vietose. Be to, įstojusi į bylą šalis atmeta ieškovės tvirtinimą, kad skundžiamu sprendimu pažeidžiami „prekių ženklų teisės bendrieji principai“.
- 57 Tačiau, nors tai nedaro įtakos Apeliacinės tarybos padarytai išvadai, įstojusi į bylą šalis jai priekaištuoja dėl to, kad visapusiškame vertinime ji nepakankamai atsižvelgė į labai silpną ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį. Įstojusios į bylą šalies nuomone, jeigu Apeliacinė taryba šią aplinkybę pripažintų, jos pakaktų, kad būtų atmesta bet kokia prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybė. Taigi Pirmosios instancijos teismo ji prašo konstatuoti, kad šiuo klausimu Apeliacinė taryba padarė teisės klaidą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 58 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.
- 59 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką, suklaidinimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusios įmonės. Remiantis ta pačia teismų praktika, suklaidinimo galimybė turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ar prekes ar paslaugas ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į 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, 31–33 punktus ir nurodytą teismų praktiką).
- 60 Kaip matyti iš nusistovėjusios Pirmosios instancijos teismo praktikos, visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu išpūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, dar neskelbto Rinkinyje, 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

— Dėl atitinkamos visuomenės

- 61 Kadangi ankstesnis nacionalinis prekių ženklas įregistruotas Prancūzijoje, atitinkama visuomenė yra Prancūzijos visuomenė. Tačiau VRDT ir įstojusi į bylą šalis mano, kad atsižvelgiant į prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, žymimas prekes atitinkamą visuomenę sudaro paprasti vartotojai ir laikrodžių pramonės specialistai.
- 62 Nebūtina nagrinėti šio klausimo, nes šioje byloje pakanka išnagrinėti paprasto vartotojo prancūzo suklaidinimo galimybę. Iš tikrųjų jeigu, kaip nusprendė Apeliacinė taryba, neįmanoma suklaidinti minėto paprasto vartotojo, šios aplinkybės pakanka, kad ieškinys būtų atmestas, nes šis vertinimas galioja *a fortiori* „profesionaliems“ atitinkamos visuomenės atstovams, kurių pastabumo laipsnis yra aukštesnis už paprasto vartotojo pastabumo laipsnį. Tik jei Pirmosios instancijos teismas manytų, kad Apeliacinė taryba neteisingai atmetė suklaidinimo galimybę, reikėtų patikrinti, ar tokia suklaidinimo galimybė egzistuoja ir prekių, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas ir kurias naudoja šie specialistai, atžvilgiu.
- 63 Tačiau reikia pažymėti, kad kalbant apie prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, žymimas prekes, kurios yra perkamos nereguliariai ir paprastai su pardavėjo pagalba, paprasto vartotojo pastabumo laipsnis turi būti laikomas, kaip teisingai konstatavo Apeliacinė taryba, aukštesniu už normalų ir todėl aukštu.

— Dėl prekių palyginimo

- 64 Yra žinoma, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra, kaip nurodyta ginčijamame sprendime, iš dalies tapačios ir iš dalies panašios.

— Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo

- 65 Prieš nagrinėjant Apeliacinės tarybos atliktą žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualų, fonetinį ir konceptualų palyginimą, reikia atmesti ieškovės argumentą, pagal kurį Apeliacinė taryba turėjo nagrinėti ne tokį ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, koks jis buvo įregistruotas, bet tokį, koks jis buvo naudojamas 10 punkte pateikto žymens forma.
- 66 Iš tikrųjų svarbu priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 nuostatas, reglamentuojančias protesto dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo nagrinėjimą, ankstesnio nacionalinio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymo tikslas yra leisti jo savininkui aiškiu Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusio asmens prašymu pateikti įrodymus dėl savo prekių ženklo veiksmingo ir realaus naudojimo rinkoje penkerius metus iki Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo. Remiantis Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktu ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalimis, šis įrodymas galioja taip pat ir tuo atveju, kai naudojamas žymuo skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo, koks jis buvo įregistruotas, elementais, nekeičiančiais jo skiriamąjį požymį. Nepateikus tokio įrodymo, ypač kai naudojami elementai keičia ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį, arba nenurodžius pagrįstų nenaudojimo motyvų, protestas turi būti atmestas. Taigi ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymu protesto procedūroje šio prekių ženklo savininkui nesiekama suteikti apsaugos ir ji nesuteikiama žymens arba žymens elementų, kurie nėra įregistruoti, atžvilgiu. Priešingo argumentavimo patvirtinimas lemtų neteisėtą ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo, savininkui suteikiamos apsaugos išplėtimą.
- 67 Šiuo atveju, kadangi ieškovė įregistravo tik 5 punkte pavaizduotą ankstesnį prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas, dėl kurio Apeliacinė taryba buvo prašoma

