

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. kovo 9 d.*

Byloje T-33/03

Osotspa Co. Ltd, įsteigta Bankoke (Tailandas), atstovaujama advokato C. Gassauer-Fleissner; nurodžiusi adresą dokumentams įteikti Liuksemburge,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujama A. von Mühlendahl, T. Eichenberg ir G. Schneider,

atsakovė,

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

* Proceso kalba: vokiečių.

Distribution & Marketing GmbH, įsteigtai Zalburge (Austrija), iš pradžių atstovaujama advokato C. Hauer, vėliau – advokatų V. von Bomhard, A. Renck ir A. Pohlmann,

dėl 2002 m. lapkričio 27 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 296/2002-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Osotspa Co. Ltd* ir *Distribution & Marketing GmbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS
INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai V. Tiili ir V. Vadapalas,

posėdžio sekretorė D. Christensen, administratorė,

susipažinęs su 2003 m. vasario 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2003 m. gegužės 28 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2003 m. gegužės 27 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2004 m. rugsėjo 29 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1997 m. rugsėjo 10 d. *Distribution & Marketing GmbH* (toliau – įstojusi į bylą šalis), remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo „Hai“.

3 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 ir 42 klasėms.

4 1998 m. rugpjūčio 3 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 58/98.

- 5 1998 m. spalio 30 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, įmonė *Osotspa Co. Ltd* (toliau – ieškovė) pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti ženklo 5, 32, 33, 35 ir 42 klasėms priklausančių prekių ir paslaugų atžvilgiu, kurios apibūdinamos taip:
- 5 klasė: „Sveikatą stiprinantys higienos preparatai, tai yra vitaminų preparatai, mineraliniai preparatai, papildai“,
 - 32 klasė: „Alus; mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“,
 - 33 klasė: „Svaigieji gėrimai (išskyrus alų)“,
 - 35 klasė: „Mugių ir parodų rengimas komercijos ar reklamos reikmėms išimtinai arba ne šioms prekėms: sveikatą stiprinantiems higienos preparatams, tai yra vitaminų preparatams, mineraliniams preparatams, papildams; alui; mineraliniam ir gazuotam vandeniui, kitiems gaiviesiems gėrimams; vaisių gėrimams ir vaisių sultims; sirupams ir kitiems gėrimų gaminimo mišiniams; svaigiesiems gėrimams; sveikatą stiprinančių higienos preparatų, tai yra vitaminų preparatų, mineralinių preparatų, papildų, alaus, mineralinio ir gazuoto vandens, kitų gaiviųjų gėrimų, vaisių gėrimų ir vaisių sulčių, sirupų ir kitų gėrimų gaminimo mišinių bei svaigiųjų gėrimų platinimas reklamos reikmėms“,
 - 42 klasė: „Laikinas apgyvendinimas bei maisto ir gėrimų parūpinimo paslaugos“.

- 6 Protestas grindžiamas pagrindu, nurodytu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Protestas grindžiamas tuo, kad egzistuoja, pirma, 1996 m. gegužės 10 d. Austrijoje įregistruotas nacionalinis prekių ženklas AM 537/96 ir, antra, 1998 m. gegužės 12 d. įregistruotas Bendrijos prekių ženklas Nr. 168 427, žymintys „gaiviuosius gėrimus; sirupus ir kitus gėrimų gamtinimo mišinius“, priklausančius nurodytos Nicos sutarties 32 klasei. Šie du ankstesni vaizdiniai prekių ženklai (toliau – ankstesni prekių ženklai) pateikiami taip:



- 7 2002 m. sausio 31 d. sprendimu Protestų skyrius protestą atmetė remdamasis tuo, kad nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus. Pastebėdamas, kad būtina atsižvelgti į ankstesnių prekių ženklų vidutinį skiriamąjį požymį, jis nurodė, kad nagrinėjami žymenys yra visiškai skirtingi vizualiai ir fonetiškai ir kad jų struktūra visiškai skirtinga.
- 8 2002 m. balandžio 2 d. remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais ieškovė pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2002 m. lapkričio 27 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Trečioji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Iš esmės ji nurodė, kad, nepaisant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių dalinio tapatumo ir atsižvelgiant į ankstesnių prekių ženklų vidutinį skiriamąjį požymį bei aiškiai pastebimus nagrinėjamų žymenų fonetinius, vizualinius ir koncepcinius skirtumus, nėra didelės galimybės suklaidinti Europos Sąjungos valstybių narių, ypač Austrijos, visuomenę. Ši išvada yra dar labiau užtikrinta, nes vertinant reikia atsižvelgti į pakankamai informuotą, protingai pastabų ir nuovokų paprastą vartotoją, kuris prekių ženklą

