

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. kovo 15 d.*

Byloje T-35/04

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, įsteigta Pikermi (Graikija), atstovaujama advokato C. Chrissanthis,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą J. Novais Gonçalves,

atsakovę,

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

* Proceso kalba: anglų.

Ferrero OHG mbH, įsteigtai Stadtallendorf (Vokietija), atstovaujama advokato M. Schaeffer,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. gruodžio 1 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 460/2002-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Athinaiiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE* ir *Ferrero OHG mbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai J. Azizi ir E. Cremona,
posėdžio sekretorius I. Natsinas, administratorius,

susipažinęs su 2004 m. sausio 30 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. gegužės 12 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. birželio 2 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 1999 m. vasario 26 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) su pakeitimais, pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą vaizdinį ir žodinį žymenį, kurį sudaro neaiškios spalvos vėliava su baltais kraštais, ant kurios didžiosiomis raidėmis užrašytas žodis „ferró“. Pirma ir paskutinė raidės (ant pastarosios yra kirtis) yra didesnės. Žymuo yra toks:



- 2 Prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų

registravimo klasifikacijos su pakeitimais ir pataisymais 29, 30 bei 42 klasėms, ir pagal kiekvieną iš jų atitinka tokį aprašymą:

- 29 klasė: „Mėsa, žuvis, paukštiena ir žvėriena, mėsos ekstraktai, konservuoti, džiovinti, virti ir kepti vaisiai ir daržovės, drebučiai, uogienės, kiaušiniai, pienas ir pieno produktai, maistiniai aliejai ir riebalai, konservai, salotos, konservuotos acte, pikuliai“,

- 30 klasė: „Kava, arbata, kakava, cukrus, ryžiai, tapijoka, kavos pakaitalai, miltai ir grūdų produktai, duona, biskvitai, kepiniai ir konditerija, valgomieji ledai, medus, sirupas, mielės, kepimo milteliai, valgomoji druska, garstyčios, visų rūšių duonos gaminiai, pipirai, actas, padažai (prieskoniai), ledas, melasos sirupas“,

- 42 klasė: „Maisto ir gėrimų tiekimas (maitinimas), laikinas apgyvendinimas, medicininė, higieninė ir grožio priežiūra, higienos, lieknėjimo, dietos ir sveikatos institutai, veterinarijos ir žemdirbystės paslaugos, moksliniai ir pramoniniai tyrimai, juridinės paslaugos, kompiuterių programavimas“.

3 Prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2000 m. kovo 27 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*.

4 2000 m. birželio 26 d. įstojusi į bylą šalis pagal Reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalį pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo įregistravimo. Protestas buvo grindžiamas žodiniu prekių ženklu FERRERO (toliau – ankstesnis prekių ženklas), įregistruotu Vokietijoje Nr. 956 671 kai kurioms 5, 29, 30, 32 ir 33 klasių prekėms: „Šokoladui, įskaitant įdarytus šokolado produktus, šokoladiniams saldainiams, įskaitant saldinius su vaisių, kavos, gaiviųjų gėrimų, vyno ir (arba) svaigiųjų

gėrimų įdaru arba su įdaru iš pieno ir pieno produktų, ypač jogurto, ilgai negendantiems konditerijos gaminiams ir kepiniams, ypač gataviems vafliams ir pyragams, saldiems konditerijos gaminiams, tepamiems kremams, kurių sudėtyje yra cukraus, kakavos, pralinės, pieno ir (arba) riebalų, kavos ir arbatos gėrimams, įskaitant tuos, kuriuose yra svaigiųjų gėrimų, gaiviesiems gėrimams, taip pat visoms šioms prekėms, skirtoms dietiniam naudojimui vaikams ir (arba) ligoniams bei medicininiams tikslams“.

- 5 Protestas buvo grindžiamas visomis nurodytomis prekėmis ir pateiktas dėl kai kurių ginčijamoje Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų 29 ir 30 klasių prekių bei 42 klasės paslaugos „maisto ir gėrimų tiekimas“. Protestas buvo grindžiamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte įtvirtintu santykinio atmetimo pagrindu.