pasisakyti skundžiamame sprendime, tik šis prekių ženklas naudojasi anksčiau įregistruotiems prekių ženkams taikoma apsauga. Taigi būtent šis prekių ženklas protesto nagrinėjimo tikslu turi būti palyginamas su prašomu įregistruoti prekių ženklu prekių, dėl kurių ieškovė pateikė naudojimo iš tikrųjų įrodymus, šiuo atveju 14 klasės prekių „laikrodžių ir laikrodžių apyrankių“, atžvilgiu, kaip teisingai padarė Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba.

68 Taigi reikia patikrinti skundžiamo sprendimo teisėtumą dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus, fonetinio ir konceptualaus palyginimo.

69 Dėl vizualaus palyginimo reikia priminti, kad skundžiamo sprendimo 31–33 punktuose Apeliacinė taryba konstatavo:

„31. Vizualiai ankstesnį prekių ženklą sudaro ne itin originalaus šrifto simboliais užrašytas žodis „quantième“. Raidė „q“, atrodanti šiek tiek apvalesnė nei paprastai, smarkiai nesiskiria nuo įprastos „q“ raidės. Iš tikrųjų įstojusios į bylą šalies pateiktoje 1995 m. žodyno *Larousse Anglais/Français* ištraukoje skyrius, kuriame pateikiami šia raide prasidedantys žodžiai, pradedamas raide q, smarkiai nesiskiriančia nuo ankstesniame prekių ženkle esančios raidės „q“. Virš prekių ženklo esanti juoda linija nėra prekių ženklo dalis. Ankstesniame prekių ženkle nėra nieko, kas atitinkamos visuomenės dėmesį nukreiptų į raidę „q“ *per se*.

32. Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą, nors ginčijamame sprendime (Protestų skyriaus) nurodyta, jog prekių ženklas apima elementą, panašų į abstraktų „q“ formos laikrodžio ciferblatą, jis nusprendė, kad žodis „quantum“, parašytas ne itin originalaus šrifto simboliais, sudaro dominuojantį elementą. Iš tarp bylos dokumentų esančių brošiūrų ir iškarpų iš laikraščių aiškiai matyti, jog

įprasta, kad laikrodžių žymenys apima simbolį, esantį per vidurį virš žodinio elemento arba pavadinimo, kaip prašomame įregistruoti prekių ženkle. Taip pat įprasta, kad šis simbolis apima raides, kurios tuo pat sukuria sąsają su žodiniu elementu arba pavadinimu, kaip prašomo įregistruoti prekių ženklo atveju. Tikėtina, kad paprastas vartotojas, įpratęs matyti vienodai išdėstytus logotipus, jį suvoks kaip išgalvotą ir išsiskiriantį logotipą, o ne kaip paprastą laikrodį, nepateikiantį jokios informacijos apie kilmę.

33. Vizualiai prekių ženklai yra panašūs tuo, kad kiekvienas turi priešdėlį „quant“. Jie skiriasi tuo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas apima logotipą, kurį paprastas vartotojas suvoktų kaip žodžio „quantum“ sutrumpinimą. Abejotina, kad paprastas vartotojas sutelks dėmesį, ankstesnio prekių ženklo atžvilgiu, į raidę „q“, nes nėra ypatingos priežasties, dėl kurios ši raidė pritrauktų vartotojo dėmesį“.