suvokia taip, kaip jis jam yra pateikiamas, jo išsamiai neanalizuodamas ir neversdamas į kitą kalbą.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- pakeisti ginčijamą sprendimą patenkinant protestą dėl prekių ženklo „Hai“ registracijos ir atsisakyti registruoti šį prekių ženklą,
- nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą VRDT,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

12 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

— visiškai atmesti ieškinį ir nepakeisti ginčijamo sprendimo,

— nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą VRDT,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

13 Iš esmės ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo, pirma, atsisakyti registruoti prašomą įregistruoti prekių ženklą ir, antra, panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl prašymo atsisakyti registruoti prašomą įregistruoti prekių ženklą

14 Iš esmės pirmojo reikalavimo antra dalimi ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo įpareigoti VRDT atsisakyti registruoti prašomą įregistruoti prekių ženklą.

- 15 Šiuo požiūriu būtina priminti, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi VRDT turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas Bendrijos teismo sprendimas. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT tai daryti. Iš tikrųjų pastaroji turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimų rezoliucinių dalių ir motyvų (Pirmosios instancijos teismo 2001 m. sausio 31 d. Sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas; 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistic prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 22 punktas). Taigi ieškovės pirmojo reikalavimo antra dalis yra nepriimtina.

Dėl prašymo panaikinti ginčijamą sprendimą

- 16 Ieškovė nurodo vienintelį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Šalių reikalavimai

- 17 Ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, kad nėra realios galimybės supainioti nagrinėjamus žymenis.
- 18 Aiškinant formuluotę, kad mažą panašumo laipsnį tarp prekių ar paslaugų, kurias žymi nagrinėjami ženklai, gali kompensuoti didelis šių prekių ženklų panašumo laipsnis ir atvirkščiai, ieškovė pažymi, kad bent jau 32 klasei priklausančių prekių, kurios yra tapačios, atžvilgiu, pripažinimui, kad egzistuoja supainiojimo galimybė, pakaktų žemo prekių ženklų panašumo laipsnio. Ieškovė tvirtina, kad supainiojimo

galimybė egzistuoja net ir tuomet, kaip prekės ir paslaugos nėra tapačios, kadangi nagrinėjami prekių ženklai bet kuriuo atveju labai panašūs.

- 19 Be to, ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, kad ankstesni prekių ženklai SHARK turi vidutinį skiriamąjį požymį. Iš tikrųjų ankstesnių prekių ženklų atvaizdą, veikiantį vaizduotę, sudaro gyvūnas, kuris, susietas su nagrinėjamomis prekėmis ir paslaugomis, yra akivaizdžiai fantastinis.
- 20 Be to, ieškovė nurodo, kad supainioti galima dėl to, kad egzistuoja panašumas trijų aspektų – vizualinio, fonetinio arba koncepcinio – atžvilgiu. Ji pažymi, kad ginčijamame sprendime konstatuojamas prekių ženklų koncepcinis panašumas, tačiau šiam faktoriui neteisingai suteikiama mažiau reikšmės nei vizualiniam ir fonetiniam požymiams. Pavyzdžiui, ieškovė pažymi, kad Apeliacinė taryba daugiau reikšmės suteikė fonetiniam panašumui, nei prašomo įregistruoti prekių ženklo semantiniam turiniui, paskelbdama, jog atitinkami klientai mano, kad „Hai“ yra angliško žodžio „high“ iškraipymas.
- 21 Ieškovės nuomone, šiuo atveju egzistuoja galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nes jie turi vienintelę aiškią ir tiesiogiai suprantamą reikšmę. Paprastas vartotojas tiesiogiai suvokia nagrinėjamų prekių ženklų semantinį turinį ir tuoj pat susieja šiuos turinius, o dėl šios priežasties – ir abu žymenis.
- 22 Be to, atvirkščiai nei teigia Apeliacinė taryba, šio koncepcinio panašumo nepanaikintų dviejų skirtingų kalbų vartojimas. Šiuo požiūriu ieškovė, remdamasi Austrijos patentų biuro sprendimais, tvirtina, kad Apeliacinė taryba neteisingai vertino situaciją Austrijos rinkoje, kur anglų kalbos mokėjimas yra neginčijamas.

