

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. spalio 19 d.*

Sujungtose bylose T-350/04–T-352/04

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, įsteigta Bitburge (Vokietija), atstovaujama advokato M. Huth-Dierig,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis, įstojusi į bylą Pirmosios instancijos teisme,

Anheuser-Busch, Inc., įsteigta Saint Louis, Misūrije (JAV), atstovaujama advokatų A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart ir B. Goebel,

* Proceso kalba: anglų.

dėl trijų ieškinių, pareikštų dėl 2004 m. birželio 22 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimų, priimtų bylose R 447/2002-2, R 451/2002-2 ir R 453/2002-2, susijusių su protesto procedūromis tarp *Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH* ir *Anheuser-Busch, Inc.*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(penktoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Vilaras, teisėjai F. Dehousse ir D. Šváby,
posėdžio sekretorė K. Andová, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. rugpjūčio 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais ieškiniais,

susipažinęs su 2005 m. vasario 9 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais VRDT atsakymais į ieškinius,

susipažinęs su 2005 m. vasario 17 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktais įstojusios į bylą šalies atsakymais į ieškinius,

susipažinęs su 2005 m. spalio 26 d. Pirmosios instancijos teismo penktosios kolegijos pirmininko nutartimi sujungti šias bylas, kad būtų bendrai vykdoma žodinė proceso dalis ir priimtas galutinis sprendimas,

įvykus 2006 m. sausio 17 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

I — Anheuser-Busch pateiktos Bendrijos prekių ženklų paraiškos

- 1 Remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1) *Anheuser-Busch, Inc.* pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) tris Bendrijos prekių ženklų paraiškas (toliau – prašomi įregistruoti prekių ženklai):

— 1996 m. balandžio 1 d. pateiktą žodinio prekių ženklo BUD paraišką peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 32 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „Alus, šviesus alus, porteris, alkoholiniai ir gaivieji gėrimai su salyklu“,

- vaizdinio prekių ženklų paraišką (toliau – prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 1):



- vaizdinio prekių ženklų paraišką (toliau – prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 2):



- 2 Dvi pastarosios prekių ženklų paraiškos buvo pateiktos 1996 m. spalio 16 d. dėl prekių, priklausančių Nicos sutarties 16, 25 ir 32 klasėms bei pagal kiekvieną iš šių klasių apibūdinamų taip:
- 16 klasė: „Popierius, kartonas ir jų gaminiai (priskirti 16 klasei); spaudiniai; įrišimo medžiagos; raštinės reikmenys; raštinės ir buitinės lipniosios medžiagos; mokomoji medžiaga ir vaizdinės priemonės (išskyrus aparatūrą); plastikinės pakavimo medžiagos (priskirtos 16 klasei); lošiamosios kortos“,
 - 25 klasė: „Drabužiai, apranga, avalynė, galvos apdangalai“,
 - 32 klasė: „Alus, šviesus alus, porteris, alkoholiniai ir gaivieji gėrimai su salyklu“.
- 3 Vaizdinių prekių ženklų Nr. 1 ir Nr. 2 paraiška 1998 m. kovo 23 d. buvo paskelbtos *Bendrijos prekių ženklų biuleteniuose* Nr. 20/98 ir Nr. 21/98.
- 4 Žodinio prekių ženklo paraiška 1998 m. gruodžio 7 d. buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 93/98.

II — *Bitburger Brauerei pareikšti protestai dėl Bendrijos prekių ženklų paraiškų*

- 5 1998 m. birželio 10 d. *Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH* (toliau – *Bitburger Brauerei*), remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pareiškė du protestus

(Nr. 48 274 ir Nr. 49 173) dėl vaizdinių prekių ženklų Nr. 1 ir Nr. 2 įregistravimo visų paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių atžvilgiu.

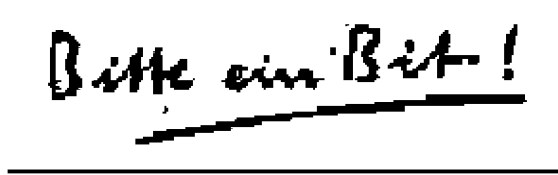
- 6 1999 m. kovo 3 d. *Bitburger Brauerei*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pareiškė protestą (Nr. 138 281) dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD visų paraiškoje įregistruoti nurodytų prekių atžvilgiu.

- 7 Visų pirma šie trys protestai buvo grindžiami tuo, kad egzistuoja tokie ankstesni prekių ženklai:
 - 1996 m. rugsėjo 17 d. Vokietijoje įregistruotas žodinis nacionalinis prekių ženklas BIT (Nr. 39 615 324) 32 klasės prekėms „alus, mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti gaivieji gėrimai; vaisių gėrimai ir vaisių sultys; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“,

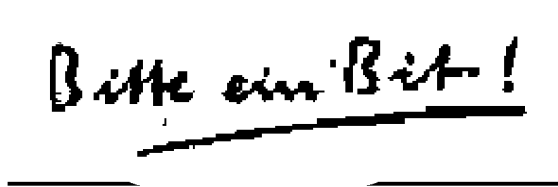
 - šis 1938 m. gruodžio 12 d. Vokietijoje įregistruotas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „Bit“ (Nr. 505 912) 32 klasės prekėms „alus“:



- šis 1957 m. liepos 5 d. Vokietijoje įregistruotas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „Bitte ein Bit!“ (Nr. 704 211) 32 klasės prekėms „alus ir gaivieji gėrimai“:



- šis 1987 m. lapkričio 3 d. Vokietijoje įregistruotas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas „Bitte ein Bit!“ (Nr. 1 113 784) įvairioms 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 ir 42 klasių prekėms:



- 8 Trys protestai buvo grindžiami visomis prekėmis, kurioms skirti prekių ženklai Nr. 505 912, Nr. 39 615 324 (BIT) ir Nr. 704 211 („Bitte ein Bit!“).
- 9 Protestas (Nr. 138 281) dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD buvo grindžiamas taip pat ir prekėmis bei paslaugomis, kurioms skirtas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“) ir kurios priskiriamos skirtingoms klasėms: „alus ir gaivieji gėrimai; maisto ir gėrimų aprūpinimo paslaugos, ypač gėrimų tiekimas į visų rūšių maitinimo įstaigas; įrangos, skirtos prekybai gėrimais, kilnojamų barų, sodo ir švenčių baldų nuoma“. Du protestai (Nr. 48 274 ir Nr. 49 173) dėl prašomų įregistruoti dviejų vaizdinių prekių ženklų taip pat buvo grindžiami prekėmis, kurioms skirtas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“) ir kurios priskiriamos skirtingoms klasėms: „alus

ir gaivieji gėrimai; brošiūros, alaus bokalų padėkliukai, reklaminiai skelbimai, plakatai, šratinukai, padavėjų prijuostės, marškinėliai, kaklaraiščiai, rankšluosčiai, medvilniniai sportiniai megztiniai ir striukės“.

- 10 Antra, ypač dėl prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų *Bitburger Brauerei*, be 7 punkte nurodytų prekių ženklų, nurodė prekių ženklą BIT, „plačiai žinomą“ Vokietijoje šioms prekėms: „alus ir gaivieji gėrimai; brošiūros, alaus bokalų padėkliukai, reklaminiai skelbimai, plakatai, šratinukai, padavėjų prijuostės, marškinėliai, rankšluosčiai, medvilniniai sportiniai megztiniai ir striukės“.
- 11 Trečia, ypač dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD *Bitburger Brauerei*, be 7 punkte nurodytų prekių ženklų, nurodė šias Bendrijos prekių ženklų paraiškas:
- 1996 m. balandžio 1 d. pateiktą šio vaizdinio Bendrijos prekių ženklo paraišką (Nr. 121 608) Nicos sutarties 32 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „alus, į alų panašūs gėrimai, šviesus alus, porteris (taip pat šios prekės be alkoholio, lengvai alkoholizuotos arba su ribotu alkoholio kiekiu); gaivieji gėrimai; vaisių sirupai ir kiti alkoholinių arba gaiviųjų gėrimų gaminimo mišiniai; vaisių sultys, geriamas vanduo“:



- 1996 m. balandžio 1 d. pateiktą šio vaizdinio Bendrijos prekių ženklą paraišką (Nr. 139 634) Nicos sutarties 32 klasės prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „alus, į alų panašūs gėrimai, šviesus alus, porteris (taip pat šios prekės be alkoholio, lengvai alkoholizuotos arba su ribotu alkoholio kiekiu); gaivieji gėrimai; vaisių sirupai ir kiti alkoholinių arba gaiviųjų gėrimų gaminimo mišiniai; vaisių sultys, geriamas vanduo“:



- 12 Grįsdama savo protestus *Bitburger Brauerei* nurodė santykinus atmetimo pagrindus, įtvirtintus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 8 straipsnio 5 dalyje.