- 6 2002 m. kovo 25 d. sprendimu VRDT protestų skyrius iš dalies patenkino protestą kai kurių 30 klasės prekių atžvilgiu dėl vizualaus ir fonetinio prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio prekių ženklo panašumo bei jais žymimų prekių panašumo ar tapatumo. Prekės, dėl kurių protestas buvo patenkintas yra šios: „Kava, arbata, kakava, cukrus, kavos pakaitalai, miltai ir grūdų produktai, duona, biskvitai, kepiniai ir konditerijos gaminiai, valgomieji ledai, sirupas, mielės, kepimo milteliai, visų rūšių duonos gaminiai, medus ir melasos sirupas“.

- 7 2002 m. gegužės 24 d. ieškovė pateikė apeliaciją dėl VRDT protestų skyriaus sprendimo.

- 8 2003 m. gruodžio 1 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), pirmoji Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir patvirtino Protestų skyriaus sprendimą manydama, kad egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus prekių ženklus, įskaitant galimybę susieti. Iš esmės Apeliacinė taryba nurodė, kad yra aišku, jog nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios. Be to, ji manė, kad nagrinėjami žymenys yra panašūs tiek fonetiškai, tiek ir vizualiai.

Šalių reikalavimai

- 9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
- panaikinti ginčijamą sprendimą ir (arba) jį pakeisti atmetant įstojusios į bylą šalies protestą ir leidžiant įregistruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą,
 - visiškai atmesti protestą dėl prašomo Bendrijos prekių ženklo įregistravimo visų klasių, dėl kurių protestas buvo patenkintas, atžvilgiu,
 - imtis visų kitų būtinų priemonių, kurios leistų įregistruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą,
 - įpareigoti VRDT įregistruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą,

- priteisti iš VRDT ir įstojusios į bylą šalies bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas, patirtas protesto procedūroje ir procedūroje Apeliacinėje taryboje.

10 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

11 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo atmesti ieškinį.

12 2005 m. balandžio 19 d. ieškovė, pateikdama atsakymą į rašytinį klausimą, kurį Pirmosios instancijos teismas jai pateikė 2005 m. balandžio 14 d., patikslino, kad ji prašo, viena vertus, panaikinti ginčijamą sprendimą ir, kita vertus, įpareigoti VRDT įregistruoti prašomą prekių ženklą.

Dėl teisės

Dėl kai kurių ieškovės reikalavimų priimtinumо

13 Pirmuoju ir ketvirtuoju reikalavimais ieškovė iš esmės prašo įpareigoti VRDT įregistruoti prašomą prekių ženklą nagrinėjamos prekės. Be to, trečiuoju reikalavimu ji Pirmosios instancijos teismo prašo imtis visų būtinų priemonių, kurios leistų įregistruoti prašomą prekių ženklą.

- 14 VRDT nuomone, šie prašymai yra nepriimtini.
- 15 Šiuo klausimu reikia priminti, kad pateikus ieškinį Bendrijos teismui dėl VRDT apeliacinės tarybos sprendimo, VRDT, remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi, turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas teismo sprendimas. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi nurodyti VRDT. Iš tikrųjų pastaroji turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimų rezoliucinių dalių bei motyvų (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 Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Sprendimo *Institut für Lernsysteme prieš VRDT ir Educational Services (ELS)*, T-388/00, Rink. p. II-4301, 19 punktas).
- 16 Iš to išplaukia, kad pirmasis ir ketvirtasis ieškovės reikalavimai tiek, kiek jais Pirmosios instancijos teismo prašoma įpareigoti VRDT įregistruoti prašomą Bendrijos prekių ženklą, atmetini kaip nepriimtini.
- 17 Taip pat nepriimtinas ir trečiasis ieškovės reikalavimas, kuriuo Pirmosios instancijos teismo prašoma imtis visų būtinų priemonių, kad nagrinėjama Bendrijos prekių ženklo paraiška būtų priimta.
- 18 Šiuo požiūriu reikia priminti, jog pagal Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnį ir Procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalies c punktą kiekviename ieškinyje turi būti nurodyta teisinių pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka, ir ši nuoroda turi būti pakankamai aiški ir konkreti, kad atsakovas galėtų pasirengti gynybai, o Pirmosios instancijos teismas – priimti sprendimą dėl ieškinio. Tas pats galioja ir bet kokiam reikalavimui, kuris turi būti lydimas pagrindų ir argumentų, kurie tiek atsakovui, tiek teismui leistų įvertinti jo pagrįstumą.