Todėl prekių ženklai, sudaryti iš žodžių užsienio, ypač anglų, kalba, neturi būti vertinami kitaip nei tie, kuriuos sudaro tą pačią prasmę turintys vokiški žodžiai. Taigi visuomenė, kuriai skirtos nagrinėjamos prekės ir paslaugos, supranta žodžio „shark“ prasmę, tą, beje, patvirtino Apeliacinė taryba.

23 Ieškovė priduria, kad ankstesnių prekių ženklų semantinį turinį papildė jų grafinis vaizdavimas ryklio forma, dėl kurio reikšmė tampa dar labiau suprantama ir aiški. Iš tikrųjų dėl stilizuota ryklio forma parašyto žodžio „shark“ nagrinėjami prekių ženklai susisieja ir supanašėja. Tai gerokai sumažintų skirtumą, atsirandantį dėl skirtingų kalbų.

24 Dėl Apeliacinės tarybos vertinimo, kad prekių ženklų vertimai yra svarbūs, tik tada, jei jie įprasti ir atitinkama visuomenė mano, kad išverstas prekių ženklas priklauso tai pačiai arba susijusiai įmonei, ieškovė nurodo, jog pakanka to, kad egzistuoja galimybė, jog vartotojai daro tokį palyginimą.

25 Ieškovė taip pat patikslina, kad „visiškas kryžminis supainiojimas“, tai yra galimybė supainioti tik vaizdinį sąvokos atvaizdą ir vien tik žodinį prekių ženklą, yra įmanomas. *A fortiori* šiuo atveju būtina padaryti išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti, nes ankstesni prekių ženklai yra sudaryti ne tik iš ryklį vaizduojančio vaizdinio elemento.

26 Galiausiai ieškovė konstatuoja, kad galimybė supainioti egzistuoja didelėje Europos Sąjungos dalyje. Sąvoka „Hai“ yra žinoma ne tik vokiečių ir suomių, bet taip pat ir

švedų, danų bei olandų, kuria kalbama ir Belgijoje, kalbose. Ši sąvoka taip pat suprantama kai kuriuose Italijos ir Prancūzijos pasienio regionuose. Šiauriniuose Europos regionuose vokiečių ir anglų kalbos taip pat gerai mokamos.

27 VRDT tvirtina, kad ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba, nepadarydama klaidos, vertindama galimybę supainioti taikė iš teismo praktikos kylančius principus ir kad atsižvelgdama į šalių nurodytus pagrindus ji teisingai nusprendė, jog nėra galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

28 Manydama, kad ankstesni prekių ženklai turi tik vidutinį skiriamąjį požymį ir atsižvelgdama į labai aiškius žymenų vizualinius ir fonetinius skirtumus, VRDT pritaria Apeliacinės tarybos išvadai, kad nepaisant prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių dalinio tapatumo, koncepcinio žymenų panašumo šiuo atveju neužtenka, kad būtų galima padaryti išvadą, jog egzistuoja didelė galimybė supainioti prekių ženklų teisės atžvilgiu.

29 Įstojusi į bylą šalis pritaria ginčijamo sprendimo motyvacijai.

30 Įstojusios į bylą šalies nuomone, fonetiniai sąvokų „Hai“ ir „shark“ skirtumai bei grafinis vaizdinio prekių ženklo SHARK vaizdavimas lemia tai, kad nagrinėjami žymenys daro skirtingą įspūdį ir panaikina bet kokią pastarųjų panašumą.