III — Protestų skyriaus sprendimai

- 13 2002 m. kovo 27 d. trimis sprendimais Protestų skyrius atmetė *Bitburger Brauerei* pareikštus protestus.
- 14 Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto Protestų skyrius pirmiausia manė, kad prašomi įregistruoti vaizdiniai Bendrijos prekių ženklai Nr. 121 608 ir Nr. 139 634, atsižvelgiant į jų paraiškų pateikimą tą pačią dieną, kurią buvo pateikta prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklą BUD paraiška (1996 m. balandžio 1 d.), negali būti laikomi ankstesniais prekių ženklais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

- 15 Be to, Protestų skyrius manė, kad nebuvo pateiktas įrodymas dėl Vokietijoje įregistruoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo Nr. 505 912 (BIT) formos, kuria jis buvo įregistruotas, naudojimo ir kad įrodymas dėl Vokietijoje įregistruotų žodinių ir vaizdinių prekių ženklų Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) naudojimo buvo pateiktas tik „alaus“ ir „gaiviųjų gėrimų“ atžvilgiu (kalbant apie abu šiuos prekių ženklus) bei „alaus bokalų padėkliukų, marškinėlių, striukių, alaus bokalų, atkimštukų, šratinukų ir padavėjų prijuosčių“ atžvilgiu (kalbant apie prekių ženklą Nr. 1 113 784).
- 16 Atsižvelgdamas į šias aplinkybes Protestų skyrius nusprendė, kad nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų su Vokietijoje įregistruotais žodiniu prekių ženklu Nr. 39 615 324 (BIT) bei žodiniais ir vaizdiniais prekių ženklais Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“).
- 17 Šiuo atžvilgiu Protestų skyrius iš esmės nurodė, jog nepaisant žodinio prekių ženklo Nr. 39 615 324 (BIT) ryškaus skiriamąjo požymio Vokietijos rinkoje ir nagrinėjamų prekių tapatumo (32 klasė) vizualūs, fonetiniai ir konceptualūs nagrinėjamų žymenų skirtumai yra pakankami, kad būtų paneigta bet kokia galimybė supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Taigi Protestų skyrius nusprendė, kad Vokietijoje nėra galimybės supainioti Vokietijoje įregistruoto žodinio prekių ženklo Nr. 39 615 324 (BIT) ir prašomų įregistruoti prekių ženklų. Protestų skyriaus nuomone, būtų prieita tokios pačios išvados, jeigu reiktų atsižvelgti į Vokietijoje „plačiai žinomą“ prekių ženklą BIT, kuriuo *Bitburger Brauerei* rėmėsi pateikdama protestus dėl dviejų prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų.
- 18 Dėl Vokietijoje įregistruotų žodinių ir vaizdinių prekių ženklų Nr. 704 211 ir 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) Protestų skyrius konstatavo, kad, palyginti su Vokietijoje įregistruotu žodiniu prekių ženklu Nr. 39 615 324 (BIT), juose yra papildomų elementų ir kad todėl visais atžvilgiais jie skiriasi nuo prašomų įregistruoti prekių ženklų. Taigi Protestų skyrius nusprendė, kad Vokietijoje nėra galimybės supainioti Vokietijoje įregistruotų žodinių ir vaizdinių prekių ženklų Nr. 704 211 bei Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) su prašomais įregistruoti prekių ženklais.

- 19 Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies *Bitburger Brauerei*, kalbant apie prašomą įregistruoti žodinių prekių ženklą BUD, nurodė, kad žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai Nr. 505 912 (BIT), Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“), žodinis prekių ženklas Nr. 39 615 324 (BIT) bei prašomas įregistruoti vaizdinis Bendrijos prekių ženklas Nr. 121 608 yra žinomi, ir todėl pagrindžia protestą. Protestų skyrius manė, kad nebuvo pateiktas įrodymas dėl Vokietijoje įregistruoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo Nr. 505 912 (BIT) naudojimo ir kad negali būti remiamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi. Be to, dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos Nr. 121 608 Protestų skyrius nurodė, kad atsižvelgiant į jos pateiktą tą pačią dieną, kurią buvo pateikta prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD paraiška (1996 m. balandžio 1 d.), tai nėra ankstesnis prekių ženklas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies, skaitomos kartu su to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčiu, prasme. Galiausiai, kadangi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis suponuoja, kad nagrinėjami prekių ženklai yra tapatūs arba panašūs, Protestų skyrius nusprendė, jog Vokietijoje įregistruotas žodinis prekių ženklas Nr. 39 615 324 (BIT) ir Vokietijoje įregistruoti žodiniai ir vaizdiniai prekių ženklai Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“) negali pagrįsti protesto remiantis šia nuostata.
- 20 Be to, kalbant apie prašomus įregistruoti vaizdinius prekių ženklus, *Bitburger Brauerei* rėmėsi Vokietijoje plačiai žinomu prekių ženklu BIT. Kadangi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje daroma prielaida, kad nagrinėjami prekių ženklai yra tapatūs arba panašūs, Protestų skyrius nusprendė, jog žymuo BIT negali pagrįsti protesto remiantis šia nuostata.

IV — Apeliacinės tarybos sprendimai

- 21 2002 m. gegužės 24 d. *Bitburger Brauerei* pateikė apeliaciją dėl kiekvieno iš trijų Protestų skyriaus sprendimų.
- 22 *Bitburger Brauerei* prašė panaikinti tą skundžiamų sprendimų dalį, kuria protestas buvo atmestas dėl 32 klasės prekių.

- 23 2004 m. birželio 22 d. trimis sprendimais (byla R 453/2002-2 dėl žodinio prekių ženklų BUD paraiškos, byla R 447/2002-2 dėl vaizdinio prekių ženklų Nr. 1 paraiškos ir byla R 451/2002-2 dėl vaizdinio prekių ženklų Nr. 2 paraiškos), apie kurias *Bitburger Brauerei* buvo pranešta 2004 m. birželio 29 d. (toliau – ginčijami sprendimai), VRDT antroji apeliacinė taryba atmetė apeliacijas, pateiktas dėl Protestų skyriaus sprendimų.
- 24 Pirmiausia, kalbant apie dvi Bendrijos prekių ženklų paraiškas, kuriomis *Bitburger Brauerei* rėmėsi prieštaraudama prašomai žodinio prekių ženklų BUD registracijai, Apeliacinė taryba manė, jog jos negali būti laikomos „ankstesniais prekių ženklais“ Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 ir 2 dalių prasme, ir todėl negali pagrįsti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 5 dalyje nurodytų protesto pagrindų. Be to, trijuose ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba, priešingai nei Protestų skyrius, manė, kad Vokietijoje įregistruotas žodinis ir vaizdinis prekių ženklas Nr. 505 912 (BIT) buvo naudojamas, o tai išsaugojo su juo susijusias teises.
- 25 Dėl galimybės supainioti Apeliacinė taryba nusprendė, kad Vokietijoje nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų su ankstesniais Vokietijoje įregistruotais prekių ženklais Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT), nepaisant ankstesniems Vokietijoje įregistruotiems prekių ženklams būdingo tam tikro skiriamąjo požymio ir 32 klasei priklausančių nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo. Apeliacinės tarybos vertinimas grindžiamas ypač nurodytais žymenų vizualiais ir fonetinėmis skirtumais bei konceptualaus panašumo nebuvimu.
- 26 Apeliacinės tarybos manymu, tokią pačią išvadą juo labiau galima priėti kalbant apie prašomų įregistruoti prekių ženklų ir Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“), kurie sudaryti iš kelių žodžių, palyginimą.

27 Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies trijuose ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba manė, kad žymenų skirtumas yra toks, jog negali būti kalbama apie ankstesnių prekių ženklų skiriamą poįžymio arba vertės naudojimą arba jiems padarytą žalą. Ieškovė, be kita ko, nepaiškino, kodėl toks naudojimas arba tokia žala gali atsirasti.

Procesas ir šalių reikalavimai

28 Susipažinęs su teisėjo pranešėjo pranešimu, Pirmosios instancijos teismas (penktoji kolegija) nusprendė pradėti žodinę proceso dalį ir, taikydamas proceso organizavimo priemones, paprašė šalių atsakyti į tam tikrus klausimus bei pateikti tam tikrus dokumentus. Šalys tai padarė per nustatytą terminą.

29 Per 2006 m. sausio 17 d. vykusį posėdį buvo išklaustyti šalių žodiniai pasisakymai ir atsakymai į žodžiu pateiktus klausimus.

30 *Bitburger Brauerei* Pirmosios instancijos Teismo prašo:

— panaikinti ginčijamus sprendimus,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

31 VRDT ir *Anheuser-Busch* Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinius,
- priteisti iš *Bitburger Brauerei* bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

I — *Dėl nuorodos į tam tikrus rašytinius procedūros VRDT dokumentus*

32 *Anheuser-Busch* atsakymų į ieškinius pabaigoje bendrai nurodo argumentus, faktus ir įrodymus, kuriuos ji pateikė VRDT 1999 m. kovo 30 d., 2000 m. vasario 2 d., 2000 m. liepos 18 d., 2002 m. lapkričio 18 d. ir 2003 m. rugpjūčio 19 d. rašytiniuose dokumentuose.