70 Yra žinoma, kad Apeliacinė taryba nurodė, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai nepanašūs.

71 Tačiau Pirmosios instancijos teismas mano, kad toks panašumas yra.

72 Reikia pažymėti, kad, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi bendrą priešdėlį „quant“. Be to, kaip pabrėžia ieškovė, jie turi ir bendrą raidę „m“. Taigi vizualiai prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniai elementai turi šešias vienodas raides, iš kurių penkios yra abiejų žymenų pirmosios raidės. Nors vartotojo dėmesį dažnai pritraukia pirmoji žodžių dalis (žr. šiuo atžvilgiu 2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés*

prieš VRDT – *González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 81 punktą), jo vizualinis dėmesys, atsižvelgiant į nagrinėjamų žymenų ribotą ilgį, gali būti sutelkiamas ir į paskutines žymenų raides (žr. 2004 m. liepos 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 48 punktą). Nagrinėjamu atveju, nors prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas yra trumpas, reikia priminti, kad paskutinė jo raidė, t. y. raidė „m“, yra tapati vienai iš keturių paskutinių ankstesnio prekių ženklo raidžių. Be to, kaip nurodė Apeliacinė taryba, žymenis, dėl kurių kilo ginčas, sudarančių simbolių šriftas yra įprastas. Taigi vizualiai žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniai elementai yra panašūs.

73 Tačiau reikia patikrinti ar, kaip leidžia suprasti Apeliacinė taryba, nepateikdama aiškaus paaiškinimo šiuo klausimu, ir kaip savo rašytiniuose dokumentuose tvirtina įstojusi į bylą šalis, virš prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento esantis vaizdinis elementas panaikina bet koki žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualų panašumą.

74 Šiuo atžvilgiu pirmiausia reikia priminti, kad apskritai atitinkama visuomenė apibūdinančio elemento, esančio sudėtinio prekių ženklo dalimi, nelaikys šiuo prekių ženklu sukurtu bendro išpūdzio skiriamuoju ir dominuojančiu elementu (žr. šiuo atžvilgiu 2003 liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 53 punktą ir 72 punkte minėto sprendimo *CHUFACIT* 51 punktą).

75 Šiuo atveju būtina konstatuoti, kad, kaip pripažįsta VRDT, laikrodžio ciferblato pavaizdavimas neturi ypatingo skiriamojo požymio prekių, dėl kurių įstojusi į bylą šalis pateikė paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, atžvilgiu.

- 76 Be to, reikia priminti, kad kalbant apie sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominuojamojo pobūdžio vertinimą, gali būti atsižvelgiama ne tik į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes, bet ir į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą sudėtiniame prekių ženkle (žr. šiuo atžvilgiu 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 35 punktą).
- 77 Šiuo atveju pakanka nurodyti, kad vaizdinis elementas yra virš prašomo įregistruoti prekių ženklo centrinio žodinio elemento, tačiau ši jo pozicija neleidžia manyti, kad šis elementas gali vizualių požiūriu dominuoti visuomenės išsivystančiame prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizde. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad atitinkama visuomenė daugeliu atveju su prašomu įregistruoti prekių ženklu susidurs pirkdama laikrodžius ir kad paprastai prekių ženklai pavaizduojami ant jų ciferblatų. Tačiau, kadangi ciferblatai yra santykinai maži, vaizdinių elementų pavaizdavimas būtų sunkiai pastebimas vizualiai, nes šie elementai, kaip šiuo atveju, išdėstyti ne sudėtinio prekių ženklo centre, bet pateikiami virš prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento.
- 78 Tokiomis aplinkybėmis reikia daryti išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vizualiai.
- 79 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 34 punkte atliko tokį vertinimą:

„Fonetiniu požiūriu, kadangi prašomame įregistruoti prekių ženkle esantis simbolis greičiausiai yra išgalvotas žodžio „quantum“ trumpinys, prašomas įregistruoti prekių ženklas būtų paprasčiausiai tariamas „Quantum“. Be to, abejotina, kad atitinkama visuomenė teisingai išstara žodį „kwāntóm“ (žr. *Robert électronique*), ypač dėl to, kad žodis naudojamas labai specifiniuose kontekstuose ir kad atitinkama visuomenė jo nelaikys lotynišku žodžiu. Prašomame įregistruoti prekių ženkle skiemuo „quan“

būtų tariamas „kan-“, taip pat kaip ir ankstesniame prekių ženkle. Taigi yra tam tikras fonetinio panašumo laipsnis, nepaisant aplinkybės, kad žymenų galūnės („-tóm“ arba „-toun“ prašomame įregistruoti prekių ženkle ir „-tjem“ ankstesniame prekių ženkle) gali skirtis ir kad ankstesnis prekių ženklas gali būti ištiriamas trimis skiemenimis“.