- 31 Ieškovės argumentas, kad paprastas vartotojas tiesiogiai suvokia nagrinėjamų prekių ženklų prasmę ir juos susieja, yra nerealistinis. Ieškovės tvirtinimas yra per daug griežtas vartotojų atžvilgiu ir neatitinka praktinio patyrimo. Kadangi pripažįstama, jog vartotojas labiau pabrėžia žymenų panašumus nei skirtumus, vartotojai šiuo atveju nenustatys jokių bendrumų nei paveikslėlyje, nei žodiniame elemente. Iš tikrųjų žodžio „Hai“ nėra ankstesniuose prekių ženkluose ir *vice versa* stilizuoto ryklio paveikslėlio bei žodžio „shark“ nėra įstojusios į bylą šalies pateiktame žymenyje. Kadangi nėra panašių požymių, negali būti ir galimybės supainioti.
- 32 Dėl dviejų kalbų vartojimo įstojusi į bylą šalis nurodo, kad net jeigu teismo praktika pripažįsta, kad pagrindiniai anglų kalbos žodžiai yra suprantami Austrijos vartotojui ir atitinkamai išversti į vokiečių kalbą, sąvoka „shark“ negali būti priskiriama sąvokoms, kurios vartojamos kaip pagrindiniai anglų kalbos žodžiai. Be to, ieškovės argumentavimas, kad sąvoka „shark“ tapo plačiai žinoma dėl garsaus filmo „Der weiße Hai“ yra melagingas. Filmas Austrijoje žinomas tik vokišku pavadinimu ir, be to, originaliame angliškame filmo pavadinime net nėra žodžio „shark“. Be to, sąvoka „shark“ priskirtina amerikiečių, o ne anglų kalbai.
- 33 Be to, įstojusi į bylą šalis nurodo, kad, atvirksčiai nei tvirtina ieškovė, atitinkami vartotojai žodį „Hai“ supranta kaip vokišką arba olandišką plėšrios žuvies apibūdinimą, o taip pat kaip angliško žodžio „high“ – reiškiančio aukštį, kokybę, tinkamumą, didingumą ir t. t. – iškraipymą. Taigi fonetiniu požiūriu žodis „Hai“, naudojantis iškraipymu, suteikia žymeniui dvigubą reikšmę, o tai yra, be to, sąvokos „high“ neteisingos rašybos tikslas. Net jeigu esminė prekių ženklo „Hai“ reikšmė turi atitikti tik pirminę žodžio „Hai“ prasmę, aiškiai neegzistuoja panašumas tarp prekių ženklų SHARK ir „Hai“, nes vartotojai lengvai nesuteikia šiems dviems žodžiams to paties semantinio turinio. Nerealizu tikėtis, kad vartotojai vokišką arba olandišką žodį

„Hai“ verčia amerikietiška sąvoka „shark“, nesusiedami su kita sąvoka. Taigi šiuo atžvilgiu taip pat nėra galimybės supainioti.

- 34 Galiausiai įstojusi į bylą šalis konstatuoja, kad šiuo atveju „visiško kryžminio supainiojimo“ pripažinimas nesvarbus, nes vartotojai, kai prekių ženklas tuo pačiu metu ir žodinis ir vaizdinis, labiausiai įsimena žodinį elementą „shark“, o ne grafinį elementą.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 35 Remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu 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. Galimybė suklaidinti apima ir galimybę susieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a, i ir ii punktus ankstesni prekių ženklai reiškia tokius Bendrijos prekių ženklus ir prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 36 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę suklaidinti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

- 37 Pagal tą pačią teismo praktiką galimybė supainioti prekių arba paslaugų kilmę turi būti visapusiškai vertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 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 teismo praktiką).
- 38 Šiuo atveju ankstesni prekių ženklai buvo nacionalinės registracijos Austrijoje ir Bendrijos registracijos objektas. Taigi atitinkamą teritoriją, analizuojant galimybę supainioti, sudaro visa Europos Sąjunga ir ypač Austrija. Kadangi nagrinėjamos prekės yra kasdieninio vartojimo, atitinkamą visuomenę sudaro pakankamai informuotas, protingai pastabus ir nuovokus paprastas vartotojas. Yra žinoma, kad nagrinėjamos prekės, t.y. energetiniai gėrimai, pirmiausia skirtos jaunimui.
- 39 Net jeigu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnis neapima nuostatos, panašios į 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą nuostatą, pagal kurią tam, kad būtų atsisakyta įregistruoti prekių ženklą, pakanka, jog absoliutus prekių ženklo neregistravimo pagrindas galioja tikrai dalyje Bendrijos, būtina nustatyti, kad toks pats sprendimas turi būti taikomas ir šiuo atveju. Iš to matyti, kad turi būti atsisakyta įregistruoti prekių ženklą ir tuomet, jeigu santykinis prekių ženklo neregistravimo pagrindas galioja tikrai dalyje Bendrijos (2004 m. kovo 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Müllhens prieš VRDT – Zirh International (ZIRH)*, T-335/02, Rink. p. II-791, 36 punktas).
- 40 Atsižvelgiant į ankstesnius paaiškinimus būtina palyginti, pirma, nagrinėjamas prekes ir, antra, žymenis, dėl kurių kilo ginčas.