33 Šiuo atžvilgiu primintina, kad pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 44 straipsnio 1 dalį, kuri, remiantis šio reglamento 130 straipsnio 1 dalimi ir 132 straipsnio 1 dalimi, taikoma su intelektine nuosavybe susijusioms byloms, ieškinyje turi būti nurodyta pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka. Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką, nors ieškinio turinys specifiniais klausimais gali būti paremtas ir papildytas pateikiant nuorodą į prie jo pridėtų dokumentų ištraukas, bendroji nuoroda į kitus dokumentus negali kompensuoti pagrindinių teisinės argumentacijos elementų nebuvimo, kurie pagal pirmiau minėtas nuostatas turi būti nurodyti pačiame ieškinyje (2004 m. rugsėjo 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Applied Molecular Evolution prieš VRDT (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION)*, T-183/03, Rink. p. II-3113, 11 punktą).

- 34 Ši teismo praktika taikytina kitos procedūros Apeliacinėje taryboje šalies, įstojusios į bylą Pirmosios instancijos teisme, atsakymui į ieškinį pagal Procedūros reglamento 46 straipsnį, taikomą intelektinės nuosavybės srityje pagal šio reglamento 135 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą (2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *AVEX prieš VRDT – Ahlers (a)*, T-115/02, Rink. p. II-2907, 11 punktas).
- 35 Taigi *Anheuser-Busch* atsakymai į ieškinius, nurodantys rašytinius dokumentus, pateiktus VRDT, yra nepriimtini tiek, kiek juose esanti bendra nuoroda negali būti susieta su pagrindais ir argumentais, išdėstytais atsakymuose į ieškinius.

II — Dėl nuorodos į kai kuriuos VRDT apeliacinių tarybų sprendimus

- 36 Keletą kartų savo rašytiniuose dokumentuose *Bitburger Brauerei* ir *Anheuser-Busch* nurodo VRDT apeliacinių tarybų sprendimus.
- 37 Šiuo atžvilgiu primintina, kad sprendimai dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo, kuriuos VRDT apeliacinės tarybos priima remdamosi Reglamentu Nr. 40/94, priskiriami ribotai kompetencijai, o ne diskrecijai. Todėl tokių sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis minėtu reglamentu, o ne ankstesne Apeliacinių tarybų praktika (2005 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 47 punktas ir 2006 m. sausio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Deutsche SiSi-Werke prieš VRDT*, C-173/04 P, Rink. p. I-551, 48 punktas).

38 Taigi *Bitburger Brauerei* ir *Anheuser-Busch* pateiktos nuorodos yra nesvarbios.

III — *Dėl ginčijamų sprendimų teisėtumo*

39 *Bitburger Brauerei* ieškiniai sujungtose bylose T-350/04–T-352/04 grindžiami dviem pagrindais. Pirmasis pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Kaip antrasis pagrindas nurodomas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimas.

A — *Dėl pirmojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu*

40 Pirmąjį pagrindą, kuriuo remiasi *Bitburger Brauerei*, sudaro dvi dalys.

41 Pirmojoje dalyje *Bitburger Brauerei* teigia, kad Apeliacinė taryba suklydo nusprenddama, jog nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų su ankstesniais Vokietijoje įregistruotais prekių ženklais Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT).

42 Antrojoje dalyje *Bitburger Brauerei* teigia, kad Apeliacinė taryba suklydo nusprenddama, jog nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų su ankstesniais Vokietijoje įregistruotais prekių ženklais Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit!“).

1. Dėl pirmojo pagrindo pirmosios dalies, susijusios su galimybe supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnius Vokietijoje įregistruotus prekių ženklus Nr. 505 912 bei Nr. 39 615 324 (BIT)

a) *Bitburger Brauerei* argumentai

Dėl atitinkamos visuomenės

⁴³ Primindama teismo praktiką, susijusią su galimybe supainioti, *Bitburger Brauerei* patikslina, kad ankstesni prekių ženklai yra įregistruoti Vokietijoje ir kad nagrinėjamos prekės yra kasdienio vartojimo prekės. Todėl *Bitburger Brauerei* mano, kad tikslinę visuomenę sudaro paprastas vartotojas vokietis, laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Dėl ginčijamuose sprendimuose pateikto tvirtinimo, kad paprastas alaus vartotojas paprastai žino jam patinkančio alaus prekių ženklą ir gali atskirti skirtingus prekių ženklus, *Bitburger Brauerei* pažymi, kad jeigu šiais žodžiais Apeliacinė taryba norėjo nurodyti, jog turi būti preziumuojama, kad nagrinėjamų prekių atžvilgiu vartotojai yra pastabesni, toks argumentavimas yra neteisingas. Ypač jis prieštarauja 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimui *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Rink. p. II-43, 37 punktą), kuriame buvo nuspręsta, kad 32 klasei priklausančių prekių „alus“ ir „gaivieji gėrimai“ atžvilgiu vartotojų vokiečių pastabumas nėra ypač didelis.

Dėl prekių ženklo BIT skiriamąjo požymio

⁴⁴ *Bitburger Brauerei* pažymi prekių ženklo BIT ryškų skiriamąjį požymį. Šiuo atžvilgiu remdamasi 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Canon (C-39/97, Rink. p. I-5507)* *Bitburger Brauerei* nurodo, kad prekių ženklo skiriamasis požymis

išplaukia iš jam būdingų savybių arba jo žinomumo rinkoje. Šiuo atveju Apeliacinė taryba pirmiausia manė, kad žodis „bit“ turi vidutinį skiriamąjį požymį. Atsižvelgiant į *Bitburger Brauerei* įrodytą prekių ženklų platų naudojimą, ši skiriamąjį požymį sustiprino Vokietijos teritorijoje įgytas žinomumas. Todėl, *Bitburger Brauerei* nuomone, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) turi ryškų skiriamąjį požymį. Tačiau Apeliacinės tarybos atliktas vertinimas pripažįstant „tam tikrą“ ryškų skiriamąjį požymį yra neteisingas. Atitinkamais dokumentais įrodytas nepertraukiamas prekių ženklų BIT naudojimas dešimtmečius ir plati reklama lėmė tai, kad remiantis nekryptingos apklausos duomenimis jau 1996 m. liepos mėn. BIT žinojo 83,3 % alaus vartotojų vokiečių, o remiantis kryptingos apklausos duomenimis – 94,8 %. Iš to matyti, kad BIT yra ypač gerai žinomas prekių ženklas, turintis ryškų skiriamąjį požymį.

Dėl žymenų palyginimo

- 45 *Bitburger Brauerei* didžiausią dėmesį skiria nagrinėjamų žymenų fonetiniam palyginimui ir bylose T-351/04 bei T-352/04 pirmiausia ginčija Apeliacinės tarybos išvadą, pagal kurią prašomi įregistruoti vaizdiniai prekių ženklai fonetiniu požiūriu negali būti supaprastinami iki vieno žodžio „bud“.
- 46 Šiuo atžvilgiu *Bitburger Brauerei* mano, kad Apeliacinė taryba suklydo nusprendama, jog atitinkamas paprastas vartotojas nurodytų prašomus įregistruoti vaizdinius prekių ženklus „American Bud“ arba „Anheuser-Busch Bud“.
- 47 *Bitburger Brauerei* pirmiausia nurodo, kad vertinant galimybę supainioti sudėtinių prekių ženklų atveju reikia ne tik atsižvelgti į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu, bet, atvirkščiai, ši palyginimą reikia atlikti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą.

Tačiau tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo išpūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje (2004 m. balandžio 28 d. Teisingumo Teismo nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P, Rink. p. I-3657, 32 punktas ir 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 ir 34 punktai). Kalbant apie sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių dominavimo vertinimą, būtina atsižvelgti į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes, jas palyginant su kitų sudedamųjų dalių savybėmis (minėto sprendimo *MATRATZEN* 35 punktas).

48 Be to, *Bitburger Brauerei* tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismo praktika leidžia manyti, jog dviejų žodžių derinio atveju yra galimybė supainioti su iš vieno žodžio sudarytu ankstesniu prekių ženklu, kai viena iš žodžių derinio sudedamųjų dalių ir ankstesnis žodinis prekių ženklas yra tapatūs arba panašūs. Kad pagrįstų šį tvirtinimą, ji nurodo 2003 m. lapkričio 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)* (T-286/02, Rink. p. II-4953, 39 punktas).

49 Šiuo atveju *Bitburger Brauerei* tvirtina, kad prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų dominuojantis elementas yra žodis „bud“. Ypač dėl prašomo įregistruoti vaizdinio prekių ženklo Nr. 1, kuriame yra žodžiai „american“ ir „bud“, *Bitburger Brauerei* pažymi, kad žodis „american“ – paprasčiausia geografinės kilmės nuoroda, todėl jis yra apibūdinantis. Taigi žodis „bud“ labiausiai atkreiptų tikslinės visuomenės dėmesį. Dėl prašomo įregistruoti vaizdinio prekių ženklo Nr. 2, kuriame yra žodžiai „anheuser-busch“ ir „bud“, *Bitburger Brauerei* nurodo, kad žodis „bud“ grafiniu požiūriu yra svarbesnis dėl savo centrinės pozicijos ir dėl to, kad jam iš šonų yra dvi strėlės (dešinėje ir kairėje). Be to, žodis „bud“ vartotojui atrodo lengviau ištariamasis ir įsimenamas.