80 Iš esmės tokio vertinimo negalima paneigti.

81 Kalbant apie tarimą, iš tikrųjų mažai tikėtina, kad paprastas vartotojas prancūzas prašomą įregistruoti prekių ženklą ištars remdamasis lotyniško žodžio „quantum“ tarimu, t. y. „kwäntóm“. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad per administracinę procedūrą ieškovės pateiktas apklausos rezultatas, pridedamas prie šio jos ieškinio, patvirtina šį vertinimą. Iš tikrųjų iš šios 2002 m. gegužės 30 d. ir birželio 1 d. atliktos 984 Prancūzijos visuomenės atstovų apklausos matyti, kad 79,5 % apklaustų asmenų prašomą įregistruoti prekių ženklą ištare arba kaip „kantom“ arba kaip „kantoum“.

82 Šiuo klausimu nepriimtinas įstojusios į bylą šalies priekaištas, kad ši apklausa nėra reprezentatyvi, ypač dėl to, kad nėra jokios nuorodos į apklaustų asmenų išsilavinimo lygį, kuri būtų svarbi norint sužinoti, kokia vartotojų dalis prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinį elementą ištartų atsižvelgdama į lotynišką žodžio kilmę ir todėl kitaip nei žodį „quantième“. Iš tikrųjų, pirma, įstojusi į bylą šalis niekaip nepagrindžia savo tvirtinimo dėl apklausos rezultatų netinkamumo, nors atrodo, jog ši apklausa buvo atlikta metodiškai ir objektyviomis sąlygomis. Įstojusi į bylą šalis nenurodo ir priežasčių, dėl kurių Apeliacinė taryba suklydo skundžiamame sprendime pasirėmusi šios apklausos rezultatais. Antra, kadangi apklausta Prancūzijos populiacijos dalis iš esmės „reprezentuoja“ šiai populiacijai, per apklausą būtinai buvo atsižvelgta į šios populiacijos išsilavinimo lygį, kaip tai netiesiogiai atspindi lentelės, susijusios su apklaustos grupės struktūra. Be to, įstojusi į bylą šalis neatsižvelgė į tai, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti vartotojai prancūzai,

kurių atžvilgiu negalima preziumuoti, jog jie turi lotynų kalbos ir teisingo lotyniškų žodžių tarimo, kuris nėra vienodas, žinių.

83 Iš to išplaukia, kad paprastai atitinkama visuomenė prašomą įregistruoti prekių ženklą ištartų kaip „kantóm“ arba „kantoum“, o ankstesnį prekių ženklą – kaip „kantjem“, šio tarimo neskaidydama į tris skiemenis, kaip tai patvirtina ir minėtos apklausos rezultatai.

84 Taigi, nepaisant to, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle yra garsas „o“ arba „ou“, o ankstesniame prekių ženkle – garsas „je“, prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, turi bendrą garsą „kant“ ir paskutinį raidės „m“ garsą.

85 Taigi reikia daryti išvadą, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiškai yra panašūs.

86 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų palyginimą, reikia priminti, kad Apeliacinė taryba skundžiamo sprendimo 35–38 punktuose paaiškino:

35. „Konceptualiai prekių ženklų reikšmės skiriasi. Žodžio „quantum“ reikšmė keičiasi pagal sritį. Filosofijoje jis reiškia ribotą ir apibrėžtą kiekį, fizikos moksluose jis žymi mažiausią kiekį, kuriuo ar kurio kartotiniu matuojama energija (Energijos kvantas <...> Elektromagnetinės energijos kvantas yra proporcingas spinduliavimo dažniui (jis lygus šiam dažniui, padaugintam iš

Planko konstantos, kuri pati kartais išreiškiama kvantais – žr. *Robert électronique*). Pagal šį žodyną žodis „quantum“ informatikos žodynuose taip pat sutinkamas kaip „Laiko kvantas: pradinė maksimali programos trukmė kompiuterio sistemose naudojant „laiko paskirstą“. Be to, iš žodyno *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992 m.) aiškiai matyti, kad teisės ar administracinėje srityse žodis naudojamas žalos dydžio prasme (*quantum des dommages et intérêts*). Kadangi šis žodis naudojamas specifinėse srityse, paprastas vartotojas negalvotų konkrečiai apie minėtas reikšmes, net jeigu ir galėtų suprasti, darant prielaidą, kad jis turi elementarių fizikos mokslų žinių, jog tai yra mokslinis žodis.