— Dėl prekių palyginimo

- 41 Būtina priminti, kad remiantis teismo praktika, nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius jų ryšį nusakančius veiksnius. Šie veiksniai ypač apima jų rūšį, paskirtį, naudojimą bei tai, ar jos yra konkuruojančios, ar papildančios vienos kitas (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 23 punktas).
- 42 Prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, žymi tam tikras prekes, priklausančias tai pačiai, tai yra 32 klasei, kurių apibūdinimas, beje, yra iš esmės tapatus.
- 43 Prekių ženklo paraiškoje nurodytos 5 klasei priskiriamos prekės gali būti naudojamos ir gėrimų, *inter alia*, energetinių gėrimų, ruošimui. Dėl 33 klasei priskiriamų prekių, tarp kurių yra svaigieji gėrimai, būtina konstatuoti, kad šiuo metu energetiniai gėrimai dažnai pardavinėjami ir vartojami kartu su svaigiaisiais gėrimais.
- 44 Be to, visos nagrinėjamos prekės, priklausančios 5, 32 ir 33 klasėms, paprastai yra bendro platinimo – nuo didelės parduotuvės maisto produktų skyriaus iki barų ir kavinių – objektas.
- 45 Dėl paraiškoje prekių ženklui nurodytų 35 ir 42 klasėms priklausančių paslaugų būtina konstatuoti, kad jos yra mažiau artimos ankstesniais prekių ženklais žymimoms prekėms. Aplinkybės, kad svaigieji ir gaivieji gėrimai yra reklamos objektas mugių metu ir dažnai vartojami kartu, nepakanka, kad būtų susietos šios prekės ir 35 bei 42 klasėms priklausančios paslaugos.

- 46 Taigi būtina daryti išvadą, kad 32 klasei priklausančios prekės yra tapačios. Prekių ženklų paraiškoje nurodytos 5 ir 33 klasėms priklausančios prekės šiuo atžvilgiu yra susijusios su ankstesniais prekių ženklais žymimomis 32 klasei priklausančiomis prekėmis, todėl turi būti laikomos panašiomis. Tačiau prekių ženklų paraiškoje išvardintos 35 ir 42 klasėms priklausančios paslaugos ir ankstesniais prekių ženklais žymimos prekės negali būti laikomos panašiomis.

— Dėl žymenų palyginimo

- 47 Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu žymeniu, dėl kurių kilo ginčas, 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. p. II-4335, 47 punktą ir nurodytą teismo praktiką).
- 48 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus būtina patikrinti, ar nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis vizualiai, fonetiškai ir koncepciškai yra gana didelis, kad būtų galima nustatyti, jog egzistuoja galimybė juos supainioti.
- 49 Šiuo atveju vizualiniu požiūriu būtina konstatuoti, kad du žymenys, „Hai“ ir SHARK, lengvai atskiriami dėl jų grafinio pavaizdavimo, nes tik prekių ženklas SHARK pateikiamas vaizdine forma. Šiuo atžvilgiu būtina pastebėti, kad prekių ženklų SHARK raidžių grafinis pavaizdavimas atkuria ryklio formą, o žymuo „Hai“ sudarytas tik iš sąvokos „Hai“. Net ir žodiniiais aspektais žymenys („Hai“ ir „shark“), dėl kurių kilo ginčas, turi būti laikomi nepanašiais, nors abu turi raidžių „h“ ir „a“ kombinaciją. Todėl abu žymenys vizualiai yra nepanašūs.