- 19 Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir gerą teisingumo vykdymą, kad ieškinys būtų priimtinas, reikia, kad esminiai faktiniai ir teisiniai pagrindai, kuriais paremtas ieškinys, išplauktų ne glausta forma, bet logiškai ir suprantamai iš paties ieškinio teksto (žr. 1993 m. lapkričio 29 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Kelman prieš Komisiją*, T-56/92, Rink. p. II-1267, 21 punktą ir 1996 m. rugsėjo 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Asia Motor France ir kt. prieš Komisiją*, T-387/94, Rink. p. II-961, 106 punktą).
- 20 Šiuo požiūriu ieškinyje turi būti paašškintas jį grindžiantis pagrindas. Todėl vien tik jo abstraktus išdėstymas neatitinka Procedūros reglamento reikalavimų (2000 m. kovo 28 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *T. Port prieš Komisiją*, T-251/97, Rink. p. II-1775, 90 punktas; 2000 m. liepos 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Samper prieš Parlamentą*, T-111/99, Rink. VT p. I-A-135 ir II-611, 27 punktas ir 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT (ECOPY)*, T-247/01, Rink. p. II-5301, 15 punktas).
- 21 Šiuo atveju ieškovė nepateikė nieko, kas pagrįstų trečiąjį reikalavimą. Kaip išplaukia iš šio sprendimo 20 punkte nurodytos teismo praktikos, prašymui, kad Pirmosios instancijos teismas priimtų priemones, kurios leistų įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, trūksta reikalaujamo tikslumo, ir todėl jis laikytinas nepriimtiniu.
- 22 Bet koku atveju pabrėžtina, kad VRDT turi išanalizuoti paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo įregistravimo ir jos atžvilgiu priimti sprendimą. Prireikus Pirmosios instancijos teismas turi vykdyti VRDT priimtame sprendime atlikto Apeliacinės tarybos vertinimo teisminę kontrolę. Tačiau Pirmosios instancijos teismas nėra kompetentingas pakeisti VRDT vykdančiąsias priemones, kurie pastarajai yra suteikti Reglamentu Nr. 40/94.

Dėl esmės

- 23 Ieškovė nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Šalių argumentai

- 24 Ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, t. y. prašomą įregistruoti vaizdinį prekių ženklą, kuris apima žodinį elementą FERRÓ, ir ankstesnį prekių ženklą.
- 25 Kalbant apie vizualų nagrinėjamų prekių ženklų panašumą, ieškovė teigia, kad, priešingai, nei Apeliacinė taryba konstatavo ginčijamame sprendime, keletas požymių leidžia sumažinti tam tikrą panašumo, kuris gali suklaidinti, laipsnį.
- 26 Šiuo atžvilgiu ieškovė pirmiausia nurodo prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento ryškų skiriamąjį požymį, tai yra neaiškios spalvos vėliavą su baltais kraštais. Tai yra originalus ir išgalvotas logotipas, kurį dėl paprastumo ir simetriškos konfigūracijos, net ir nesant žodinio elemento FERRÓ, vartotojas galėtų įsiminti kaip žymintį prekes, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas.

- 27 Antra, dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento konfigūracijos ieškovė teigia, kad lanku parašytam žodžiui „ferró“ taip pat būdingas ryškus skiriamasis požymis (pagal analogiją dėl pasviros tipografijos žr. 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT ir Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 54 punktą).
- 28 Trečia, nors akivaizdu, kad abiejų nagrinėjamų prekių ženklų pirmosios trys raidės, t. y. „f“, „e“ ir „r“, yra tapačios, šį tapatumą nuslopiną, viena vertus, didesnės prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento raidės „f“ ir „o“ ir, kita vertus, skirtingas nagrinėjamų prekių ženklų ilgumas dėl skirtingo raidžių ir skiemenų skaičiaus. Ieškovė nurodo, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas „ferró“ yra akivaizdžiai trumpesnis nei „ferrero“, kuris sudaro ankstesnį prekių ženklą.
- 29 Kalbant apie nagrinėjamų prekių ženklų fonetinį palyginimą, ieškovė nepitaria Apeliacinės tarybos analizei ginčijamame sprendime.
- 30 Šiuo požiūriu ieškovė pirmiausia nurodo, kad tariant skiriasi nagrinėjamų prekių ženklų ilgumas dėl skirtingo skiemenų, sudarančių nagrinėjamus prekių ženklus, skaičiaus, tai yra trijų ankstesnio prekių ženklo žodinio elemento „ferrero“ skiemenų ir dviejų prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento „ferró“ skiemenų.
- 31 Antra, ankstesnį prekių ženklą sudarančiame žodiniame elemente „ferrero“ pasikartojančios fonemos „er“ nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo žodiniame elemente „ferró“, o tai, anot ieškovės, leidžia atskirti nagrinėjamus prekių ženklus skambėjimo požiūriu. Iš tikrųjų šis fenomenalus pasikartojimas, ieškovės nuomone, yra pagrindinis ankstesnio prekių ženklo požymis.

