

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. lapkričio 24 d.*

Byloje T-135/04

GfK AG, įsteigta Niurnberge (Vokietija), atstovaujama advokatų U. Brückmann ir R. Lange,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą T. Lorenzo Eichenberg,

atsakovę,

* Proceso kalba: vokiečių.

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai —

BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, įsteigta Miunchene (Vokietija),

dėl 2004 m. vasario 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 327/2003-1), susijusio su vokiško vaizdinio prekių ženklo, kurį sudaro žodinis elementas BUS ir trijų susipynusių trikampių figūra, savininko protestu dėl žodinio Bendrijos prekių ženklo „Online Bus“ registracijos 35 klasei priklausančioms paslaugoms, panaikinimo,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Lindh ir V. Vadapalas,
posėdžio sekretorė C. Kristensen, administratorė,

susipažinęs su 2004 m. balandžio 8 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2004 m. rugsėjo 29 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2005 m. birželio 8 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. lapkričio 15 d. ieškovė, remdamasi pataisytu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL 1994, L 11, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas buvo žodinis žymuo „Online Bus“.

3 Paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priskiriamos peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklu registruoti 35 klasei ir atitinka tokį aprašymą: „ekonominės statistinės informacijos parengimas, rinkodara, rinkotyra ir rinkos analizė, verslo konsultacijos, organizacinės konsultacijos, vadybos konsultacijos, ekonominės informacijos rinkimas ir teikimas“.

4 2000 m. liepos 17 d. paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 57/2000.

5 2000 m. spalio 6 d. bendrovė *BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH* pateikė protestą dėl to ženklo registracijos visų paraiškoje nurodytų paslaugų atžvilgiu. Savo protestą ji grindė galimybe supainioti su 1988 m. rugsėjo 12 d. įregistruotu jai priklausančiu vokišku prekių ženklu, *inter alia*, 35 klasei priskiriamoms „verslo konsultacijoms“, saugančiu šį vaizdinį žymenį:



6 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalis ieškovei paprašius pateikti įrodymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo, kita VRDT vykusios procedūros šalis pateikė įrodymą dėl šio žymens naudojimo:



- 7 2003 m. vasario 25 d. Sprendimu Protestų skyrius protestą patenkino.
- 8 2003 m. balandžio 29 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 punktais, pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2004 m. vasario 4 d. Sprendimu (byla R 327/2003-1), apie kurį ieškovei buvo pranešta 2004 m. vasario 13 d. (toliau – ginčijamas sprendimas), VRDT pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Visų pirma, ji manė, kad vaizdinis elementas, kurį sudaro susipynę trikampiai, ir žodinis elementas BUS yra du ankstesnio prekių ženklo skiriamieji elementai. Todėl žymens naudojimas, dėl kurio buvo pateiktas įrodymas, nepadarė žalos įregistruoto prekių ženklo skiriamajam požymiui. Be to, Apeliacinė taryba konstatavo, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, vizualiai mažai panašūs, bet panašūs fonetiškai, o tai, atsižvelgiant į didelį nagrinėjamų paslaugų panašumą, rodo, kad egzistuoja galimybė suklaidinti atitinkamą Vokietijos visuomenę.

Šalių reikalavimai

- 10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- atmesti kitos VRDT vykusios procedūros šalies protestą,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

11 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį;

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl ieškovės reikalavimų apimties

12 Posėdyje ieškovė sumažino pirmąjį reikalavimą ir prašė panaikinti ginčijamą sprendimą tik prekių ženklo paraiškoje nurodytoms „rinkotyros ir rinkos analizės“ paslaugoms.