- 50 Fonetiniu požiūriu akivaizdu, kad nagrinėjami žymenys nepanašūs.
- 51 Konceptiniu požiūriu yra žinoma, kad angliškas žodis „shark“ į vokiečių ir suomių kalbas verčiamas žodžiu „Hai“, į olandų kalbą – žodžiu „haai“, į danų bei švedų kalbas – žodžiu „haj“. Taigi tikėtina, kad žmonės, kalbantys šiomis kalbomis, ir žodį „shark“, ir žodį „Hai“ supranta kaip reiškiančius „ryklį“. Taip yra ypač nagrinėjamos visuomenės atveju, nes kalbama apie jaunos žmones, paprastai anglų kalbą mokančius tiek, kad suprastų žodžio „shark“ reikšmę. Taip yra ir asmenų, tiesiogiai neatpažįstančių angliško žodžio „shark“, bet suprantančių jo reikšmę dėl to, kad mato ryklio paveikslėlį, atžvilgiu. Iš tikrųjų ankstesnių prekių ženklų semantinę turinį papildo jų grafinis vaizdavimas ryklio forma, dėl to reikšmė tampa dar labiau suprantama ir aiški. Todėl būtina konstatuoti, kad egzistuoja nagrinėjamų žymenų koncepcinis panašumas, reikalaujantis išankstinio vertimo.
- 52 Be to, pasirodo, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas gali reikšti žodžių žaismą, angliško žodžio „high“ iškraipymą. Tačiau ši reikšmė nėra akivaizdi ir yra nepakankama, kad panaikintų žymenų, dėl kurių kilo ginčas, koncepcinį panašumą.
- 53 Vadinasi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai ir fonetiškai nepanašūs, bet yra tam tikras koncepcinis panašumas, reikalaujantis išankstinio vertimo.
- 54 Taigi būtina apskritai įvertinti, ar šiuo atveju šis koncepcinis panašumas pakankamas, kad sukurtų galimybę supainioti.

— Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, bendro įvertinimo

- 55 Remiantis teismo praktika, tokiomis aplinkybėmis, kai ankstesnis prekių ženklas nėra ypač plačiai žinomas ir sudarytas iš paveikslėlio, kuriame nedaug išgalvotų elementų, paprasto prekių ženklų koncepcinio panašumo neužtenka tam, kad būtų sukurta galimybė supainioti (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 25 punktas).
- 56 Kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra tikimybė supainioti. Taigi negalima atmesti galimybės, kad koncepcinis panašumas, atsirandantis dėl to, kad dviejuose prekių ženkluose yra paveikslėliai, kurių semantinis turinys sutampa, gali sukurti galimybę supainioti tokiu atveju, kai ankstesnis prekių ženklas pats savaime arba dėl savo vardo rinkoje turi ypatingą skiriamąjį požymį (žr. minėto sprendimo *SABEL* 24 punktą). Tokie prekių ženklai saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs (minėto sprendimo *Canon* 18 punktas ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktas).
- 57 Siekiant nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį ir įvertinti, ar jo skiriamasis požymis yra ryškus, reikia apskritai įvertinti didesnę ar mažesnę prekių ženklo gebėjimą identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, kaip pagamintas konkrečios įmonės bei atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų (1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 punktas ir nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 22 punktas).
- 58 Vertinant būtina atsižvelgti, visų pirma, į prekių ženklo vidines savybes, įskaitant aplinkybę, ar jis turi prekes ar paslaugas, dėl kurių buvo įregistruotas, apibūdinantį elementą, rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio

prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (nurodyto sprendimo *Windsurfing Chiemsee* 51 punktą ir nurodyto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 23 punktą).

59 Šioje byloje ieškovė rėmėsi ne jos prekių ženklų žinomumu rinkoje, o tik jiems būdingu ryškiu skiriamuoju požymiu. Taigi į apibūdinančiųjų požymių ankstesniuose prekių ženkluose buvimą ar nebuvimą turi būti atsižvelgiama kartu su kitais jiems būdingais vidiniais požymiais vertinant jų skiriamąjį požymį.

60 Šiuo atveju yra žinoma, kad ankstesni prekių ženklai SHARK neturi jokio apibūdinančio požymio. Tai yra ypatingo grafinio vaizdavimo prekių ženklai, kurių raidės stilizuotos tokiu būdu, kad žymens visuma primena ryklį formą, kai „s“ sudaro galvą, „a“ – nugaros peleką ir „k“ – gyvūno uodegą. Būtina pažymėti, kad pasirinktas gyvūnas ir ankstesniais prekių ženklais žymima prekė nėra neįdomūs: tai yra energetiniams gėrimams žymėti naudojamas ryklis. Šių prekių ženklų visuma gali būti laikoma ryškia ir pritraukiančia dėmesį. Tokius prekių ženklus lengviau įsimena ir atitinkama visuomenė.