36. Kalbant apie žodį „quantième“, *Robert électronique* jį apibrėžia, pirma, arba kaip būdvardį, arba kaip klausiamąjį būdvardį, reiškiantį „kuri eilė arba eilės numeris“ (pavyzdžiui, „*Je ne sais à la quantième visite ce fut* (Furetière, *Roman bourgeois*, II). *Le quantième êtes-vous ? Le sixième*“) ir, antra, kaip daiktavardį, reiškiantį mėnesio dieną, išreikštą skaičiumi nuo vieno iki trisdešimt vieno (*Le jour du mois désigné par un chiffre (de premier, deux <...>, à trente ou trente et un)*. *Le quantième, quel quantième sommes-nous ? — Date, jour (du mois); et aussi combien <...> Cette montre marque les quantième*s). Iš nuorodų, pateikiamų kartu su šiuo žodžiu, ir remiantis įstojusios į bylą šalies pateikta profesoriaus Jean-Pierre Lassalle nuomone, aiškiai matyti, kad tik būdvardis yra pasenęs. Daiktavardis, kalbant apie antrąją reikšmę, nėra pasenęs ir apibūdina taip pat ir mėnesio dienos nuorodą laikrodžiuose. Nepaisant šios aplinkybės, kadangi šis žodis nėra kasdien naudojamas, paprastas vartotojas jo nesupras tuoj pat. Tačiau jeigu paprastas vartotojas kreipiasi patarimo į laikrodžių pardavėją, kuris, atvirkščiai, gali tiksliai suprasti šio žodžio, kaip laikrodžiuose pateikiamos mėnesio nuorodos, reikšmę, negalima paneigti, jog vartotojas informuojamas apie tikslią šio žodžio reikšmę.
37. Nors, kaip matyti iš protestą pareiškusio asmens pateiktos apklausos, dalis paprastų vartotojų gali manyti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas daro užuominą į kiekio sąvoką, šių vartotojų yra mažiau nei tų, kurie ankstesnį prekių

ženklą suvokia kaip nurodantį šią sąvoką. Nors daugelis vartotojų gali tvirtinti, kad žino žodžio „quantième“ reikšmę, dar daugiau jų suteiktą reikšmę žodžiui „quantum“. Proporcija yra svarbesnė pirmuoju atveju, nes šaknis „quanti-“ sukuria asociaciją su kiekio sąvoka. (Tačiau) tai nėra akivaizdu priešdėlio „quant-“, (esančio) prašomame įregistruoti prekių ženkle ir sukuriančio asociaciją su prielinksniu „quant“, atveju.

38. Vartotojų, kurie tiksliai arba iš užuominos supranta konkrečią vieno arba abiejų žodžių reikšmę, požiūriu, prekių ženklai konceptualiai skiriasi. Vartotojų, kurie reikšmės nesupranta, požiūriu, konceptualus faktorius (žymenų, dėl kurių kilo ginčas) palyginime yra nereikšmingas“.

⁸⁷ Pirmiausia reikia pažymėti, kad Apeliacinė taryba aiškiai nenusprendė, ar atitinkama visuomenė mano, kad žymenys skiriasi konceptualiai.

⁸⁸ Toliau būtina nurodyti, kad, kaip konstatavo Apeliacinė taryba, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, žodinių elementų reikšmės paprastas vartotojas prancūzas nesuprastų tuoj pat, ypač dėl to, kad šie žodžiai naudojami techninėse ir specialiose srityse. Žinoma, kaip nurodo Apeliacinė taryba, negalima paneigti, kad paprastas vartotojas žodį „quantum“ laikys moksliniu terminu. Tačiau tai nereiškia, kad jis jam suteiks tikslią reikšmę.

⁸⁹ Tačiau, kaip posėdyje teisingai nurodė įstojusi į bylą šalis, šiame kontekste tam tikrą reikšmę reikia suteikti ir objektyvioms sąlygoms, kurioms esant prekių ženklai pasirodo rinkoje (žr. 74 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo

BUDMEN 57 punktą ir 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03 – T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 49 punktą), ypač į prekybos laikrodžiais sąlygas. Iš tikrųjų šiomis prekėmis paprastai prekiaujama per pardavėją, kuris būtent ir duoda pirkėjui tam tikrų patarimų bei supažindina jį su techninėmis detalėmis ir nagrinėjamos prekės koncepcija. Taigi tokiomis aplinkybėmis tikėtina, kad paprastas vartotojas bus informuotas apie ankstesniame prekių ženkle esančio žodinio elemento „quantième“, daugiausiai naudojamo laikrodžių pramonėje ir prekyboje, reikšmę.