- 32 Trečia, ankstesnį prekių ženklą sudarančiame žodiniame elemente „ferrero“ kirčiuojamas antrasis skienu, o tardamas žodį „ferró“ paprastas vartotojas vokiečių kirčiuos paskutinį skienu.
- 33 Be to, dėl visapusiško galimybės supainioti vertinimo ieškove nurodo, kad vartotojas šiuo atveju turi galimybę tiesiogiai vizualiai palyginti skirtingus prekių ženklus, kurie žymi nagrinėjamas prekes, nes pastarosios yra kasdienio vartojimo prekės, išdėliotos tuose pačiuose prekybos centrų skyriuose.
- 34 Be to, ieškove teigia, kad esant mažam prekių ženklų panašumo laipsniui, kaip yra šiuo atveju, tik ryškus ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis galėtų pateisinti didesnę pastarojo prekių ženklo apsaugą. Bet taip nėra šiuo atveju.
- 35 Galiausiai ieškove teigia, kad Graikijos teismai padarė išvadą, jog šioje byloje nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus Graikijos rinkoje. Be to, VRDT panašioje į šią bylą nusprendė, kad nėra galimybės supainioti žodinių prekių ženklų FERRERO ir FERRO, nepaisant glaudaus ryšio tarp nagrinėjamų prekių, t. y. tarp sūdytų biskvitų ir saldžių biskvitų, atsižvelgiant į vizualius ir fonetinius prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, skirtumus.
- 36 VRDT ir įstojusi į bylą šalis teigia, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto nusprenddama, jog nagrinėjami žymenys panašūs fonetiškai bei vizualiai, ir kad remiantis šiuo faktu bei atsižvelgiant į

nagrinėjama is prekių ženklais žymimų prekių panašumą ar tapatumą yra galimybė supainioti šiuos prekių ženklus.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 37 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; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu“.
- 38 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto i ir ii papunkčius 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.
- 39 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro galimybė, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos toje pačioje įmonėje arba ekonomiškai susijusiose įmonėse.
- 40 Remiantis ta pačia teismo praktika, galimybę supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus

žymenis ar prekes ir paslaugas, bei į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT ir Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktus ir ten nurodytą teismų praktiką).

- 41 Šiuo atveju ankstesnis žodinis prekių ženklas FERRERO, kuriuo grindžiamas protestas, yra įregistruotas ir saugomas Vokietijoje. Todėl, norint nustatyti galimą prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, supainiojimo galimybę, reikia atsižvelgti į atitinkamos visuomenės šioje valstybėje požiūrį.
- 42 Turint omenyje, kad nagrinėjamais prekių ženklais žymimos prekės yra kasdienio vartojimo prekės, tikslinė visuomenė yra paprastas vartotojas, laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu.
- 43 Taigi laikytina, kad Apeliacinė taryba teisingai manė, jog galimybė supainioti turi būti vertinama paprasto vartotojo vokiečio atžvilgiu, ko šalys, tarp kita ko, neginčija.
- 44 Šalys neginčija ir to, kad prekės, kurias žymi prašomas įregistruoti prekių ženklas, ir prekės, kurių atžvilgiu ankstesnis prekių ženklas yra saugomas, yra iš dalies tapačios ir iš dalies panašios. Esant šioms aplinkybėms, bylos baigtis priklauso nuo nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnio. Todėl žymenų panašumas turi būti tikrinamas visų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių, priklausančių

Nicos sutarties 30 klasei, išvardytų 6 punkte, atžvilgiu, nes Apeliacinės tarybos sprendimu protestas šių prekių atžvilgiu buvo patenkintas.

