

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. vasario 15 d.*

Byloje T-169/02

Cervecería Modelo, SA de CV, įsteigta Meksike (Meksika), atstovaujama advokatų
C. Lema Deves ir A. Velázquez Ibáñez,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(VRDT), atstovaujamą J. Crespo Carrillo ir I. De Medrano Caballero,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: ispanų.

Modelo Continente Hipermercados, SA, įsteigta Senhora da Hora (Portugalija), atstovaujama advokatų N. Cruz, J. Pimenta ir T. Colaço Dias,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2002 m. kovo 6 d. VRDT trečiosios apeliacinės tarybos sprendimo (bylos R 536/2001-3 ir R 674/2001-3), susijusio su protesto procedūra tarp *Cervecería Modelo, SA de CV* ir *Modelo Continente Hipermercados, SA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas B. Vesterdorf, teisėjai P. Mengozzi ir I. Labucka,

kancleris H. Jung,

susipažinęs su ieškiniu, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2002 m. gegužės 30 d.,

susipažinęs su atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2002 m. gruodžio 12 d.,

susipažinęs su įstojusiu į bylą šalies atsiliepimu į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2002 m. gruodžio 12 d.,

įvykus 2004 m. rugsėjo 14 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Faktinės bylos aplinkybės

- 1 1999 m. gegužės 19 d. *Cervecería Modelo, SA de CV* pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui (VRDT)) paraišką Bendrijos prekių ženklui.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas, kuris pateikiamas toliau, yra auksinės, oranžinės, baltos, juodos ir kaštoninės spalvos vaizdinis žymuo (toliau – prekių ženklas NEGRA MODELO):



3 Pagal peržiūrėtą ir pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo klasifikacijos prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 25, 32 ir 42 klasei ir atitinka šį kiekvienos klasės aprašymą:

— 25 klasė: „Drabužiai“,

— 32 klasė: „Alus“,

— 42 klasė: „Barų, restoranų ir naktinių klubų teikiamos paslaugos“.

4 2000 m. sausio 17 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 5/2000.

5 2000 m. balandžio 17 d. *Modelo Continente Hipermercados, SA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl ieškovės paraiškos. Protestas buvo pateiktas dėl visų ieškovės paraiškoje Bendrijos prekių ženklui nurodytų prekių ir paslaugų. Protestas buvo grindžiamas šiuo nacionaliniu vaizdiniu prekių ženklu:



Modelo

© 2000 Continente Hipermercados, SA. Todos los derechos reservados. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

- 6 1995 m. sausio 20 d. šis prekių ženklas buvo įregistruotas Portugalijoje 25 klasės prekėms „drabužiai, įskaitant avalynę“, o 1995 m. balandžio 20 d. – 32 klasės prekėms „sirupas, alus, gaivieji ir nealkoholiniai gėrimai“.
- 7 2001 m. kovo 23 d. VRDT Protestų skyrius sprendimu Nr. 763/2001 patenkino ieškovės paraišką įregistruoti prekių ženklą „drabužiams“ ir „barų, restoranų ir naktinių klubų teikiamoms paslaugoms“ ir iš dalies patenkino protestą, atmesdamas paraišką 32 klasės prekėms („alui“), remdamasis tuo, kad šios prekės atžvilgiu yra galimybė supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas.
- 8 Teigdama, kad neturėjo būti atsisakyta įregistruoti prekių ženklą 32 klasės prekėms („alui“), 2001 m. gegužės 23 d. ieškovė dėl Protestų skyriaus sprendimo pateikė apeliaciją (byla R 536/2001-3).
- 9 2001 m. gegužės 23 d. įstojusi į bylą šalis pateikė apeliaciją (byla R 674/2001-3) dėl to paties sprendimo dalies, kuria jis patenkino paraišką įregistruoti prekių ženklą.
- 10 Remdamasi tuo, kad yra galimybė supainioti prašomą įregistruoti Bendrijos prekių ženklą su ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu, 2002 m. kovo 6 d. VRDT Trečioji apeliacinė tarnyba sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) apeliacijas atmetė ir patvirtino prekių ženklo įregistravimą 25 ir 42 klasės prekėms bei paslaugoms bei atsisakė jį įregistruoti 32 klasės prekėms.