- 90 Taip pat ir dėl šios priežasties vizualiu požiūriu ieškovės pateiktiems minėtos apklausos rezultatams neturi būti skiriama tiek reikšmės, kiek pastaroji reikalauja. Iš tikrųjų, nors ir tiesa, kad iš apklaustų asmenų, suteikusių reikšmę abiem žodžiams, daugiau nei 69 % žodį „quantième“ ir daugiau nei 45 % žodį „quantum“ susiejo su kiekio sąvoka, tačiau ši apklausa, atlikta kiekvieno apklausto asmens namuose, neatsižvelgė į objektyvias sąlygas, kurioms esant prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, pasirodo arba pasirodytų rinkoje.
- 91 Iš to išplaukia, kad nors paprastai suinteresuota visuomenė tuoj pat nesuteiktų konkrečios reikšmės prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, žodiniams elementams, tačiau suteiktų reikšmę ankstesnio prekių ženklo žodiniam elementui, atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kurioms esant pardavinėjamos prekės, apsaugotos prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas. Todėl žymenims, dėl kurių kilo ginčas, būdingas tam tikras conceptualus skirtumas.
- 92 Iš visų šių paaiškinimų matyti, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vizualiai ir fonetiškai, bet skiriasi conceptualiai.

— Dėl galimybės supainioti

93 Reikia priminti, kad šiuo atveju Apeliacinė taryba manė, jog remiantis skundžiamo sprendimo 39 ir 40 punkte pateiktais paaiškinimais nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

94 Ji pateikė tokią analizę:

„39. <...> Nors prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimos prekės savo rūšimi ir paskirtimi yra tapačios arba panašios į ankstesniu prekių ženklų žymimas prekes ir nors prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimi aksesuarai savo rūšimi ir paskirtimi yra papildantys ankstesniu prekių ženklų žymimas prekes, iš bylos aplinkybių matyti, kad kadangi ankstesniu prekių ženklų žymimi laikrodžiai parduodami tik E. Leclerc prekybos centruose, o kitų prekių ženklų laikrodžiai šiuose centruose neparduodami, prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės nebus parduodamos vienos šalia kitų arba tose pačiose parduotuvėse.

40. Atsižvelgdama į aplinkybes, kurioms esant ankstesniu prekių ženklų žymimos prekės buvo parduodamos, ir į tai, kad šiuo prekių ženklų žymimi laikrodžiai bei apyrankės parduodamos tik galutiniam vartotojui E. Leclerc parduotuvėse, Apeliacinė taryba nemano, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualūs ir fonetiniai panašumai bei galima bendra conceptuali sąsaja su kiekio sąvoka skatins paprastą vartotoją manyti, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės pagamintos tos pačios įmonės arba susijusių įmonių, jeigu su prašomu įregistruoti prekių ženklų ant „laikrodžių, laikrodžių apyrankių (grandinėlių) ir dėžučių laikrodžiams“ jis susidurs ne E. Leclerc prekybos centruose, o kitose parduotuvėse“.

95 Šis argumentavimas yra nepriimtinas.

96 Primintina, kad pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką galimybės supainioti vertinimas apima tam tikrą veiksmų, į kuriuos atsižvelgiama, konkrečiai kalbant, prekių ženklų panašumo ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo, tarpusavio priklausomybę. Taigi žemas prekių ženklų žymimų prekių arba paslaugų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas aukštu prekių ženklų panašumo laipsniu ir atvirkščiai (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 – 59 punkte minėto sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS* 32 punktą).

97 Šiuo atveju yra žinoma, kad prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios. Iš to išplaukia, kad siekiant išvengti supainiojimo galimybės ši tapatumą ir panašumą reikia kompensuoti aukštu žymenų skirtingumo laipsniu. Kaip buvo nurodyta, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vizualiai ir fonetiškai panašūs, tačiau jiems būdingas tam tikras konceptualus skirtumas.