- 45 Be to, kaip matyti iš nusistovėjusios teismo praktikos, visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar koncepciniu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius požymius (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT ir Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir ten nurodytą teismų praktiką).
- 46 Todėl reikia patikrinti Apeliacinės tarybos analizę, kurią ji atliko ginčijamame sprendime vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai lygindama šioje byloje nagrinėjamus prekių ženklus, siekdama nustatyti, ar minėtų žymenų panašumo laipsnis yra pakankamai didelis, kad, atsižvelgiant į didelį prekių panašumo laipsnį, būtų galima nuspręsti, jog yra galimybė supainioti paprastam vartotojui vokiečiui.
- 47 Pirmiausia dėl prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, vizualaus palyginimo būtina priminti, kad Pirmosios instancijos teismas jau patikslino, jog niekas neprieštarauja tam, kad būtų patikrintas žodinio prekių ženklo ir vaizdinio prekių ženklo vizualaus panašumo buvimas, nes šių dviejų prekių ženklų rūšių grafinė konfiguracija gali sukurti vizualų įspūdį (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Vedial prieš VRDT ir France Distribution (HUBERT)*, T-110/01, Rink. p. II-5275, 51 punktas).

48 Šiuo atžvilgiu manytina, kad sudėtinis – žodinis ir vaizdinis – prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų vienai iš sudėtinio prekių ženklo sudedamųjų dalių ar panašų į ją, tik jeigu pastaroji yra sudėtinio prekių ženklo sukurto bendro išpūdžio dominuojantis elementas. Taip yra tada, kai vien tik ši sudedamoji dalis gali dominuoti prekių ženklo vaizde, kuri atitinkama visuomenė prisimena, o kitos prekių ženklo sudedamosios dalys, palyginti su jo sukurtu bendru išpūdžiu, yra nežymios (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Matratzen Concord prieš VRDT ir Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 punktas ir 2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *CM Capital Markets prieš VRDT – Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Rink. p. II-1667, 46 punktas).

49 Pagal teismo praktiką toks požiūris nereikia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Priešingai, ši palyginimą būtina naudoti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą. Tačiau tai nereikia, kad negali dominuoti vienas ar keli elementai, lyginant su bendru sudėtinio prekių ženklo išpūdžiu, sukurtu atitinkamos visuomenės atmintyje (2005 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Grupo Sada prieš VRDT – Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rink. p. II-1699, 49 punktas).

50 Šiuo atveju Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus vertinimą, pagal kuri žodinis elementas „ferró“ yra dominuojantis. Apeliacinė taryba iš esmės manė, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinis elementas, tai yra vėliava, ant kurios užrašytas žodis „ferró“, yra antraeilis elementas (ginčijamo sprendimo 24 punktas).

- 51 Šį vertinimą galima tik patvirtinti. Priešingai, nei teigia ieškovė, atsižvelgiant į prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriamą bendrą vizualų išpūdį, vėliava nėra pakankamai svarbus vaizdinis elementas, galintis pritraukti vartotojo dėmesį labiau nei šio prekių ženklo žodinis elementas. Priešingai, kaip nurodo VRDT, aptariamas vaizdinis elementas, t. y. vėliava, nėra išskirtinai originalus ir išgalvotas pavaizdavimas, galintis pritraukti vartotojo dėmesį. Bet kokių atveju banguojanti vėliavos forma, jos dydis ir spalvos nėra tokie charakterizuojantys, kad suteiktų dominuojantį požymį prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento atžvilgiu.
- 52 Pirmosios instancijos teismo nuomone, žodis „ferró“ dominuoja prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinio elemento atžvilgiu ir išryškėja dėl savo dydžio ir užrašymo ant vėliavos, kuri, atlikdama tik paprastą antro plano dekoratyvinę funkciją, negali būti laikoma prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančiu elementu. Iš to išplaukia, jog Apeliacinė taryba nepadarė jokios vertinimo klaidos konstatuodama, kad „ferró“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas, ir kad vėliava yra antraeilės svarbos. Esant šioms aplinkybėms, žymenų palyginimas gali būti atliktas remiantis vien žodiniu elementu, laikantis principo, kad galimybės supainioti vertinimas, susijęs su žymenų panašumu, turi būti pagrįstas jo daromu bendru išpūdžiu (šiuo klausimu žr. 2004 m. gruodžio 10 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Euro Style prieš VRDT ir RCN-Companhia de Importação e Exportação de Texteis (GLOVE)*, T-261/03, nepaskelbta Rinkinyje, 38 punktą).
- 53 Taigi, palyginus prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantį žodinį elementą „ferró“ su ankstesnį prekių ženklą sudarančiu elementu „ferrero“, darytina išvada, kad vizualiai jie panašūs.