Šalių reikalavimai

11 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

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

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

13 Grįsdama savo ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu teisiniu pagrindu, kad buvo pažeistas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas.

Šalių argumentai

14. Ieškovė tvirtina, kad, pirma, galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą NEGRA MODELO su įstojusiai į bylą šaliai priklausančiu prekių ženklu „Modelo“ turi būti įvertinta atsižvelgiant į tai, kaip įstojusios į bylą šalies prekių ženklas buvo naudojamas anksčiau. Tačiau, ieškovės teigimu, įstojusi į bylą šalis nepateikė jokių įrodymų, kad jos prekių ženklas buvo naudojamas iš tikrųjų, todėl negali būti jokios šio prekių ženklo ir ieškovės prekių ženklo supainiojimo galimybės.
15. Antra, ieškovė nurodo gerą ženklą NEGRA MODELO vardą, pažymėdama, kad vertindama galimybę supainioti šį ženklą su įstojusios į bylą šalies prekių ženklu Apeliacinė taryba į jį atsižvelgė nepakankamai ir kad geras vardas vartotojus apsaugo nuo suklaidinimo ir taip išvengiama bet kokios supainiojimo galimybės.
16. Trečia, ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, kad yra galimybė supainioti ankstesnį prekių ženklą su prašomu įregistruoti prekių ženklu. Ji teigia, kad priešingai, nei Teisingumo Teismas yra nurodęs 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819) 25 punkte, remdamasi nagrinėjamų prekių ženklų daromu bendru vizualiniu, fonetiniu ir prasminiu įspūdžiu, Apeliacinė taryba visapusiškai neįvertino supainiojimo galimybės. Be to, Apeliacinė taryba visapusiškai neįvertino paraiškoje Bendrijos prekių ženklui NEGRA MODELO nurodytų vaizdinių elementų ir spalvų. Galiausiai, manydama, kad pirmasis žodis yra aprašomasis, ji neteisingai atskyrė žodžius „negra“ ir „modelo“.

- 17 VRDT pirmiausia priminė, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį pareiškėjo prašymu protestą pareiškęs asmuo turi pateikti ankstesnio prekių ženklo, kuriuo yra grindžiamas protestas, naudojimo įrodymus. Šiuo atveju ieškovė neprašė, kad protestą pareiškęs asmuo pateiktų toki įrodymą.
- 18 Dėl ieškovės argumento, paremto tariamu jos prekių ženklo geru vardu, VRDT pažymi, kad jos pateiktuose gerą vardą įrodančiuose dokumentuose yra nurodoma, jog prekių ženklas naudojamas Ispanijoje, nors supainiojimo galimybę būtina įvertinti Portugalijoje. Be to, remdamasi tuo pagrindu, kad šie dokumentai pirmą kartą buvo pateikti Pirmosios instancijos teismui, VRDT per posėdį ginčijo jų priimtinumą.
- 19 Dėl supainiojimo galimybės įvertinimo VRDT teigia, kad nors vizualinis nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis yra žemas, jie labiau panašūs fonetiškai ir pagal prasmę. Konkrečiai kalbant, dėl prasminio panašumo VRDT mano, kad Apeliacinė taryba savavališkai neskaidė prekių ženklo objektų esančio žymens, o, priešingai, atliko visapusišką prekių ženklą sudarančių elementų analizę.
- 20 Įstojusi į bylą šalis teigia, kad nėra prieštaravimo tarp supainiojimo galimybės visapusiško įvertinimo ir skiriamųjų bei dominuojančių prekių ženklo elementų analizės, nes vieningas ir neišskaidytas prekių ženklo vaizdas rodo, kad vienas jo elementas yra dominuojantis.
- 21 Dėl prasminio aspekto įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad žodis „negra“ turi konkrečią reikšmę, t. y. „esantis labai tamsios spalvos: juodas“ ir kad jis Portugalijos šnekamojoje kalboje vartojamas tamsaus alaus rūšiai apibūdinti. Todėl nagrinėjamais prekių ženklais žymimų prekių atžvilgiu žodis „negra“ nėra skiriamasis.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 22 Pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalį procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinų pagrindų atveju nagrinėjami tikslai šalių nurodyti pagrindai ir reikalavimai. Iš to išplaukia, kad atsisakius įregistruoti paraišką santykinų pagrindų teisiniai pagrindai ir faktinės aplinkybės, kuriais remiamasi Pirmosios instancijos teisme prieš tai jų nepateikus VRDT instancijose, negali daryti įtakos VRDT Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumui (dėl naujų faktinių aplinkybių žr. Pirmosios instancijos teismo 2004 m. liepos 13 d. Sprendimo *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)*, T-115/03, Rink. p. II-2939 13 punktą).
- 23 Todėl, vykdydamas pagal Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnį pavestą VRDT Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumo kontrolę, Pirmosios instancijos teismas, vertindamas Apeliacinės tarybos sprendimo teisėtumą, šių faktinių aplinkybių ir teisinių pagrindų negali nagrinėti ir turi juos pripažinti nepriimtinais (minėto sprendimo *GAS STATION* 14 punktas).
- 24 Kadangi nagrinėjamoje byloje neginčijama, jog ankstesnio prekių ženklo nenaudojimu ir prašomo įregistruoti prekių ženklo geru vardu grindžiamų priekaištų Apeliacinė taryba neįvertino, nes ieškovė jų nenurodė, jie pripažintini nepriimtinais.
- 25 Dėl galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus įvertinimo primintina, kad pagal Teisingumo Teismo praktiką dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) aiškinimo ir Pirmosios instancijos teismo praktiką dėl Reglamento Nr. 40/94 galimybė suklaidinti yra tada, kai visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo

Canon, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas; minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 17 punktas; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos Teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 25 punktas; 2003 m. sausio 15 d. Sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 29 punktas ir 2004 m. kovo 17 d. Sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 64 punktas).

- 26 Konkrečiai kalbant, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, kad būtų supainiojimo galimybė, yra būtinas prekių ar paslaugų, kurioms ginčytini žymenys yra skirti, panašumas ar tapatumas, taip pat pačių žymenų tapatumas ir panašumas.
- 27 Nagrinėjamoje byloje dėl prekių panašumo šalys neginčija, kad ankstesniu prekių ženklų ir prašomu įregistruoti prekių ženklų žymima prekė yra ta pati, t. y. alus.
- 28 Dėl prieštaraujančių žymenų panašumo Apeliacinė taryba nustatė, kad supainiojimo galimybė yra Portugalijos prekių rinkoje (ginčijamo sprendimo 50 punktas). Apeliacinė taryba taip pat nusprendė, kad atitinkamas vartotojas yra paprastas Portugalijos vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus, todėl atsižvelgdama būtent į jį vertino, kokią išpūdį gali sudaryti nagrinėjami prekių ženklai. Šios Apeliacinės tarybos išvados šiame ieškinyje nebuvo ginčijamos.
- 29 Dėl supainiojimo galimybės įvertinimo iš ginčijamo sprendimo (36 ir po jo einantys punktai) išplaukia, kad Apeliacinė taryba nagrinėjamus prekių ženklus palygino atsižvelgdama į bendrą jų sudaromą vizualinį, fonetinį ir prasminį išpūdį.

- 30 Todėl, priešingai, nei teigia ieškovė, Apeliacinė taryba nepažeidė pareigos visapusiškai įvertinti supainiojimo galimybę.
- 31 Dėl ieškovės argumento, kad žodžiai „negra“ ir „modelo“ buvo įvertinti atskirai, primintina, kad galimybė supainioti du prekių ženklus turi būti įvertinta visapusiškai remiantis bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 23 punktą ir minėtų sprendimų *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą bei *Fifties* 34 punktą).
- 32 Prekių ženklų, sudarytų iš keleto žodžių, atveju bandymas nustatyti dominuojantį elementą neišvengiamai reiškia kiekvieno šių žodžių prasmės atitinkamam vartotojui analizę.
- 33 Šiuo būdu remiamasi, pirma, vertinant nagrinėjamą prekių ženklą „kaip visumą“ ir antra, nagrinėjant kiekvieno jo elemento „būdingus požymius“ ir lyginant juos su kitais elementais (2002 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 34 ir 35 punktai).
- 34 Taip pat pažymėtina, kad atitinkama visuomenės dalis apibūdinančio elemento, sudėtinio prekių ženklo dalies, apskritai nelaikys juo sukkelto bendro įspūdžio skiriamuoju ir dominuojančiu elementu (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 53 punktas; 2004 m. vasario 18 d. Sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-0000, 60 punktas ir 2004 m. liepos 6 d. Sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT – Debuschewitz (CHUIFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 51 punktas).