98 Žinoma, pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką, konceptualus žymenų skirtumas gali smarkiai nuslopinti šių žymenų vizualius ir fonetinius panašumus (60 punkte minėto sprendimo *BASS* 54 punktas). Tačiau pagal tą pačią teismo praktiką tokiam nuslopinimui būtina, kad bent vienas iš prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, atitinkamos visuomenės atžvilgiu turėtų aiškią ir konkrečią reikšmę ta prasme, kad ši visuomenė ją tuoj pat suvoktų.

99 Tačiau nagrinėjamu atveju, kaip buvo nurodyta, atitinkama visuomenė tuoj pat nesuvoktų nei ankstesnio prekių ženklo žodinio elemento „quantième“, nei prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento „quantum“ konkrečios reikšmės.

- 100 Tokiomis aplinkybėmis žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualus skirtumas negali smarkiai nuslopinti šių žymenų nurodytą vizualių ir fonetinių panašumų.
- 101 Tačiau Apeliacinė taryba manė, jog ankstesniu prekių ženklų žymimų prekių ypatingi pardavinėjimo metodai panaikina bet kokią prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybę.
- 102 Kaip tvirtina ieškovė ir VRDT, į šį kriterijų iš esmės nereikia atsižvelgti nagrinėjant supainiojimo galimybę.
- 103 Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę vizualiems, fonetiniams arba konceptualiems žymenų, dėl kurių kilo ginčas, aspektams suteikiama reikšmė gali keistis atsižvelgiant į objektyvias sąlygas, kurioms esant prekių ženklai gali pasirodyti rinkoje (žr. 74 punkte minėto sprendimo *BUDMEN* 57 punktą ir 89 punkte minėto sprendimo *NLSPORT*, *NLJEANS*, *NLACTIVE* ir *NLCollection* 49 punktą). Šiuo atžvilgiu svarbu nurodyti, kad turi būti remiamasi prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių „normaliais“ prekybos metodais, t. y. tokiais, kokių normalu tikėtis kalbant apie nagrinėjamais prekių ženklais žymimų prekių kategoriją. Šiuo atveju laikrodžių ir laikrodžių apyrankių atžvilgiu paprastai kalbama apie pirkimą tarpininkaujant pardavėjui, kai vartotojas neturi tiesioginio priėjimo prie šių prekių.
- 104 Atsižvelgimas į prekybos prekėmis, pažymėtomis prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, objektyvias sąlygas yra visiškai pateisinamas. Iš tikrųjų reikia priminti, kad supainiojimo galimybės nagrinėjimas, kurį turi atlikti VRDT instancijos, yra prognozavimas. Tačiau kadangi prekių ženklais žymimų prekių konkretūs pardavinėjimo metodai bėgant laikui ir atsižvelgiant į šių prekių ženklų savininkų valią gali

keistis, prognozinis dviejų prekių ženklų supainiojimo galimybės nagrinėjimas, kurio tikslas yra visuomenės interesas, t. y. kad atitinkama visuomenė negalėtų būti suklaidinta dėl nagrinėjamų prekių komercinės kilmės, neturi priklausyti nuo įgyvendintų arba neįgyvendintų prekių ženklų savininkų subjektyvių komercinių tikslų.

105 Tačiau reikia pažymėti, kad VRDT instancijos gali atsižvelgti į objektyvius prekybos prekėmis metodus, ypač siekdamos nustatyti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualių, fonetinių ir konceptualių aspektų reikšmę. Taigi jeigu nurodytu prekių ženklu žymimą prekę galima nusipirkti tik užsakius žodžiu, atitinkamos visuomenės atžvilgiu nagrinėjamo žymens fonetiniai aspektai yra daug reikšmingesni už vizualius aspektus (žr. šiuo atžvilgiu 89 punkte cituoto sprendimo *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection* 49 punktą).

106 Šiuo atžvilgiu Pirmosios instancijos teismas nepritaria įstojusios į bylą šalies tvirtinimui, kad Apeliacinė taryba šiuo atveju teisingai atsižvelgė į objektyvias prekybos ieškovės prekėmis sąlygas, nes šios prekės žymimos *suigeneris* prekių ženklų kategorija, t. y. privačiais arba mažmenininkų prekių ženklais. Iš tikrųjų toks reikalavimas neatsižvelgia į aplinkybę, kad ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės pardavinėjamos ne E. Leclerc prekybos centrų skyriuose, o specializuotose parduotuvėse, kurios gali būti išsidėsčiusios šiuos centrus supančioje prekybinėje galerijoje, ir į tai, kad mažmenininkų prekių ženklai rinkoje, įskaitant prekybos centrus, koegzistuoja su kitais prekių ženklais, žyminčiais tapačias arba panašias prekes.