61 Todėl, atvirkščiai nei nurodo VRDT ir įstojusi į bylą šalis, ankstesniems prekių ženklams būdingos savybės suteikia jiems gana ryškų skiriamąjį požymį.

62 Taigi konstatavus, kad kalbama apie iš dalies tapačias prekes ir skiriamąjį požymį turinčius ankstesnius prekių ženklus, būtina patikrinti, ar šiuo atveju vien koncepcinio panašumo, reikalaujančio išankstinio vertimo, užtenka padaryti išvada, kad egzistuoja galimybė supainioti.

- 63 Šiuo požiūriu būtina pažymėti, kad nagrinėjamos prekės yra energetiniai gėrimai, skirti jaunimui, paprastai žinančiam prekių ženklais pažymėtas prekes. Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, kad šios prekės paprastai yra bendro platinimo objektas, pavyzdžiui, prekybos centruose, kur visuomenė jas perka ypač „pagal išvaizdą“. Tačiau negalima neatsižvelgti ir į užsakymų žodžiu restoranuose, kavinėse ir baruose svarbą.
- 64 Atsižvelgiant į visa tai, kas buvo pasakyta, būtina nurodyti, kad dideli nagrinėjamų prekių ženklų vizualiniai ir fonetiniai skirtumai yra tokio pobūdžio, kad smarkiai sumažintų jų koncepcinį panašumą, reikalaujantį išankstinio vertimo. Iš tikrųjų dviejų prekių ženklų koncepcinio panašumo laipsnis yra nesvarbus tokiu atveju, kai atitinkama visuomenė pirkimo metu mato ir ištaria prekių ženklo pavadinimą.
- 65 Taigi būtina konstatuoti, kad nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis nėra toks aukštas, kad būtų galima teigti, jog visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės yra pagamintos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.
- 66 Atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus šis vertinimas nėra paneigiamas aplinkybe, kad prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos prekės ir paslaugos yra iš dalies tapačios prekėms, žymimoms ankstesniais prekių ženklais.
- 67 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad nėra galimybės supainioti prašomą įregistruoti ir ankstesnius prekių ženklus.

- 68 Dėl nacionalinių sprendimų, kuriais rėmėsi šalys, būtina priminti, kad iš nusistovėjusios teismo praktikos išplaukia, jog ankstesnės registracijos valstybėse narėse yra tik aplinkybės, į kurias galima atsižvelgti registruojant Bendrijos prekių ženklą, tačiau jos lemiamos reikšmės neturi (2000 m. vasario 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)*, T-122/99, Rink. p. II-265, 61 punktas; 2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sunrider prieš VRDT (VITALITE)*, T-24/00, Rink. p. II-449, 33 punktas ir 2001 m. rugsėjo 19 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT (Tablete ronde rouge et blanc)*, T-337/99, Rink. p. II-2597, 58 punktas).
- 69 Dėl VRDT praktikos iš teismo praktikos išplaukia, kad sprendimai dėl žymens įregistravimo prekių ženklu, kuriuos Apeliacinės tarybos priima pagal Reglamentą Nr. 40/94, priskiriami susietai kompetencijai, o ne diskrecijai. Todėl žymens tinkamumas būti įregistruotam kaip Bendrijos prekių ženklui turi būti vertinamas remiantis Bendrijos teismų pateiktu Reglamento Nr. 40/94 išaiškinimu, o ne ankstesne Apeliacinių tarybų praktika (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 66 punktas; 2002 m. lapkričio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Bosch prieš VRDT (Kit Pro ir Kit Super Pro)*, T-79/01 ir T-86/01, Rink. p. II-4881, 32 punktas ir 2003 m. balandžio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Axions ir Belce prieš VRDT (Rudos spalvos cigaro forma ir paaukuoto luito forma)*, T-324/01 ir T-110/02, Rink. p. II-1897, 51 punktas).
- 70 Tokiomis aplinkybėmis reikia atmesti ieškovės vienintelį pagrindą ir ieškinį visa apimtimi.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 71 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

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

Legal

Tiili

Vadapalas

Paskelbta 2005 m. kovo 9 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal