

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. lapkričio 23 d. *

Byloje T-396/04

Soffass SpA, įsteigta Porcari (Italija), atstovaujama advokatų V. Bilardo ir C. Bacchini,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą M. Capostagno,

atsakovę,

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

* Procedo kalba: italų.

Sodipan SCA, įsteigtai Saint-Étienne-du-Rouvray (Prancūzija), atstovaujamai advokato N. Boespflug,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2004 m. liepos 16 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 699/2003-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Soffass SpA* ir *Sodipan SCA*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas J. D. Cooke, teisėjos I. Labucka ir V. Trstenjak,
posėdžio sekretorius J. Palacio González, vyriausiasis administratorius,

susipažinęs su 2004 m. spalio 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu ieškiniu,

susipažinęs su 2005 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2005 m. vasario 9 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje gautu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

atsižvelgęs į 2005 m. birželio 24 d. proceso organizavimo priemones,

įvykus 2005 m. rugsėjo 13 d. posėdžiui,

prīma šī

Sprendimā

Ginčo aplinkybēs

1 1999 m. rugsėjo 20 d. *Soffass SpA*, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženklaus ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas – toliau pateikiamas vaizdinis žymuo:

NICKY

3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklaus registruoti prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 16 klasei ir atitinka šį aprašymą: „buičiai ir higienai skirti popieriaus ir (arba) celiuliozės gaminiai, t. y. nosinės, servetėlės veidui šluostytis, rankšluosčiai, staltiesės, buitinis popierius ritinėliuose arba ritėse, higieninis popierius“.

- 4 2000 m. balandžio 10 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 29/2000.
- 5 2000 m. liepos 10 d. *Sodipan SCA*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registravimo.
- 6 Protestas buvo grindžiamas toliau pateikiamomis ankstesnėmis nacionalinėmis registracijomis:

— toliau pateikiamo Prancūzijoje Nr. 1 400 192 įregistruoto vaizdinio žymens, galiojusio nuo 1967 m. balandžio 6 d. ir skirto „popieriui, kartonui ir jų gaminiams, nepriskirtiems prie kitų klasių“, kurie patenka į 16 klasę:



noky

— toliau pateikiamo Prancūzijoje Nr. 1 346 586 įregistruoto vaizdinio žymens, galiojusio nuo 1986 m. kovo 14 d. ir apimančio „higienai ir buičiai skirtus popieriaus gaminius, t. y. higieninį popierių, nosines, buitinių popierių, servetėles, staltieses, stalo servetėles ir stalo servetėlių rinkinius, kartonines lėkštes ir

puodelius bei kitus vienkartinio naudojimo gaminius (arba gaminius, išmetamus juos panaudojus)“, patenkančius į 16 klasę:



7 2003 m. lapkričio 24 d. Sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą. Iš esmės jis nurodė, kad tarp nagrinėjamų žymenų nėra jokio vizualinio, fonetinio ar koncepcinio panašumo. Šiuo požiūriu jis patikslino, kad „bendras žymenų keliamas įspūdis aiškiai skiriasi visais atžvilgiais“. Kadangi bendro įspūdžio požiūriu žymenys aiškiai skyrėsi, Protestų skyrius padarė išvadą, kad gaminių palyginimo atlikti nereikia. Dėl tų pačių priežasčių Protestų skyrius nenagrinėjo įstojusios į bylą šalies ankstesnių prekių ženklų naudojimo įrodymų, pateiktų pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnį.

8 2003 m. gruodžio 4 d. įstojusi į bylą šalis pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.

9 2004 m. liepos 16 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Pirmoji apeliacinė taryba, konstatuodama, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra pakankamai panašūs, panaikino Protestų skyriaus sprendimą ir perdavė pastarajam bylą šiems gaminiams palyginti bei išnagrinėti įrodymą dėl ankstesnių prekių ženklų naudojimo.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

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

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

12 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- nuspręsti, kad atsižvelgiant į tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, esančią galimybę supainioti, kurią pabrėžia nagrinėjamų gaminių tapatumas, įstojusios į bylą šalies pateiktas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos yra pagrįstas,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 13 Ieškovė nurodo vienintelį ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 1 dalies b punkto pažeidimu, būtent – Apeliacinė taryba suklydo padarydama išvadą, jog žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs.