13 Šis prašymas aiškintinas taip, kad ieškovė prašo panaikinti ginčijamą sprendimą tik iš dalies (žr. šiuo klausimu 2003 m. kovo 5 d. Sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 14 punktą). Toks prašymas neprieštarauja Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalyje įtvirtintam draudimui Pirmosios instancijos teisme pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyką (žr. šiuo atžvilgiu minėto sprendimo *Kiaušinio formos tabletė* 15 punktą). Taigi ieškovė turi būti laikoma atsisakančia savo ieškinio, kiek tai susiję su jos prašymu panaikinti ginčijamą sprendimą kitoms nei „rinkotyros ir rinkos analizės“ paslaugoms.

Dėl priimtinumų

14 Antruoju reikalavimu ieškovė iš esmės prašo, kad Pirmosios instancijos teismas nurodytų VRDT atmesti protestą dėl jos prekių ženklo registracijos.

15 Šiuo atžvilgiu primintina, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi, VRDT turi imtis visų priemonių, jog būtų įvykdytas Bendrijos teismo sprendimas. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT tai daryti. Iš tikrųjų pastaroji turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimų rezoliucinės dalies bei motyvų (žr. 2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ampafrance prieš VRDT – Johnson & Johnson (monBeBé)*, T-164/03, Rink. p. II-1401, 24 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką). Todėl antrasis ieškovės reikalavimas yra nepriimtinas.

Dėl esmės

16 Savo ieškinį ieškovė grindžia dviem pagrindais. Pirmasis susijęs su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir 43 straipsnio 2 dalies pažeidimu. Antrasis susijęs su to paties reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto ir 43 straipsnio 2 dalies pažeidimu

Šalių argumentai

- 17 Ieškovė tvirtina: kadangi ankstesnis prekių ženklas nebuvo naudojamas toks, koks buvo įregistruotas, protestą reikia atmesti remiantis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies antruoju sakiniu.
- 18 Šiuo atžvilgiu tinkama nuostata įvertinti šioje byloje nurodyto vokiško prekių ženklo naudojimą kitokia forma, nei jis buvo įregistruotas, yra *Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen* (Vokietijos įstatymas dėl prekių ženklų, *BGBI.* 1994 I, p. 3082 ir *BGBI.* 1995 I, p. 156, toliau – įstatymas dėl prekių ženklų) 26 straipsnio 3 dalis, kuria į Vokietijos teisę perkeliama 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, p. 1) 10 straipsnio 2 dalis. Ieškovė taip pat nurodo 2000 m. balandžio 13 d. *Bundesgerichtshof* (Vokietija) sprendimą, susijusį su šios įstatymo dėl prekių ženklų nuostatos aiškinimu.
- 19 Šiuo atveju naudojamo žymens skiriamieji elementai skiriasi nuo įregistruoto prekių ženklo skiriamųjų elementų.
- 20 Pirmiausia, naudojamas žymuo neturi žodinio elemento „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“. Jo nesant, visuomenė nesuvokia elemento BUS, kuris yra buvusio ankstesnio prekių ženklo savininko akronimas, reikšmės.

- 21 Be to, įregistruotame žymenyje elementas BUS parašytas juodomis raidėmis ir išdėstytas po vaizdiniu elementu, kurį sudaro trys susipynę trikampiai, o naudojamame žymenyje jį sudaro skirtingo šrifto baltos raidės, įrašytos į juodus stačiakampius, išdėstytus minėto vaizdinio elemento kairėje. Šiuo atžvilgiu reikia atsižvelgti į aplinkybę: kadangi ankstesnis prekių ženklas vaizdinis, tipografinis elemento BUS pavaizdavimas yra apsaugotas. Taigi savininkas negali jo naudoti kita forma, pavyzdžiui, kaip žodinį prekių ženklą.
- 22 Galiausiai naudojamame žymenyje skiriasi vaizdinio elemento, kurį sudaro trys susipynę trikampiai, spalva, be to, šiame žymenyje yra papildomas vaizdinis elementas – juodas kvadratas.
- 23 Visi šie skirtumai taip keičia prekių ženklą, kuriuo remiamasi, skiriamąjį požymį, kad visuomenė nesies naudojamo žymens su tuo prekių ženklą.
- 24 VRDT nurodo, kad Reglamente Nr. 40/94 nėra aiškios nuostatos dėl nacionalinio prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas, naudojimo kitokia forma, nei jis buvo įregistruotas. Tačiau Direktyvos 89/104 10 straipsnio 2 dalies a punkte yra suderinta nuostata, atitinkanti Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą. Taigi pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą arba atitinkamą Direktyvos 89/104 nuostatą reikia taikyti šią suderintąją nuostatą. Nacionalinės teisės taikyti negalima, nes Bendrijos prekių ženklų sistema yra savarankiška.
- 25 Ankstesnio prekių ženklą, kuriuo remiamasi šioje byloje, skiriamasis požymis jokia būdu nepasikeičia naudojamoje formoje. Elemento „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ panaikinimas neturi didelės reikšmės, nes vizualiai šis elementas yra ne tik antraeilės svarbos, bet ir naudojamas kaip