54 Iš tikrųjų, kaip nurodo VRDT, konstatuotina, jog skirtingas dviejų nagrinėjamų žymenų skiemenų, *a fortiori*, raidžių skaičius, šiuo atveju negali panaikinti šių dviejų prekių ženklų vizualaus panašumo. Taigi, net jeigu ankstesnis žodinis prekių ženklas yra sudarytas iš septynių raidžių ir trijų skiemenų, o žodinis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas sudarytas tik iš penkių raidžių ir trijų skiemenų, abiejuose žymenyse naudojamos tos pačios raidės, t. y. „f“, „e“, „r“ ir „o“. Be to, šios raidės yra išdėstytos ta pačia tvarka. Taigi prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas „ferró“ ir ankstesnį prekių ženklą sudarantis žodinis elementas „ferrero“ prasideda ir baigiasi tomis pačiomis raidėmis, tai yra „f“ ir „o“. Be to, abiejų žymenų trys pirmosios raidės, t. y. „fer“, yra vienodos. Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad paprastai vartotojo dėmesys labiausiai krypta į žodžio pradžią (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *El Corte Inglés prieš VRDT ir González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 83 punktą). Šie vizualaus panašumo elementai dominuoja nagrinėjamų žymenų skirtingo ilgumo atžvilgiu, todėl pastarasis nesukuria aiškaus šių žymenų vizualaus skirtumo.

55 Be to, vienintelis skirtumas šių dviejų nagrinėjamų žymenų skiemenų struktūroje atsiranda dėl ankstesniame žodiniame žymenyje „ferrero“ pasikartojančios fonemos „er“, nes šio pasikartojimo nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo žodiniame elemente „ferró“. Šis nagrinėjamų žymenų skiemenų struktūros skirtumas negali panaikinti jų panašumo, nes raidės, kurios sudaro papildomą skiemenį ankstesnio prekių ženklo žodiniame elemente, t. y. „e“ ir „r“, taip pat yra ir dominuojančiame prašomo įregistruoti prekių ženklo žodiniame elemente, būtent pirmajame jo skiemenyje. Taigi papildomas ankstesnio prekių ženklo skienu negali pakeisti paprasto vartotojo vizualaus nagrinėjamų prekių ženklų visumos suvokimo.

56 Be to, kalbant apie prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio žodinio elemento vaizdinius požymius, t. y. žodžio „ferró“ parašymą šiek tiek išlenktai,

Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad jis vos pastebimas, ir todėl šiuo atveju neturi jokio skiriamąjo požymio. Tas pats pasakytina ir apie šiame žodyje naudojamas didesnes pirmą ir paskutinę raides. Iš tikrųjų priešingai, nei tvirtina ieškovė, didesnių raidžių naudojimo nepakanka, kad būtų sukurtas aiškus skirtumas kitų raidžių, esančių minėto žodžio viduryje, atžvilgiu. Galiausiai kirtis ant paskutinės žodžio „ferró“ raidės „o“ yra vos matomas ir bet kokiu atveju nėra vaizdinis žymuo, kurį prisimena paprastas vartotojas vokietis. Šiuo požiūriu primintina, kad vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo atskirų detalių (analogiškai žr. 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