Šalių argumentai

- 14 Ieškovė, priešingai nei pažymėjo Apeliacinė taryba, nurodo, kad nagrinėjami prekių ženklai negali būti supainioti dėl jų akivaizdžių fonetinių, vizualių ir koncepcinių skirtumų. Iš tiesų Apeliacinė taryba iškreipė Teisingumo Teismo praktikoje išaiškintą galimybės supainioti sąvoką (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo SABEL, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktas; 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 29 punktas).
- 15 Fonetiniu požiūriu ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį paskutinių skiemenų „ky“ ir „cky“ panašumas labiau dominuoja nei balsių „o“ ir „i“ fonetinis skirtumas. Ieškovė teigia, kad šis akivaizdus skirtumas, kuris prancūzų kalboje dar labiau išryškėja skirtingai tariant skiemenis „ni“ ir „no“, turėtų būti svarbesnis, nes vartotojas įsimena būtent pirmosios žodžio dalies garsą (2001 m. sausio 19 d. Pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo *Manfield prieš PENFIELD*, R 120/2000-1, 23 punktas).
- 16 Vizualiu požiūriu ieškovė nepritaria ginčijame sprendime išdėstytam teiginiui, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, nes jie apibūdinami tokiomis

pačiomis pirmosiomis ir paskutinėmis raidėmis, be to, jie yra trumpi pavadinimai, panašūs į angliškus žodžius. Ji pažymi, kad minėti prekių ženklai turi didelių skirtumų. Skiriasi juos sudarančių raidžių skaičius (NICKY yra penkios raidės, o NOKY — keturios). Pirmajame prekių ženkle NOKY raidės „n“ ir „y“ yra pavaizduotos pasvirąja ašimi ir suartėja viename taške viršuje. Be to, NOKY raidė „o“ yra trikampio suapvalintais kraštais formos. Taip pat NOKY raidės „k“ vertikalus brūkšnys viršuje yra aiškiai ilgesnis už tos pačios raidės aukščiausią įžambiojo brūkšnio tašką. Antrąjį prekių ženklą NOKY aiškiai apibūdina meškos, ant kurios krūtinės pavaizduota širdis, atvaizdas. Be to, jį sudarančios pirmosios ir paskutinės raidės yra didesnės už kitas raides. Galiausiai, skirtingai nei prašomas įregistruoti prekių ženklas, abu ankstesni prekių ženklai sudaryti iš raidžių suapvalintais galais.

- 17 Konceptiniu požiūriu ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad ji neįrodė, jog žodis „Nicky“ Prancūzijoje turi mažybinę reikšmę.

- 18 Ieškovė teigia, kad yra žinoma ir bendrai pripažinta, nesant reikalo to įrodyti, jog žodį „Nicky“ prancūzakalbė visuomenė bei Bendrijos visuomenė bendrai supranta kaip prancūziškų vardų, pavyzdžiui, Nicole, Nicolas, Nicolette, mažybinę formą arba šių vardų atitikmenis užsienio kalba. Šiuo atžvilgiu ji nurodo lenktynininką Niki Lauda, 70-ųjų metų filmą „Micky ir Nicky“ bei komiksus „Nicky Larson“. Priešingai – „noky“ yra čekų kalbos žodis, itališko žodžio „gnocchi“ atitikmuo. Vis dėlto ieškovė pareiškia abejonių dėl prancūzakalbės visuomenės žinojimo šio žodžio reikšmę. Šis žodis prancūzakalbei visuomenei turėtų labiau asocijuotis su gerai žinomu mobiliųjų telefonų sektoriaus skiriamuoju žymeniu NOKIA.