- 50 Remdamasi tuo, kad žodinis elementas „bud“ yra prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų dominuojantis elementas (bylos T-351/04 ir T-352/04) ir kad prašomas įregistruoti žodinis prekių ženklas BUD (byla T-350/04) yra sudarytas tik iš žodžio „bud“, *Bitburger Brauerei* trijose bylose pateikia tapačius argumentus ir ginčija ginčijamų sprendimų išvadą, pagal kurią šiuo atveju nėra galimybės supainioti su ankstesniais prekių ženklais BIT.
- 51 Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba, manydama, kad fonetiniu požiūriu dėl balsių „u“ ir „i“ skirtumai tarp „bud“ ir „bit“ yra pakankami, neteisingai atliko suskaidytą atskirų raidžių analizę, užuot nagrinėjusi viso žodžio tarimą. *Bitburger Brauerei* šiuo klausimu nurodo 43 punkte minėtą sprendimą *MYSTERY* (46 punktą). Šioje byloje bendri dviejų žymenų elementai kiekybiniu požiūriu yra gausiausi: kiekvieną žymenį sudaro iš trijų raidžių sudarytas vienskiemenis žodis; intonacija ir fonetinis ritmas yra tapatūs; abu prekių ženklai prasideda raide „b“, o jų paskutinis garsas tariamas vienodai. Tokiomis aplinkybėmis nesuprantama, kaip ginčijamų sprendimų 51 punkte Apeliacinė taryba galėjo nuspręsti, kad lyginami žymenys turi „ryškių skirtumų“.
- 52 *Bitburger Brauerei* pabrėžia, kad vokiečių kalboje priebalsis „d“ tariamas kaip priebalsis „t“, jei jis yra žodžio pabaigoje. Todėl vienintelis skirtumas nagrinėjamuose žymenyse yra balsės „u“ ir „i“. Primindama, kad reikia atsižvelgti į bendrą žymenų fonetinį išpūdį, *Bitburger Brauerei* pažymi, kad „bit“ ir „bud“ kirčiuojami trumpai ir tariami atitinkami „bitt“ ir „butt“. Kadangi balsės „i“ ir „u“ apsuptos dominuojančiais sprogstamaisiais garsais „b“ ir „t“, *Bitburger Brauerei* mano, jog bendrą žymenų išpūdį lemia priebalsiai.
- 53 Tokiomis aplinkybėmis bendri dviejų žymenų elementai yra dominuojantys, o vartotojas, netiksliai atsimenantis vieną iš dviejų prekių ženklų, supainios

nagrinėjamus prekių ženklus dėl to, kad jie yra viensiemeniai, turi tokį patį skaičių raidžių ir pirmieji bei paskutiniai jų garsai yra tapatūs. *Bitburger Brauerei* priduria, kad alaus sektoriuje viensiemeniai prekių ženklai pasitaiko retai. Todėl vartotojas, susidūręs su viensiemeniu prekių ženklu, turėtų atsiminti nagrinėjamus ankstesnius prekių ženklus, ypač kai lyginami prekių ženklai beveik visiškai sutampa.

- 54 Kaip pagrindinį argumentą pateikusi nagrinėjamų žymenų fonetinį panašumą *Bitburger Brauerei* galiausiai nurodo, jog vizualiai grafiniai elementai ir antraeiliai žodiniai elementai (šiuo atveju „american“ ir „anheuser-busch“, kalbant apie prašomus įregistruoti vaizdinius prekių ženklus) neturi jokios reikšmės vertinant galimybę supainioti vizualiu požiūriu. Tokiomis aplinkybėmis, kalbant apie tris prašomus įregistruoti prekių ženklus, *Bitburger Brauerei* tvirtina, kad turi būti atliekamas žymenų „bit“ ir „bud“, turinčių bent jau tolimą tipografinį panašumą, vizualus palyginimas. Abu žymenys prasideda raide „b“ ir yra sudaryti iš trijų raidžių. Raidėms „i“ ir „u“ būdingos kylančios linijos, o raidės „t“ ir „d“ sudaro vertikalus pagrindinis elementas ir horizontalus brūkšnelis. Todėl yra bent jau tolimas nagrinėjamų žymenų vizualus panašumas, kurio taip pat pakanka apibūdinti galimybę supainioti nagrinėjamų veiksnių tarpusavio priklausomybės atžvilgiu.

Dėl galimybės supainioti

- 55 Remdamasi 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimu *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (C-342/97, Rink. p. I-3819, 28 punktas), *Bitburger Brauerei* tvirtina, jog nagrinėjamų žymenų fonetinis panašumas yra pakankamas, kad sukurtų galimybę supainioti. Šiuo atveju jis ypač svarbus dėl to, kad alus, ypač baruose, užsakomas žodžiu. Šiuo atžvilgiu *Bitburger Brauerei* nurodo 43 punkte minėtą sprendimą *MYSTERY* (48 punktas), kuriame paaiškinama: „Pakanka, kad egzistuočių galimybė supainioti; supainiojimas nebūtinai turi būti nustatytas. Kadangi nagrinėjamos prekės yra vartojamos taip pat ir užsakius žodžiu, pakanka vien tik nagrinėjamų

žymenų fonetinio panašumo, kad atsirastų galimybė supainioti.“ *Bitburger Brauerei* pažymi ir tai, kad baruose egzistuoja triukšmo veiksnys, kuris daro įtaką nagrinėjamų žymenų fonetiniam suvokimui. Apeliacinė taryba nesuteikė pakankamai reikšmės specifinėms sąlygoms, kuriomis prekės, dėl kurių kilo ginčas, yra pardavinėjamos.

56 Tuo remdamasi *Bitburger Brauerei* mano, kad galimybė supainioti egzistuoja vien dėl nagrinėjamų žymenų fonetinio panašumo, atsirandančio dėl jų bendrų elementų. Be to, kadangi šioje byloje ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis ryškesnis už vidutinį, o nagrinėjamos prekės tapačios, *Bitburger Brauerei*, remdamasi 55 punkte minėtu sprendimu *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (21 punktą), 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos sprendimu *Institut für Lernsysteme prieš VRDT – Educational Services (ELS)* (T-388/00, Rink. p. II-4301, 77 punktą) ir 2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch (BUDMEN)* (T-129/01, Rink. p. II-2251, 59 punktą), nurodo, jog ankstesni prekių ženklai turi didelę apsaugą. Ypač *Bitburger Brauerei* pažymi, kad Teisingumo Teismas manė, jog ankstesnio prekių ženklo ryškus skiriamasis požymis patvirtina, o ne paneigia galimybę supainioti.

57 Be to, *Bitburger Brauerei* nurodo aplinkybę, kad Apeliacinės tarybos išvada prieštarauja 2001 m. balandžio 26 d. *Bundesgerichtshof* (Vokietijos aukščiausiasis federalinis teismas) sprendimui *Bit prieš Bud* (I ZR 212/98, p. 465–470, toliau – *Bundesgerichtshof* sprendimas). Ypač *Bitburger Brauerei* nurodo, kad *Bundesgerichtshof* manė, jog fonetiniu požiūriu egzistuoja galimybė supainioti žodžius „bit“ ir „bud“, nes pirmieji garsai yra tapatūs, o paskutiniai garsai sutampa įprastai tariant vokiečių kalba. Skambėjimo skirtumą, susijusį su abiejų žodžių balse, be kita ko, kompensuoja ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, kuris yra ryškesnis už vidutinį, bei aplinkybę, kad prekės, kurioms skirti prekių ženklai, yra tapačios.

58 *Bitburger Brauerei* pripažįsta, kad nacionalinių teismų praktika nagrinėjamos byloms neturi privalomos teisinės galios. Tačiau *Bundesgerichtshof* atliktas galimybės

supainioti BIT ir BUD vertinimas grindžiamas būtent Teisingumo Teismo įtvirtintomis taisyklėmis, ypač tomis, kurios susijusios su atsižvelgimu į visas bylos aplinkybes ir skirtingų nagrinėjamų veiksmų tarpusavio priklausomybę. *Bitburger Brauerei* priduria, kad VRDT antroji apeliacinė taryba kitoje byloje atsižvelgė į nacionalinio teismo priimtą sprendimą (2003 m. rugsėjo 11 d. Sprendimas *Kabel 1 prieš ARD 1*, R 70/2002-2).

b) VRDT ir *Anheuser-Busch* argumentai

- 59 VRDT ir *Anheuser-Busch* nesutinka su *Bitburger Brauerei* pateiktais argumentais ir iš esmės mano, jog nagrinėjamų žymenų vizualaus ir fonetinio skirtumo bei konceptualaus panašumo nebuvimo pakanka, kad būtų panaikinta bet kokia galimybė supainioti nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo.
- 60 Be to, *Anheuser-Busch* prieštarauja Apeliacinės tarybos išvadai, pagal kurią ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) turi ryškų skiriamąjį požymį. *Anheuser-Busch* ypač pažymi, kad VRDT instancijoms pateiktuose dokumentuose nurodomas prekių ženklas „*Bitburger*“, o ne BIT. *Anheuser-Busch* ginčija ir *Bitburger Brauerei* darbuotojų oficialaus pareiškimo bei 1996 m. liepos mėn. atlikto rinkos tyrimo tinkamumą įrodant prekių ženklo BIT žinomumą Vokietijoje.
- 61 Be to, *Anheuser-Busch* pabrėžia alaus rinkos Vokietijoje ypatybes, ypač labai didelį šios prekės vartojimą. *Anheuser-Busch* iš to daro išvadą, kad paprastas alaus vartotojas vokiečių yra „ekspertas“.