apibūdinanti nuoroda. Elemento BUS ir vaizdinio elemento, kurį sudaro trys susipynę trikampiai, pavaizdavimas negatyvu gali būti laikomas įregistruotos formos įprastiniu variantu, nedarančiu įtakos jos skiriamajam požymiui. Juodo kvadrato prijungimas yra nereikšmingas, nes tai yra pagrindinė geometrinė figūra.

- 26 Galiausiai, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkto tikslą, prekių ženklo savininkas jį naudodamas privalo turėti tam tikrą veikimo laisvę, kad saugomo žymens pavaizdavimą galėtų pritaikyti prie reklamos grafikos normų arba laikmečio.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 27 Pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį:

„Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymų, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas <...> Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas.“

- 28 Remiantis to paties reglamento 43 straipsnio 3 dalimi minėta nuostata taikoma ankstesniems nacionaliniams prekių ženkams, naudojamą Bendrijoje pakeičiant naudojimu valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas.

29 Pagal Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą, naudojimas taip pat yra „Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu“.

30 Kadangi šiuo atveju prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas, yra nacionalinis prekių ženklas, pirmiausia reikia patikslinti pirmojo ieškinio pagrindo, kuriuo ieškovė iš tikrųjų nurodo, jog Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatas, dalyką.

31 Toliau reikia pažymėti, kad kartu taikant Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktą ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalis ankstesnio nacionalinio ar Bendrijos prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas Bendrijos prekių ženklo paraiškos atžvilgiu, naudojimo iš tikrųjų įrodymas apima taip pat ir įrodymą dėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia išskirtinio ženklo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu (žr. šiuo klausimu 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, T-156/01, Rink. p. II-2789, 44 punktą).

32 Todėl ieškovės nuoroda į nacionalinę teisę yra netinkama.

33 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus, reikia išnagrinėti, ar naudojama ankstesnio prekių ženklo forma turi skirtumų, kurie pakeičia jo skiriamąjį požymį.

34 Pirmiausia reikia pastebėti, kad abi ankstesnio prekių ženklo formos, t. y. įregistruota ir naudojama, apima žodinį elementą BUS ir vaizdinį elementą, sudarytą iš trijų susipynusių trikampių, kurių skiriamąjo požymio šalys neginčija.

35 Dėl skirtingo šių elementų pavaizdavimo naudojamoje formoje, reikia pastebėti, kad nei elemento BUS tipografija, nei ankstesnio prekių ženklo balta ir juoda spalvos nėra ypač originalios ar neįprastos abiejose ankstesnio prekių ženklo formose. Taigi jų variacijos negali daryti įtakos šio prekių ženklo skiriamajam požymiui.

36 Kai dėl nuorodos „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ reikia priminti, kad vertinant sudėtinio prekių ženklo vienos ar kelių konkrečių sudedamųjų dalių skiriamąjį požymį ar dominavimą, būtina atsižvelgti į kiekvienai iš šių sudedamųjų dalių būdingas savybes bei į skirtingų sudedamųjų dalių atitinkamą vietą prekių ženklo konfigūracijoje (žr. šiuo atžvilgiu 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33–35 punktus).