- 19 Ieškovė tvirtina, kad bet kokiai galimybei supainioti atmesti pakanka to, jog prancūzakalbė visuomenė žodį „Nicky“ iškart supranta kaip tikrinių vardų mažybinę formą ar sutrumpinimą. Pagal Pirmosios instancijos teismo praktiką tam, kad būtų pakankamai nuslopinti tarp prekių ženklų egzistuojantys vizualiniai ir fonetiniai panašumai, užtenka, jog atitinkamos visuomenės požiūriu vienas iš ginčijamų prekių ženklų turėtų aiškią ir apibrėžtą prasmę (2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel* (BASS), T-292/01, Rink. p. II-4335, 54 punktą ir 2004 m. birželio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ruiz-Picasso ir kt. prieš VRDT – DaimlerChrysler* (PICARO), T-185/02, Rink. p. II-1739, 55 ir 56 punktai).
- 20 VRDT mano, kad Apeliacinė taryba teisingai palygino Bendrijos prekių ženklo paraišką bei ankstesnius prekių ženklus, pažymėdama, jog pastebimos analogijos lemia didelį prekių ženklų panašumą.
- 21 VRDT, remdamasi detalioje ieškovės atlikta nagrinėjamų žymenų požymių analize (žr. šio sprendimo 16 punktą), nurodo, kad tai yra visiškai nereikšmingi elementai visapusiško šių žymenų supratimo atžvilgiu. Iš tiesų, nepaisant antrajame ankstesniame prekių ženkle esančio stilizuoto meškos atvaizdo, žodis „noky“ neginčijamai yra dominuojantis abiejų Prancūzijos prekių ženklų elementas.
- 22 Būtent dėl nagrinėjamų prekių ženklų koncepcinės analizės VRDT mano, kad ieškovės pateikti įrodymai, susiję su tvirtinimu dėl tikros ir neabejotinos NICKY reikšmės, t. y. tikrinio vardo mažybinės formos negali veiksmingai pagrįsti tokių argumentų. Šio sprendimo 19 punkte minėti Pirmosios instancijos teismo sprendimai BASS ir PICARO šiuo atveju netaikytini, nes nė vienas iš žymenų, dėl kurių kilo ginčas, neturi „aiškios ir apibrėžtos“ reikšmės, galinčios pašalinti bet kokią tarp jų galimą asociaciją. Be to, VRDT, remdamasi Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalimi, ginčija bet kokio pirmą kartą Pirmosios instancijos teismui pateikto naujo ieškinio pagrindo priimtinumą, o prie

ieškinio pridėti 13–21 dokumentai gali būti apibūdinami būtent taip. Taigi tai yra visiškai nauji dokumentai, kurie dėl to negalėtų būti priimti šiuo proceso etapu (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch* (BUDMEN), T-129/01, Rink. p. II-2251, 67 punktas).

- 23 Įstojusi į bylą šalis teigia, kad Protestų skyriaus sprendimas buvo panaikintas teisingai, nes nagrinėjamų žymenų panašumai yra akivaizdūs.
- 24 Ji tvirtina, kad koncepciniu požiūriu prekių ženklas NICKY, skirtas tokiems gaminiams kaip antai popieriaus gaminiai, nosinės ir servetėlės, vartotojui prancūzui neprimins asmens vardo, nes niekas jo nepaskatins susieti šių gaminių ir „Nicky“ vardu vadinamo asmens; ir tai būtent dėl to, kad tokios mažybinės formos vartojimas yra ypač retas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 25 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas numato, kad 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.

- 26 Iš šios nuostatos matyti, kad galimybė suklaidinti reiškia, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra tapatus arba panašus į ankstesnį prekių ženklą ir jog registravimo paraiškoje nurodytos prekės arba paslaugos yra tapačios arba panašios į tas, kurioms buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas. Tai yra kumuliacinės sąlygos (2004 m. spalio 12 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Vedial prieš VRDT*, C-106/03 P, Rink. p. I-9573, 51 punktą).
- 27 Taigi, jei žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra visiškai skirtingi, netgi nenagrinėjus šių gaminių iš esmės galima nuspręsti, kad galimybės supainioti nėra.
- 28 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių.
- 29 Pagal tą pačią teismų praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuotoji visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, bei į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills* (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir nurodytą teismo praktiką).
- 30 Atsižvelgiant į šią tarpusavio priklausomybę, kai prekių ženklai mažai panašūs, galimybė supainioti yra, jei prekės ar paslaugos, kurioms jie skirti, yra labai panašios

ir atvirkščiai (žr. pagal analogiją šio sprendimo 19 punkte minėto Teisingumo Teismo sprendimo *Canon* 17 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 19 punktą).

31 Taigi, jei tarp dviejų žymenų egzistuoja nors nedidelis panašumas, galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į visas būdingas aplinkybes.

32 Šiuo atžvilgiu iš nusistovėjusios teismo praktikos taip pat matyti, kad visapusiškas galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. šio sprendimo 19 punkte minėto sprendimo BASS 47 punktą ir nurodytą teismų praktiką).

33 Šiuo atveju aišku, kad tokio įvertinimo tikslais suinteresuota visuomenė yra Prancūzijos visuomenė.

34 Vizualiū požiūriu pažymėtina, kad egzistuoja tam tikras nagrinėjamų žymenų panašumas. Trys iš keturių žymens NOKY raidžių yra toje pačioje vietoje žymenyje NICKY. Žymenys turi bendras pirmąją raidę „n“ ir galūnę „ky“. Kadangi ši galūnė nėra įprasta prancūzų kalboje, ji gali būti laikoma dominuojančiu abiejų žymenų elementu, atkreipiančiu vartotojo prancūzo dėmesį.

- 35 Fonetiniu požiūriu atitinkami žymenys taip pat yra panašūs, nes paskutinis skiemuo „ky“, tapatus žymenyse, dėl kurių kilo ginčas, atkreipia vartotojo prancūzo dėmesį. Taigi pirmieji minėtų žymenų skiemens, kurie yra skirtingi, turi mažesnę reikšmę fonetiniu požiūriu.
- 36 Šiuo atžvilgiu primintina, kad pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką dviejų prekių ženklų fonetinio panašumo lygis turi nedidelę reikšmę tokių prekių atžvilgiu, kurios parduodamos taip, kad jas pirkdama atitinkama visuomenė paprastai vizualiai suvokia šias prekes žyminčius prekių ženklus (šio sprendimo 19 punkte minėto sprendimo *BASS* 55 punktas).
- 37 Be to, koncepciniu požiūriu, kaip nurodo ieškovė (žr. šio sprendimo 18 ir 19 punktus), yra galimybė, kad žodį „Nicky“ vartotojas prancūzas supras kaip vardų Nicolas arba Nicole mažybinę formą. Tačiau šio argumento svarbai iš dalies daro poveikį nagrinėjamų gaminių pobūdis ir jų pardavimo sąlygos. Todėl šio argumento vertinimas neturėtų būti atskirtas nuo kitų, galinčių būti būdingomis, aplinkybių.
- 38 Pažymėtina, kad šio sprendimo 34 ir 35 punktuose nustatyti žymenų panašumai yra tokie, jog Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą, kad reikia atlikti gaminių palyginimą, jog būtų galima visapusiškai įvertinti galimybę supainioti šiuo atveju. Taip būtent yra tada, kai žymenys turi nors ir nedidelių panašumų, kuriuos visapusiškai vertinant gali susilpninti kiti elementai, pavyzdžiui, gaminių pobūdis ir jų pardavimo sąlygos.

- 39 Iš tiesų, kai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra akivaizdžiai nepanašūs, bet turi tam tikrų panašumo bei juos išskiriančių požymių, šių elementų atitinkamą svarbą reikia vertinti ne atskirai, o visapusiškai įvertinant galimybę supainioti remiantis visomis būdingomis aplinkybėmis (žr. šio sprendimo 29 punktą).
- 40 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad vienintelis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, turi būti atmestas.
- 41 Kalbant apie prie ieškinio pridėtų 13–21 dokumentus (žr. šio sprendimo 22 punktą), į juos negali būti atsižvelgta, nes Pirmosios instancijos teisme nagrinėjamas ieškinys yra susijęs su VRDT apeliacinių tarnybų sprendimų teisėtumo priežiūra Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme. Iš tikrųjų Pirmosios instancijos teismui nepriklauso peržiūrėti faktinių aplinkybių pagal pirmą kartą jam pateiktus įrodymus. Be to, šių įrodymų priėmimas prieštarautų Procedūros reglamento 135 straipsnio 4 daliai, pagal kurią šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko. Taigi šie įrodymai, nenagrinėjant jų įrodomosios galios, turi būti atmestini (šio sprendimo 22 punkte minėto sprendimo BUDMEN 67 punktą).
- 42 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, ieškovės reikalavimai dėl panaikinimo turi būti atmesti.

43 Dėl įstojusios į bylą šalies prašymo galutinai konstatuoti, kad protestas, pateiktas dėl Bendrijos prekių ženklo paraiškos, yra pagrįstas, pažymėtina, kad iš kartu skaitomų Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 2 ir 3 dalių išplaukia, jog apeliacinių tarybų sprendimą galima pakeisti, tik jei yra padaryti materialiniai ar procedūros pažeidimai (2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *eCopy prieš VRDT* (ECOPY), T-247/01, Rink. p. II-5301, 46 punktas). Šiuo atžvilgiu pakanka konstatuoti, kad ginčijame sprendime toks pažeidimas nepadarytas, ir kad šiuo atveju galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinta, atsižvelgiant į visas būdingas aplinkybes.

44 Taigi įstojusios į bylą šalies prašymą dėl sprendimo pakeitimo reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Paskelbta 2005 d. lapkričio 23 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

J. D. Cooke