62 Galiausiai VRDT nurodo, kad ginčijami sprendimai nukrypsta nuo *Bundesgerichtshof* sprendimo visapusiško galimybės supainioti vertinimo atžvilgiu. *Anheuser-Busch* mano, kad nacionalinių teismų sprendimai yra neprivalomi VRDT arba Pirmosios instancijos teismui taikant Reglamentą Nr. 40/94.

c) Pirmosios instancijos teismo vertinimas

63 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“.

64 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką suklaidinimo galimybė yra tuomet, kai visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės arba paslaugos yra pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.

65 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė suklaidinti turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia žymenis ir nagrinėjamas prekes arba paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui būdingus veiksnius, ypač į žymenų panašumo ir jai žymimų prekių arba 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 minėtą teismų praktiką).

- 66 Be to, reikia priminti, kad kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra galimybė supainioti (2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 70 punktas ir pagal analogiją 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 24 punktas). Prekių ženklai, patys savaime arba dėl žinomumo rinkoje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs (minėto sprendimo *monBeBé* 70 punktas ir pagal analogiją 44 punkte minėto sprendimo *Canon* 18 punktas bei 55 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 20 punktas).
- 67 Kadangi ankstesnių prekių ženklų registracija galioja Vokietijoje, vertinant galimybę supainioti reikia atsižvelgti į šios valstybės narės visuomenę.
- 68 Be to, reikia pažymėti, kad nagrinėjamos prekės paprastai yra bendro platinimo – nuo didelės parduotuvės maisto produktų skyriaus iki barų ir kavinių – objektas (šiuo atžvilgiu dėl prekių klasių, apimančių alų, žr. 2005 m. kovo 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Osotspa prieš VRDT – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, Rink. p. II-763, 44 punktą). Tokiomis aplinkybėmis tikslinę visuomenę sudaro paprasti vartotojai, laikomi pakankamai informuotais ir protingai pastabiais bei nuovokiais (žr. byloje, taip pat susijusioje su alumi, 43 punkte minėto sprendimo *MYSTERY* 32 ir 37 punktus, o byloje, susijusioje su alkoholiniais gėrimais, – 2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (LINDENHOF)*, T-296/02, Rink. p. II-563, 45 punktą).
- 69 Taigi šiuo atveju Apeliacinė taryba teisingai manė, kad „nagrinėjamų prekių atitinkamas vartotojas yra paprastas vartotojas vokietis“ (ginčijamo sprendimo byloje T-352/04 40 punktas ir ginčijamų sprendimų bylose T-350/04 ir T-351/04 41 punktas). Dėl tokių pačių priežasčių reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos išvadą, pagal kurią nagrinėjamos atitinkamos visuomenės nesudaro „ekspertai“ (tie patys ginčijamų sprendimų punktai).

- 70 Taip pat primintina, kad atliekant visapusišką galimybės supainioti vertinimą reikia atsižvelgti į tai, jog paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir remiasi netiksliu jų vaizdu iš atminties (55 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktas).
- 71 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia patikrinti ar, kaip tvirtina *Bitburger Brauerei*, Apeliacinė taryba suklydo vertindama galimybę supainioti šioje byloje.

i) Dėl nagrinėjamų prekių panašumo

- 72 Primintina, kad *Bitburger Brauerei* apeliaciją Apeliacinei tarybai pateikė dėl kiekvieno Protestų skyriaus sprendimo tik dėl to, kad protestas buvo atmestas 32 klasės prekių atžvilgiu. Tai yra tos pačios prekės, kurios nagrinėjamos šiose bylose.
- 73 Šiuo atžvilgiu ginčijami sprendimai teisingai nurodo, kad „nagrinėjamos prekės yra tapačios arba panašios“ (ginčijamų sprendimų bylose T-350/04 ir T-351/04 40 punktas bei ginčijamo sprendimo byloje T-352/04 39 punktas). Tokio Apeliacinės tarybos vertinimo šalys neginčijo.

ii) Dėl nagrinėjamų prekių ženklų panašumo

- 74 Iš Bendrijos teismų praktikos išplaukia, kad visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, skambėjimo ar konceptualių nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti paremtas bendru jų sukuriamu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (66 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktas ir 55 punkte minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktas).

Dėl nagrinėjamų prekių ženklų vizualaus panašumo

— Dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) vizualaus panašumo

- 75 Remdamasi Protestų skyriaus ir *Anheuser-Busch* argumentavimu Apeliacinė taryba pateikė šiuos paaiškinimus:

„Iš tikrųjų abu prekių ženklai yra vienodo ilgumo, tačiau jų skirtumai yra didesni už panašumus. Abu prekių ženklai prasideda ta pačia raide, tačiau visa kita skiriasi. Vartotojas pastebės šį vizualų skirtumą“ (ginčijamo sprendimo byloje T-350/04 42 punktas).

- 76 Pirmiausia reikia pažymėti, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, kad elementai „bud“ ir „bit“ turi vienodą pirmąją raidę, t. y. raidę „b“.

- 77 Antra, kaip vėlgi teisingai nurodė Apeliacinė taryba, vienskiemeniai žodžiai „bit“ ir „bud“ yra vienodo ilgumo dėl to, kad juos sudaro trys raidės. Žinoma, tikslesnė analizė leistų daryti išvadą, kaip tai nurodo *Anheuser-Busch*, kad žymuo BUD iš tikrųjų yra ilgesnis už žymenį BIT. Tačiau tokio skirtumo paprastas vartotojas vokiečių nepastebėtų.
- 78 Trečia, akivaizdu, kaip iš esmės nurodo Apeliacinė taryba, kad nagrinėjami žymenys skiriasi dviem paskutinėmis raidėmis (t. y. „ud“ prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD atveju ir „it“ ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų atveju), net jeigu, kaip tvirtina *Bitburger Brauerei*, nagrinėjamos raidės bendra tai, kad iš dalies juos sudaro vertikalūs brūkšniai.
- 79 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes reikia manyti, kad nagrinėjami žymenys turi ryškių skirtumų ypač dėl to, kad dvi iš trijų juos sudarančių raidžių yra skirtingos. Kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, šie nagrinėjamų žymenų skirtumai yra didesni už panašumus. Atitinkamas vartotojas šiuos skirtumus pastebėtų. Todėl darytina išvada, kad prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) vizualaus panašumo laipsnis yra daugių daugiausia žemas. Be to, *Bitburger Brauerei* ieškiniuose pati nurodo, kad nagrinėjamų prekių ženklų vizualus panašumas yra „tolimas“.
- 80 Dėl ankstesnio Vokietijoje įregistruoto žodinio ir vaizdinio prekių ženklo Nr. 505 912, kurio grafinis vaizdas dar labiau sumažina vizualų panašumą su žodiniu prekių ženklu BUD, reikia pridurti, kad, kaip nurodė Apeliacinė taryba, šį prekių ženklą *Bitburger Brauerei* naudojo skirtingomis, kartais ir neturinčiomis išskirtinio grafinio vaizdo formomis.

— Dėl prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) vizualių panašumų

81 Apeliacinė taryba pateikė tokius paaiškinimus:

„Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra sudėtinė etiketė, kurios negalima supaprastinti iki vieno žodžio „bud“. Net jeigu „bud“ yra prekių ženklo skiriamasis elementas, vizualiai jis nedominuoja prekių ženkle taip, kad kiti prekių ženklą sudarantys elementai, t. y. tikslus grafinis pavaizdavimas viršutinėje prekių ženklo dalyje bei įdomus spalvų derinys, dėl to būtų visiškai nustumti į antrą planą. Vartotojas suvokia prekių ženklą kaip visumą ir iš to susikuria bendrą išpūdį. Net jeigu prekių ženklą supaprastinsime iki žodinių elementų („American Bud“ arba „Anheuser-Busch Bud“), išliks didelis vizualus skirtumas tarp šio žodžių derinio ir protestą pateikusio asmens trumpo prekių ženklo (BIT)“ (ginčijamo sprendimo byloje T-351/04 42 punktą ir ginčijamo sprendimo byloje T-352/04 41 punktą).

82 Visų pirma pažymėtina, kad nors paprastas vartotojas paprastai prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių, visapusiškai vertinant galimybę supainioti atsižvelgiama būtent į nagrinėjamų prekių ženklų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (66 punkte minėto sprendimo *SABEL* 23 punktą) ir kad apskritai lengviausiai įsimenami žymens dominuojantys bei skiriamieji požymiai (šiuo atžvilgiu žr. 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 47 ir 48 punktus bei 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, 39 punktą).

83 Šiuo atveju reikia konstatuoti, kad žodiniai elementai „american“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 1) arba „anheuser-busch“ ir „bud“ (prašomas

įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 2) yra prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų centre. Be to, jie parašyti dideliais mėlynos spalvos simboliais baltame fone, o tai šiuos žodžius vizualiai išryškina, ir šį ryškumą sustiprina prašomo įregistruoti prekių ženklo raudonas fonas.

- 84 Kiti žodiniai elementai baltame fone, būtent *Anheuser-Busch* pavadinimas ir adresas, yra po žodžiais „american“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 1) arba „anheuser-busch“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 2) ir parašyti daug mažesniais simboliais. Tas pats pasakytina apie žodinius elementus viršutinėje vaizdinio prekių ženklo dalyje, ypač raides „ab“, kurios, be kita ko, yra herbo centre. Žodis „genuine“ pažymėtas du kartus iš abiejų balto stačiakampio, kuriame yra žodžiai „american“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 1) arba „anheuser-busch“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 2), pusių. Tačiau šis žodis parašytas vertikaliai, o tai nepalengvina jo perskaitymo.
- 85 Vaizdiniai elementai, esantys viršutinėje prašomo įregistruoti prekių ženklo dalyje, vaizduoja herbą, virš kurio yra šūkis. Šie elementai yra etiketės dekoratyvinės dalys, todėl jie nelaikomi pagrindine sudedamąja dalimi.
- 86 Todėl reikia manyti, kad dviejų nagrinėjamų prekių ženklų dominuojančius elementus sudaro žodiniai elementai „american“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 1) arba „anheuser-busch“ ir „bud“ (prašomas įregistruoti vaizdinis prekių ženklas Nr. 2).
- 87 Tokiu atveju darant prielaidą, jog žodis „bud“ yra vienintelis iš dominuojančių žodinių elementų, turintis skiriamąjį požymį, ir todėl jis labiau pritraukia atitinkamos visuomenės dėmesį, galima manyti, kad egzistuoja bent jau silpnas

vizualus prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) panašumas, nes 79 punkte jau buvo konstatuotas silpnas vizualus prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir minėtų ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų panašumas.

- 88 Tačiau vizualiai vertinant nagrinėjamų žymenų visumą reikia nurodyti, kad prašomi įregistruoti vaizdiniai prekių ženklai yra pakankamai sudėtingi sudėtiniai žymenys, sudaryti ne tik iš minėtų žodinių elementų, bet ir iš daugelio skirtingų spalvų vaizdinių elementų (žr. šiuo atžvilgiu 82 punkte minėto sprendimo *Fifties* 38 punktą).
- 89 Atsižvelgiant į visas šias aplinkybes reikia manyti, kad prašomi įregistruoti vaizdiniai prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) nėra panašūs vizualiai.

Dėl nagrinėjamų prekių ženklų fonetinio panašumo

— Dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) fonetinio panašumo

- 90 Ginčijamo sprendimo, susijusio su prašomu įregistruoti žodiniu prekių ženklu BUD, 43 ir 44 punktuose Apeliacinė taryba manė:

„43. Dėl prekių ženklų fonetinio panašumo Apeliacinė taryba mano, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas BUD ir protestą pateikęs asmens prekių ženklas BIT yra

pakankamai skirtingi. Fonetiniu požiūriu balsės „i“ ir „u“ aiškiai skiriasi viena nuo kitos. Skirtumas, kuris dėl šios raidės atsiranda abiejuose iš trijų raidžių sudarytuose žodžiuose „bud“ ir „bit“, yra pakankamas, kad vartotojas galėtų juos atskirti.

44. Jokia kita išvada neišplaukia iš Pirmosios instancijos teismo sprendimo (56 punkte minėtas sprendimas *ELS*). Šiuo atveju Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad „e“ ir „i“ tariamos panašiai ir kad visiškai sutampa žymenų priebalsiniai garsai „l“ ir „s“ (žr. 71 punktą). Tačiau balsės „i“ ir „u“ (arba „a“ angliško tarimo atveju) tariamos skirtingai. Be to, nėra visiško priebalsių sutapimo. Skirtumai yra pakankami, kai nagrinėjamos prekės užsakinėjamos maitinimo įstaigose“.

- 91 Pirmiausia reikia nurodyti, kad pirmoji nagrinėjamų žymenų raidė yra tapati ir kad jos tarimas vokiečių kalboje nesiskiria.
- 92 Antra, raidės „i“ (žymenyje BIT) ir „u“ (žymenyje BUD) vokiečių kalboje tariamos skirtingai. Šio tarimo skirtumo *Bitburger Brauerei* neginčijo.
- 93 Trečia, raidės „t“ (žymenyje BIT) ir „d“ (žymenyje BUD) šiuo atveju tariant supanašėja, net jeigu tarimas gali būti ne visiškai tapatus. Šiuo atžvilgiu buvo pateikti įrodymai per procedūrą VRDT instancijose.

- 94 Ketvirta, reikia pažymėti, kad Apeliacinės tarybos argumentavimas nesiremia vien tik aplinkybe, jog raidės „i“ ir „u“ tariamos skirtingai. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba teisingai atsižvelgė į tai, kad abu žodžiai „bit“ ir „bud“ yra „sudaryti iš trijų raidžių“ (ginčijamų sprendimų 43 punktą). Šiuo atžvilgiu, priešingai nei tvirtina *Bitburger Brauerei*, niekas neleidžia manyti, kad raidės „i“ ir „u“, kurios yra vienintelės nagrinėjamų žymenų balsės, atlieka nesvarbų vaidmenį bendrai tariant žodžius „bit“ ir „bud“.
- 95 Apskritai kalbant, minėti elementai leidžia konstatuoti prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) žemą panašumo laipsnį. Tačiau, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba, nagrinėjamų žymenų, kuriuos sudaro trys raidės, balsių „i“ ir „u“ tarimo skirtumo pakanka, kad atitinkamas vartotojas galėtų nustatyti fonetinį skirtumą.

— Dėl prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) fonetinio panašumo

- 96 Sprendimo, susijusio su prašomu įregistruoti vaizdiniu prekių ženklu Nr. 1, 43 punkte Apeliacinė taryba nurodė:

„<...> Apeliacinė taryba mano, kad atitinkamas vartotojas prašomą įregistruoti prekių ženklą tartų „american bud“, o tai sukuria pakankamą skirtumą protestą

pareiškusio asmens vienskiemenio prekių ženklą „BIT“ atžvilgiu. Tačiau net ir darant prielaidą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas bus supaprastintas iki žodžio „bud“, abu prekių ženklai išliks pakankamai skirtingi. Iš tikrųjų fonetiškai balsės „i“ ir „u“ aiškiai skiriasi viena nuo kitos. Skirtumo, kuris dėl šios raidės atsiranda iš trijų raidžių sudarytuose žodžiuose „bud“ ir „bit“, pakanka, kad vartotojas juos atskirtų“.

- 97 Sprendimo, susijusio su prašomu įregistruoti vaizdiniu prekių ženklu Nr. 2, 42 ir 43 punktuose Apeliacinė taryba nurodė:

„42. <...> Apeliacinė taryba mano, kad atitinkamas vartotojas prašomą įregistruoti prekių ženklą tartų „anheuser busch bud“, o tai sukuria pakankamą skirtumą protestą pateikusio asmens trumpo prekių ženklą pavadinimo BIT atžvilgiu. Apeliacinė taryba mano, kad nėra priežasčių, dėl kurių paprastas vartotojas išvardamas sutrumpintų pavadinimą „anheuser busch bud“ ir vartotų tik paskutinį pastarojo žodį, t. y. „bud“. Be to, nėra priežasčių, dėl kurių vartotojas, net ir manydamas, kad žodžiai „anheuser“ ir „bush“ yra pavardės, jų netartų. Iš tikrųjų pavardės, be jokios abejonės, gali būti prekių ženklą dalis.“

43. Tačiau, net ir darant prielaidą, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas bus supaprastintas iki žodžio „bud“, abu prekių ženklai išliks pakankamai skirtingi. Iš tikrųjų fonetiškai balsės „i“ ir „u“ aiškiai skiriasi viena nuo kitos. Skirtumo, kuris dėl šios raidės atsiranda iš trijų raidžių sudarytuose žodžiuose „bud“ ir „bit“, pakanka, kad vartotojas juos atskirtų.“

98 Be to, ginčijamų sprendimų, susijusių su prašomais įregistruoti vaizdiniais prekių ženklais, 44 punkte Apeliacinė taryba, kaip ir sprendime, susijusiame su prašomu įregistruoti žodiniu prekių ženklu BUD, pridūrė:

„Jokia kita išvada neišplaukia iš Pirmosios instancijos teismo sprendimo (56 punkte minėtas sprendimas *ELS*). Šiuo atveju Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad „e“ ir „i“ tariamos panašiai ir kad visiškai sutampa žymenų priebalsiniai garsai „l“ ir „s“ (žr. 71 punktą). Tačiau balsės „i“ ir „u“ <...> tariamos skirtingai. Be to, nėra visiško priebalsių sutapimo. Skirtumai yra pakankami, kai nagrinėjamos prekės užsakinėjamos maitinimo įstaigose.“

99 Papildomai reikia pažymėti, kad jeigu vaizdinis prekių ženklas sudarytas iš vieno ar kelių žodinių elementų, jis gali būti fonetiškai atkartotas (2005 m. gegužės 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chum prieš VRDT – Star TV (STAR TV)*, T-359/02, Rink. p. II-1515, 49 punktas).

100 Tokiu atveju darant prielaidą, kad žodis „bud“ yra vienintelis iš prašomuose įregistruoti vaizdiniuose prekių ženkluose dominuojančių žodinių elementų „american“ ir „bud“ arba „anheuser-busch“ ir „bud“, turintis skiriamąjį požymį, ir todėl jis labiau pritraukia atitinkamos visuomenės dėmesį, galima manyti, atsižvelgiant į 95 punkte pateiktą išvadą dėl prašomo įregistruoti žodinio prekių ženklo BUD ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) fonetinio panašumo, kad egzistuoja nedidelis fonetinis prašomų įregistruoti vaizdinių prekių ženklų ir minėtų ankstesnių prekių ženklų panašumas. Tačiau, kaip buvo nurodyta ir 95 punkte, balsių „i“ ir „u“ abiejuose nagrinėjamuose žymenyse tarimo skirtumas yra pakankamas, kad vartotojas nustatytų fonetinį skirtumą.

Dėl nagrinėjamų prekių ženklų konceptualaus panašumo

- 101 Ginčijamų sprendimų 45 punkte Apeliacinė taryba manė, kad nėra prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) konceptualaus panašumo.
- 102 Kalbant apie ankstesnius Vokietijoje įregistruotus prekių ženklus Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT), jie gali turėti keletą konceptualių reikšmių. *Anheuser-Busch* šiuo atžvilgiu nurodo, kad žodį „bit“ atitinkama visuomenė gali suprasti arba kaip informatikoje naudojamą vienetą, arba kaip Bitburgo miesto nuorodą. Šios skirtingos reikšmės išplaukia ir iš *Bitburger Brauerei* prašymu atlikto rinkos tyrimo, kuris buvo pateiktas VRDT instancijoms.
- 103 Kalbant apie prašomus įregistruoti prekių ženklus, visų pirma reikia pažymėti, kad atrodo, jog žodis „bud“ atitinkamos visuomenės požiūriu neturi jokios konkrečios reikšmės. Šalys nepateikė jokie įrodymo, leidžiančio paneigti šią išvadą.
- 104 Todėl, kalbant apie prašomą įregistruoti žodinį prekių ženklą BUD, reikia manyti, kad atitinkamos visuomenės požiūriu jis neturi konkrečios konceptualios reikšmės.

- 105 Kalbant apie prašomus įregistruoti vaizdinius prekių ženklus, net jeigu dėl žodžio „american“ (vaizdinis prekių ženklas Nr. 1) galima būtų manyti, kad nagrinėjamos prekės yra tam tikros kilmės arba bet kuriuo atveju amerikietiško pobūdžio, o žodžius „anheuser-busch“ (vaizdinis prekių ženklas Nr. 2) dalis visuomenės gali suprasti kaip nurodančius nagrinėjamas prekes gaminančią įmonę, šių žodžių susiejimas su žodžiu „bud“ nelemia konkrečios konceptualios reikšmės. Bet kuriuo atveju jokia aplinkybė neleidžia manyti, kad šių žodžių kaip visumos konceptuali reikšmė atitinka įsivaizduojamą ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) konceptualią reikšmę.
- 106 Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikia manyti, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) konceptualiai nėra panašūs.

Išvada dėl nagrinėjamų prekių ženklų panašumo

- 107 Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, ir visapusiškai vertinant nagrinėjamus prekių ženklus reikia manyti, kad dėl ryškių nagrinėjamų prekių ženklų skirtumų ir nesant jų konceptualaus panašumo,

— nepaisant silpno vizualaus ir fonetinio panašumo, prašomas įregistruoti žodinis prekių ženklas BUD ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) ir

— nepaisant silpno fonetinio panašumo, prašomi įregistruoti vaizdiniai prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) apskritai yra skirtingi.

108 Todėl darytina išvada, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) nėra panašūs.

iii) Dėl galimybės supainioti

109 Atsižvelgiant į jau nurodytus prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) skirtumus reikia manyti, kad nors ir yra nedidelis vizualus ir fonetinis panašumas, šiuo atveju nėra galimybės supainioti, ir taip yra nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo ar panašumo, ir net esant galimam ryškiam ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui.

110 *Bitburger Brauerei* pateikti argumentai neužginčia šios išvados.

111 Pirma, dėl nagrinėjamų prekių pardavinėjimo sąlygų, ir ypač dėl klausimo, ar šios prekės iš esmės užsakinėjamos žodžiu ir ar triukšmo veiksnys gali daryti įtaką vartotojų fonetiniam suvokimui, pakanka nurodyti, kad *Bitburger Brauerei* pateikti argumentai yra paprasčiausi jokiais VRDT institucijoms laiku pateiktais įrodymais nepagrįsti tvirtinimai.

- 112 Be to, *Bitburger Brauerei* nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog tokios prekės paprastai pardavinėjamos taip, kad visuomenė vizualiai nepastebi prekių ženklo. Šiuo atžvilgiu primintina, kad net jeigu barai ir restoranai yra svarbūs *Bitburger Brauerei* prekių pardavimo kanalai, yra žinoma, jog vartotojas šiose vietose gali vizualiai pastebėti nagrinėjamus prekių ženklus, būtent apžiūrinėdamas jam pateiktą butelį arba kitus informaciją pateikiančius objektus (taures, reklaminius skelbimus ir kt.). Be to, ir tai yra svarbiausia, neginčijama, kad barai ir restoranai nėra vieninteliai atitinkamų prekių pardavimo kanalai. Iš tiesų šios prekės yra taip pat parduodamos prekybos centruose ir kitose mažmeninės prekybos vietose. Konstatuotina, kad tose vietose pirkdami prekes vartotojai prekių ženklus galės suvokti vizualiai, nes gėrimai yra pateikiami lentynose (žr. šiuo atžvilgiu 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Simonds Farsons Cisk prieš VRDT – Spa Monopole (KINJY by SPA)*, T-3/04, Rink. p. II-4837, 57–59 punktus). Iš to išplaukia, kad *Bitburger Brauerei* argumentas, susijęs su nagrinėjamų prekių pardavinėjimo sąlygomis, bet kuriuo atveju turi būti atmestas.
- 113 Antra, dėl ankstesnių prekių ženklų ryškaus skiriamąjo požymio ir *Bitburger Brauerei* nuorodos į 55 punkte minėtą sprendimą *Lloyd Schuhfabrik Meyer* reikia pažymėti, kad šio sprendimo 28 punkte Teisingumo Teismas nusprendė, jog atsižvelgiant į ankstesnių prekių ženklų skirtingumą „negalima paneigti, kad vien tik prekių ženklų skambėjimo panašumas gali sukurti galimybę supainioti“. Iš šio sprendimo išplaukia, kad Teisingumo Teismo daroma prielaida yra paprasčiausia galimybė, kuria remiantis reikia atsižvelgti į kitus šiuo atveju tinkamus veiksnius, ir jis nurodė atvejį, kada nagrinėjami prekių ženklai yra panašūs fonetiškai. Taigi šiose bylose, nepaisant galimo ryškaus ankstesnių prekių ženklų skiriamąjo požymio, anksčiau nurodyti nagrinėjamų prekių ženklų skirtumai, visapusiškai vertinant galimybę supainioti, paneigia galimybės supainioti pastaruosius Vokietijoje buvimą.
- 114 Trečia, dėl aplinkybės, kad Apeliacinė taryba prieštaravo *Bundesgerichtshof* sprendimui, pirmiausia reikia priminti, jog Bendrijos prekių ženklų reglamentavimo

sistema yra autonominė taisyklių sistema, kuria siekiama jai būdingų tikslų, ir jos taikymas nepriklauso nuo nacionalinių sistemų (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktą ir 2005 m. liepos 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Wassen International prieš VRDT – Stroschein Gesundheitskost (SELENIUM-ACE)*, T-312/03, Rink. p. II-2897, 46 punktą).

- 115 Be to, Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne nacionalinių teismų sprendimais, net ir grindžiamais nuostatomis, atitinkančiomis šio reglamento nuostatas (65 punkte minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS* 53 punktą; 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 37 punktą ir 34 punkte minėto sprendimo 30 punktą).
- 116 Bet kuriuo atveju reikia nurodyti, kad *Bundesgerichtshof* tik konstatavo galimybę supainioti Vokietijoje įregistruotą prekių ženklą Nr. 505 912 ir vaizdinį prekių ženklą, tapatų prašomam įregistruoti vaizdiniam prekių ženklui Nr. 1, remdamasis minėtų prekių ženklų žodžių „bud“ ir „bit“ fonetiniu panašumu.
- 117 Be to, reikia pažymėti, kad Apeliacinė taryba bendrai įvertino galimybę supainioti ankstesnį Vokietijoje įregistruotą žodinį ir vaizdinį prekių ženklą Nr. 505 912 (BIT) su prašomu įregistruoti vaizdiniu prekių ženklu Nr. 1, nesiremama vien tik jų fonetiniu palyginimu. Iš tikrųjų atliekant tokį visapusišką vertinimą turi būti atsižvelgiama į visus šiuo atveju svarbius veiksnius ir remiamasi, kalbant apie VRDT, vien tik Reglamentu Nr. 40/94.