- 57 Taigi analizuoti vaizdiniai elementai yra nereikšmingi ir paprastas vartotojas jų nesuvoktų kaip veiksmingų skiriamųjų požymių. Iš to išplaukia, kad minėti prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančio žodinio elemento „ferró“ vaizdiniai požymiai šiuo atveju nėra pakankamai svarbūs, kad panaikintų pastarojo ir ankstesnio prekių ženklo FERRERO vizualų panašumą, atsižvelgiant į šiais dviem prekių ženklais žymimų prekių didelį panašumo laipsnį.
- 58 Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba, konstatuodama nagrinėjamų žymenų vizualų panašumą, nepadarė klaidos.
- 59 Antra, kalbant apie fonetinį palyginimą, pažymėtina, kaip tai nurodė ir Apeliacinė taryba (žr. ginčijamo sprendimo 28 punktą), kad nagrinėjami žymenys yra fonetiškai panašūs. Iš tikrųjų pabrėžtina, kad, viena vertus, visos ankstesnį prekių ženklą sudarančio žodinio elemento „ferrero“ raidės yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančiame elemente, tai yra žodiniame elemente „ferró“ ir, kita vertus,

pastarajame yra tik tos raidės, kurios yra ankstesniame prekių ženkle, tai yra „f“, „e“, „r“ ir „o“. Taip pat pabrėžtina, kad šios raidės nagrinėjamuose žymenys yra išdėstytos ta pačia tvarka, pagal kurią žymenys prasideda trimis vienodomis raidėmis, t. y. „f“, „e“ ir „r“, ir baigiasi ta pačia raide „o“. Iš to išplaukia, kad fonetiniu požiūriu abiemis nagrinėjamiems žymenims būdingas tam tikras panašumo laipsnis.

60 Aišku, nagrinėjamų žymenų skiemenų struktūra yra skirtinga: ankstesnis prekių ženklas sudarytas iš trijų skiemenų („fer“, „re“ ir „ro“), o prašomas įregistruoti prekių ženklas – tik iš dviejų skiemenų („fer“ ir „r“). Tačiau, priešingai nei teigia ieškovė, fonemos „er“ pasikartojimas ankstesnio prekių ženklo viduryje fonetiniu požiūriu nesuteikia ankstesniam prekių ženklui pakankamai išskirtinio požymio, nes kalbama apie garsą, kuris jau yra tariant prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantį žodinį elementą. Taigi fonemos „er“ įterpimo tarp pirmojo ir trečiojo ankstesnio prekių ženklo skiemenų nepakanka, kad būtų panaikintas žodinio elemento, sudarančio dominuojantį prašomo įregistruoti prekių ženklo elementą, ir ankstesnio prekių ženklo panašumas.

61 Be to, kalbant apie kirčio ženklą ant prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento „ferró“ paskutinės raidės, visų pirma pažymėtina, kad nėra akivaizdu, jog jis galėtų pakeisti prašomo įregistruoti prekių ženklo sukurtą bendrą fonetinį įspūdį paprasto vartotojo vokiečio atžvilgiu. Šį konstatavimą patvirtina faktas, kad vokiečių kalbos ortografijoje kirtis kaip tipografinis elementas neegzistuoja. Taigi Pirmosios instancijos teismas nurodo, kad yra daugiau tikėtina, jog paprastas vartotojas vokiečių tardamas žodį „ferró“ kirčiuos pirmą, o ne paskutinį skiemenį. Todėl negalima paneigti fonetinio panašumo su ankstesniu prekių ženklu, kurio tiek pirmasis, tiek ir antrasis skiemuo gali būti kirčiuojami.

62 Atliekant visapusišką vertinimą fonetiniu požiūriu paaiškėja, kad nagrinėjamiems žymenims būdingas tam tikras panašumo laipsnis atitinkamos visuomenės požiūriu.