- 35 Šioje byloje neginčytina, kad žodis „modelo“ yra dominuojantis sudėtinio prekių ženklo NEGRA MODELO elementas.
- 36 Iš tikrųjų žodis „negra“ yra apibūdinantis elementas, nes jis portugalų kalboje gali būti vartojamas apibūdinti tamsųjį alų, t. y. su prekių ženklu NEGRA MODELO parduodamą alaus rūšį.
- 37 Todėl paprasto Portugalijos vartotojo dėmesys bus nukreiptas į žodį „modelo“.
- 38 Iš to išplaukia, kad „modelo“ yra dominuojantis prekių ženklo NEGRA MODELO elementas, tiek ši žodį nagrinėjant kitų prekių ženklo elementų atžvilgiu, tiek vertinant bendrą prekių ženklo daromą įspūdį. Todėl Apeliacinė taryba buvo teisi ginčijamo sprendimo 42 punkte nurodžiusi, kad žodis „modelo“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.
- 39 Dėl ieškovės argumento, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į prekių ženklo NEGRA MODELO grafines ypatybes, pažymėtina, kad vertinant bendrą prekių ženklo daromą vizualinį, fonetinį ar prasminį įspūdį nėra būtina, kad galimybė supainioti būtų visais šiais atžvilgiais. VRDT teisingai primena, jog įmanoma, kad vienu atžvilgiu esantys tam tikri skirtumai būtų nusverti kitu atžvilgiu esančiais panašumais vertinant vartotojui daromą bendrą įspūdį. Atsižvelgiant į fonetinius ir prasminius nagrinėjamų žymenų panašumus, jų vizualiniai skirtumai nėra tokie, kad galėtų pašalinti supainiojimo galimybę (minėto sprendimo *Fifties* 46 punktas).

- 40 Šiuo atveju fonetinis ir prasminis prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio elemento tapatumas ankstesniam prekių ženklui nusveria vizualinius skirtumus, atsirandančius dėl grafinių įregistruoti prašomo prekių ženklo ypatumų, todėl šie skirtumai nepašalina supainiojimo galimybės.
- 41 Be to, šis panašumas yra susijęs su dviem prekių ženklais, skirtais tai pačiai prekei, t. y. alui. Šiuo aspektu reikia atsižvelgti į tai, kad mažesnis prekių ženklų panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ir paslaugų, kurioms skirti prekių ženklai, panašumu (pagal analogiją žr. minėtų sprendimų *Canon* 17 punktą, *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 19 punktą ir *Fifties* 27 punktą).
- 42 Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad ginčijamame sprendime ieškovės prekių ženklo NEGRA MODELO ir įstojusios į bylą šalies prekių ženklo „Modelo“ supainiojimo galimybės įvertinimas nėra neteisėtas, nes Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad žodis „modelo“ yra ieškovės prekių ženklo dominuojantis požymis ir kad šis žodis tapatus vieninteliam ankstesnio prekių ženklo žodžiui.
- 43 Šioje byloje prekių, žymimų ginčytiniais žymenimis, tapatumas tik sustiprina šių žymenų tarpusavio panašumą.
- 44 Remiantis ankstesniu dėstymu, konstatuotina galimybė, kad atitinkama visuomenės dalis manys, jog ginčytiniais žymenimis žymimos prekės yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių.

- 45 Be to, supainiojimo galimybę patvirtina tas faktas, kad paprastas vartotojas tik retai gali tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi neišsamiu jų vaizdu iš atminties (minėtų sprendimų *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą ir *GAS STATION* 37 punktą).
- 46 Todėl darytina išvada, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą yra galimybė supainioti prekių ženklus *NEGRA MODELO* ir „Modelo“.
- 47 Iš to, kas išdėstyta, išplaukia, kad ieškovės reikalavimai pripažinti, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, negali būti patenkinti. Todėl ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 48 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT bylinėjimosi išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

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

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Paskelbta 2005 m. vasario 15 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

B. Vesterdorf