- 118 Ketvirta, dėl per posėdį *Bitburger Brauerei* pateiktos nuorodos į 2005 m. lapkričio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Soffass prieš VRDT – Sodipan (NICKY)* (T-396/04, Rink. p. II-4789) pakanka nurodyti, kad šioje byloje Pirmosios instancijos teismas nenusprendė, priešingai nei, atrodo, pažymi *Bitburger Brauerei*, jog egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti prekių ženklą NICKY ir ankstesnius prekių ženklus NOKY. Šiuo atžvilgiu pritardamas Apeliacinės tarybos sprendimui grąžinti bylą Protestų skyriui Pirmosios instancijos teismas manė, kad minėti žymenys turi tam tikrų panašumų ir kad reikia atlikti nagrinėjamų prekių panašumo patikrinimą (žr. sprendimo 38 ir 39 punktus). Be to, Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad abiejų nagrinėjamų žymenų pirmoji raidė „n“ ir galūnė „ky“ yra bendros. Kadangi ši galūnė nėra įprasta prancūzų kalboje, ji gali būti laikoma dominuojančiu abiejų žymenų elementu, atkreipiančiu vartotojo prancūzo dėmesį. Pirmosios instancijos teismo nuomone, kadangi tokia galūnė neįprasta prancūzų kalboje, ją galima laikyti dominuojančiu abiejų žymenų elementu, pritraukiančiu vartotojų prancūzų dėmesį (sprendimo 34 punktas). Šios aplinkybės skiriasi nuo aplinkybių nagrinėjamosiose bylose.
- 119 Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir nesant būtinybės nagrinėti *Anheuser-Busch* pateiktų argumentų, susijusių su ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) skiriamojo požymio ryškumu, *Bitburger Brauerei* pateikto pirmojo pagrindo pirmoji dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

2. Dėl pirmojo pagrindo antrosios dalies, susijusios su galimybe supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnius Vokietijoje įregistruotus prekių ženklus Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“)

a) Šalių argumentai

- 120 *Bitburger Brauerei* tvirtina, kad atsižvelgiant į pirmojo pagrindo pirmosios dalies paaiškinimus dėl galimybės supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnius Vokietijoje įregistruotus prekių ženklus Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324

(BIT), egzistuoja taip pat ir prašomų įregistruoti prekių ženklų ir Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) panašumas. Šiuo atžvilgiu *Bitburger Brauerei* patikslina, kad šūkį „bitte ein bit !“ visuomenė supranta kaip lakonišką užsakymo sutrumpinimą. Visuomenė orientuotąsi pagal žodį „bit“, kuris dominuoja ankstesniuose prekių ženkuose.

- 121 Tačiau VRDT tvirtina, kad Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) yra labiau nutolę nuo prašomų įregistruoti prekių ženklų nei ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT). Todėl, jeigu nėra galimybės supainioti šių pastarųjų prekių ženklų ir prašomų įregistruoti prekių ženklų, tai juo labiau šios galimybės nėra ankstesnių prekių ženklų „Bitte ein Bit !“ atžvilgiu.

b) Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 122 Atsižvelgiant į Pirmosios instancijos teismo vertinimą dėl galimybės supainioti prašomus įregistruoti prekių ženklus ir ankstesnius Vokietijoje įregistruotus prekių ženklus Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT), reikia manyti, jog *a fortiori* nėra galimybės supainioti prašomų įregistruoti prekių ženklų ir ankstesnių Vokietijoje įregistruotų prekių ženklų Nr. 704 211 bei Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“).

- 123 Iš tikrųjų ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“), palyginti su ankstesniais Vokietijoje įregistruotais žodiniiais prekių ženklais Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT), turi papildomus žodinius („bitte“, „ein“) ir grafinius („!“) elementus bei išskirtinę grafinę formą. Taigi vizualiai pirmieji yra dar labiau nutolę nuo prašomų įregistruoti prekių ženklų nei antrieji. Be to, fonetiniu požiūriu, net ir darant prielaidą, kad ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) gali būti ištariami nurodant tik žodį „bit“, Pirmosios instancijos teismo išvada nesiskirtų nuo išvados dėl pirmojo pagrindo pirmosios dalies. Pagaliau konceptuali požiūriu šalys

nepateikė įrodymų, leidžiančių manyti, kad nagrinėjamiems prekių ženklams būdingas koks nors panašumas.

¹²⁴ Todėl visapusiškai vertinant prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) nėra panašūs. Taigi nėra galimybės supainioti šių prekių ženklų.

¹²⁵ Dėl šių priežasčių *Bitburger Brauerei* pateikto pirmojo pagrindo antroji dalis turi būti atmesta kaip nepagrįsta.

B — *Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu*

1. Šalių argumentai

¹²⁶ *Bitburger Brauerei*, primindama Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotę, pažymi, kad ginčijamuose sprendimuose Apeliacinė taryba nurodė, jog žymenų skirtumas yra toks, kad negali būti nesąžiningai įgyjamas pranašumas arba pakenkiama ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui ar jų geram vardui.

- 127 *Bitburger Brauerei* nuomone, Apeliacinė taryba neatsižvelgė į esminį „bit“ ir „bud“ fonetinio panašumo laipsnį. Neginčijama, kad šiose bylose nagrinėjamos prekės yra tapačios arba labai panašios. Tačiau peržengdamas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotę Teisingumo Teismas manė, kad ši nuostata taikoma ir prekių tapatumo arba panašumo atveju (2003 m. sausio 9 d. Teisingumo Teismo sprendimas *Davidoff, C-292/00*, Rink. p. I-389).
- 128 Prekių ženklas BIT yra Vokietijoje gerą vardą turintis prekių ženklas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme. Šį gerą vardą įrodė *Bitburger Brauerei* per procedūrą VRDT.
- 129 Paraiška įregistruoti prekių ženklą BUD pakenktų ankstesnių prekių ženklų skiriamajam požymiui, nes būtų prašoma įregistruoti panašų žymenį tapačioms prekėms ir taip susilpnintas šių ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis.
- 130 VRDT tvirtina, jog net jeigu ankstesnių prekių ženklų geras vardas galėjo būti nustatytas, *Bitburger Brauerei* neįrodė, kad nagrinėjami žymenys yra tapatūs arba panašūs ir kad prašomi įregistruoti žymenys nesąžiningai įgys pranašumą arba pakenks ankstesnių prekių ženklų išskirtinumui ar jų geram vardui.
- 131 Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį VRDT instancijos nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus ir įrodymus. Todėl Apeliacinė taryba teisingai atmetė

paraišką pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį dėl to, kad *Bitburger Brauerei* „nepaaiškino, kodėl toks naudojimas arba žala gali atsirasti“.

- 132 Visų pirma *Anheuser-Busch* nurodo, jog Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje reikalaujama, kad nagrinėjami žymenys būtų tapatūs arba panašūs. Šiuo atveju, kaip jau buvo įrodyta, nagrinėjami žymenys nėra panašūs.
- 133 Toliau *Anheuser-Busch* pažymi, kad ankstesnis prekių ženklas turi turėti gerą vardą, kad būtų saugomas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį. Šioje byloje *Bitburger Brauerei* nepavyko įrodyti prekių ženklo BIT gero vardo.
- 134 Galiausiai *Anheuser-Busch* mano, jog *Bitburger Brauerei* pateiktų argumentų nepakanka, kad būtų įrodytas vaizdo perdavimas tam tikrai atitinkamos visuomenės daliai.

2. Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 135 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį „ankstesnio prekių ženklo savininkui šio straipsnio 2 dalies prasme užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį,

ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui“.

136 Šis straipsnis grindžiamas aplinkybe, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas ir ankstesnis prekių ženklas yra tapatūs arba panašūs. Kadangi buvo nuspręsta, kad prašomi įregistruoti prekių ženklai ir ankstesni Vokietijoje įregistruoti prekių ženklai Nr. 505 912 ir Nr. 39 615 324 (BIT) bei Nr. 704 211 ir Nr. 1 113 784 („Bitte ein Bit !“) nėra tapatūs arba panašūs, šiuo atveju Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalis negali pagrįsti *Bitburger Brauerei* protesto.

137 Todėl reikia atmesti kaip nepagrįstą *Bitburger Brauerei* pateiktą antrąjį pagrindą ir kartu visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

138 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi *Bitburger Brauerei* pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir *Anheuser Busch* pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (penktoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Atmesti ieškinius.**
- 2. Priteisti iš *Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH* bylinėjimosi išlaidas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Paskelbta 2006 m. spalio 19 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Vilaras