- 63 Trečia, kalbant apie konceptualų palyginimą, yra žinoma, kad toks palyginimas nėra tinkamas, nes nei prašomo įregistruoti prekių ženklą dominuojantis elementas, nei ankstesnis prekių ženklas vokiečių kalboje nieko nereiškia.
- 64 Taigi, vertinant bendrai, nagrinėjamais prekių ženklais žymimų prekių panašumo laipsnis ir šių prekių ženklų vizualus ir fonetinis panašumas yra pakankamai didelis, kad leistų padaryti išvadą, jog yra galimybė suklaidinti paprastą vartotoją vokiečių.
- 65 Todėl Apeliacinė taryba teisingai pasielgė priimdama įstojusios į bylą šalies protestą ir iš dalies atmesdama prašymą įregistruoti prekių ženklą dėl to, kad yra galimybė supainioti pastarąjį ir ankstesnį prekių ženklą.
- 66 Šios išvados nesusilpnina ieškovės pateikti argumentai, susiję su Graikijos teismų sprendimu ir VRDT sprendimu byloje, panašioje į šią bylą.
- 67 Pirmiausia, kalbant apie Graikijos teismų sprendimą, kuriame buvo nuspręsta, jog šioje byloje nėra galimybės supainioti nagrinėjamus prekių ženklus Graikijos rinkoje, Pirmosios instancijos teismas pastebi, kad Bendrijos prekių ženklų režimas yra autonominė sistema, kurią sudaro taisyklių ir siekiamų specifinių tikslų visuma ir kurios taikymas nepriklauso nuo jokios nacionalinės sistemos (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Messe München prieš VRDT (electronica)*,

T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktą). Taigi žymens kaip Bendrijos prekių ženklo įregistravimas turėtų būti vertinamas remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais, nes VRDT ir Bendrijų teismams neprivalomi tam tikrose valstybėse narėse priimti sprendimai, pripažįstantys, jog tas pats žymuo gali būti registruojamas kaip prekių ženklas (2002 m. spalio 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Glaverbel prieš VRDT (Stiklo plokštės paviršius)*, T-36/01, Rink. p. II-3887, 34 punktą). Taigi Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne valstybių narių nacionalinių teismų ankstesniais sprendimais (žr. 2004 m. liepos 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Grupo El Prado Cervera prieš VRDT ir Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rink. p. II-2073, 57 punktą ir ten nurodytą teismų praktiką).

68 Antra, dėl ieškovės nurodyto VRDT protestų skyriaus sprendimo primintina, kad Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne Apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (žr. 2005 m. kovo 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Osotspa prieš VRDT ir Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Rink. p. II-763, 69 punktą ir ten nurodytą teismų praktiką). Bet kuriuo atveju abejotina, ar šis argumentas šioje byloje yra tinkamas, nes ieškovės nurodytame sprendime prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, ir nurodytos prekės nėra tokie patys kaip šiuo atveju. Be to, kaip pažymėjo įstojusi į bylą šalis, ši sprendimą patvirtino VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba (byla R 540/2002-4). Taigi, dėl ketvirtosios Apeliacinės tarybos sprendimo gali būti pateikiamas ieškinys Pirmosios instancijos teisme.

69 Galiausiai ieškovės tvirtinimas, kad esant mažam nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsniui tik ryškus ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis galėtų pateisinti didesnę pastarojo prekių ženklo apsaugą, yra nepriimtinas. Iš tiesų, viena vertus, net esant silpnam prekių ženklo skiriamajam požymiui gali egzistuoti galimybė supainioti, ypač dėl žymenų ir atitinkamų prekių ar paslaugų panašumo. Be to, kita vertus, šioje byloje nagrinėjama prekių ženklais žymimų prekių panašumo

laipsnis ir pačių prekių ženklų panašumo laipsnis, vertinant bendrai, yra pakankamai dideli, kad būtų galima daryti išvadą dėl galimybės supainioti egzistavimo, nepaisant ankstesnio prekių ženklo skiriamųjų požymių stiprumo laipsnio.

- 70 Be to, nors į ankstesnio prekių ženklo skiriamuosius požymius galima atsižvelgti vertinant, ar, viena vertus, nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumas ir, kita vertus, žymenų panašumas yra pakankami, kad atsirastų galimybė supainioti, jų buvimas nėra išankstinė ankstesnės teisės apsaugos sąlyga (šiuo klausimu žr. 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fusco prieš VRDT ir Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 60 punktą).
- 71 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia atmesti vienintelį ieškovės pagrindą ir visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 72 Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT patirtas išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. Kadangi įstojusi į bylą šalis to nereikalavo, ji savo bylinėjimosi išlaidas padengia pati.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinį.**
- 2. Priteisti iš ieškovės Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) patirtas bylinėjimosi išlaidas.**
- 3. Į bylą įstojusi šalis pati padengia savo bylinėjimosi išlaidas**

Jaeger

Azizi

Cremona

Paskelbta 2006 m. kovo 15 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Jaeger