107 Iš to darytina išvada, kad kadangi atlikdama prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybės vertinimą Apeliacinė taryba atsižvelgė į ankstesniu prekių ženklu žymimų prekių specifines pardavinėjimo sąlygas, apibotas laiko atžvilgiu ir priklausančias vien tik nuo šio prekių ženklo savininko komercinės strategijos, pastaroji padarė teisės klaidą.

108 Dėl visų šių priežasčių Apeliacinė taryba neteisingai atmetė galimybę suklaidinti paprastą vartotoją prancūzą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu.

109 Šio vertinimo nesusilpnina VRDT ir įstojusios į bylą šalies argumentas, kad dėl silpno skiriamąjo požymio ankstesniam prekių ženklui gali būti suteikta tik ribota apsauga.

110 Iš tikrųjų nors tiesa, kad supainiojimo galimybė yra tuo didesnė, kuo ryškesnis yra ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktas), šiuo atveju prekių, žymimų prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, tapatumo ir panašumo kartu su vizualiais ir fonetiniais prekių ženklus sudarančių žymenų panašumais, kurių smarkiai negali nuslopinti minėtų žymenų conceptualus skirtumas, pakanka, kad būtų suklaidintas paprastas vartotojas prancūzas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Kadangi supainiojimo galimybė yra specifinė ankstesnio prekių ženklo apsaugos sąlyga, ši apsauga taikoma neatsižvelgiant į tai, ar ankstesniam prekių ženklui būdingas tik silpnas skiriamasis požymis.

111 Galiausiai kalbant apie tariamą galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę, kurią sudaro specialistai, nebuvimą, reikia nurodyti, jog priedais, išvardytais 14 klasėje tarp prekių, dėl kurių pateikta paraiška įregistruoti prekių ženklą, naudojasi ne tik šie specialių žinių turintys asmenys ir kad jie negali būti atskirti nuo kitų prekių, kurioms prašoma įregistruoti Bendrijos prekių ženklą. Todėl galimybės suklaidinti paprastą vartotoją prancūzą konstatavimo pakanka, kad būtų galima manyti, jog yra galimybė suklaidinti atitinkamą visuomenę prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, atžvilgiu.

- 112 Taigi reikia patvirtinti antrąjį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu ir, nesant būtinybės nagrinėti pirmąjį ieškovės nurodytą pagrindą, patenkinti jos keliamą reikalavimą dėl panaikinimo.
- 113 Iš to išplaukia, kad nereikia pareikšti nuomonės dėl antrojo ieškovės reikalavimo, kuriuo siekiama atmesti paraišką įregistruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą, nes VRDT bet kuriuo atveju privalo, remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi, imtis Bendrijos teismų sprendimams vykdyti būtinų priemonių.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 114 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Šiuo atveju ieškovė reikalavo priteisti iš VRDT šiame teismo procese patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi VRDT pralaimėjo bylą, reikia patenkinti ieškovės reikalavimus ir priteisti iš VRDT Pirmosios instancijos teismo procese ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.
- 115 Be to, ieškovė reikalavo priteisti iš įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, kurias ji patyrė administracinėje procedūroje VRDT. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį šalių patirtos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, laikomos atlygintinomis. Tačiau tai negalioja bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms procedūroje Protestų skyriuje. Todėl ieškovės prašymas, kad įstojusi į bylą šalis, kurios reikalavimai nebuvo patenkinti, padengtų per administracinę procedūrą VRDT patirtas bylinėjimosi išlaidas, gali būti patenkintas tik dėl būtinų išlaidų, kurias ieškovė patyrė per procedūrą Apeliacinėje taryboje.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2003 m. sausio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) trečiosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 109/2002-3).**
- 2. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) padengia savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas Pirmosios instancijos teismo procese.**
- 3. Įstojusi į bylą šalis padengia savo ir ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas per procedūrą Apeliacinėje taryboje.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2006 m. sausio 12 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

H. Legal