37 Šiuo atveju nagrinėjama nuoroda yra ilgas žodinis elementas, parašytas mažomis raidėmis ir užimantis antraeilę poziciją žymens apačioje. Jo reikšmė (Pagalbos įmonininkams ir savarankiškų profesijų atstovams asociacija, įregistruota asociacija) nurodo nagrinėjamas paslaugas. Todėl, atsižvelgiant į nagrinėjamo elemento apibūdinantį turinį bei jo antraeilę poziciją žymens pavaizdavime, reikia manyti, kad jis nėra skiriamasis.

38 Šios išvados nepaneigia ieškovės argumentas, kad dėl nagrinėjamo elemento panaikinimo elementas BUS, kuris yra buvusio ankstesnio prekių ženklo savininko akronimas, praranda prasmę. Neginčijama, kad elementui BUS būdingas skiriamasis požymis. Net ir darant prielaidą, jog suinteresuota visuomenė pastebėtų, kad jis gali būti akronimas, jo skiriamajam požymiui nedarytų įtakos paaikškinamojo elemento panaikinimas.

39 Šios išvados labiau nesusilpnina posėdyje pateiktas ieškovės argumentas, jog tie žodžiai žymi buvusį žymens savininką ir taip individualizuoja ankstesnį prekių ženklą. Iš tikrųjų, net jeigu pripažintume, kad nagrinėjamas elementas reiškia buvusio prekių ženklo savininko vardą, tai neturėtų įtakos jo apibūdinančio turinio ir vietos žymens vizualiniame pavaizdavime, kurie šiuo atveju leidžia daryti išvadą, kad jis neturi skiriamojo požymio, vertinimui.

40 Galiausiai kalbant apie juodą kvadratą naudojamoje formoje, kurio nėra įregistruotoje formoje, reikia pasakyti, kad jis priklauso pagrindinėms geometrinėms figūroms ir dėl to neturi skiriamojo požymio. Šiai išvadai įtakos nedaro jo vieta naudojamoje formoje.

41 Iš viso to, kas buvo išdėstyta, matyti, kad ankstesnio prekių ženklo naudojama forma neįgyja skirtumų, galinčių pakeisti šio prekių ženklo išskirtinį pobūdį Reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punkte ir 43 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintų susijusių nuostatų prasme. Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad buvo pateiktas įrodymas dėl protestą pateikusių asmenų prekių ženklo naudojimo.

42 Todėl pirmasis pagrindas turi būti atmestas.

Dėl antrojo pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu

Šalių argumentai

- 43 Ieškovė nurodo, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, jog ankstesniame prekių ženkle dominuoja bendras abiem žymenims žodinis elementas BUS ir kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs.
- 44 Pirma, ankstesnis prekių ženklas turi kitų skiriamųjų elementų, išskiriančių jo sukuriamą bendrą įspūdį. Pavyzdžiui, ankstesnio prekių ženklo vaizdinis elementas vaizduoja sudėtingą grafinę figūrą, kuri turi ryškų skiriamąjį požymį. Tam tikrais atvejais kita VRDT vykusios procedūros šalis naudojo tik ankstesnio prekių ženklo vaizdinį elementą. Taigi jis svarbus bent jau tiek, kiek ir žodinis elementas BUS. Elementas „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ svarbus tiek, kiek paaiškina akronimo BUS reikšmę.
- 45 Antra, vien žodinis elementas BUS dėl savo silpno skiriamojo požymio negali išskirti ankstesnio prekių ženklo nagrinėjamos paslaugoms. Iš tikrųjų yra keletas prekių ženklų, turinčių žodinį elementą BUS, kurie yra įregistruoti 35 klasei, o internete žodis BUS labai dažnai naudojamas su žodžiu „marketing“.
- 46 Taigi žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra nepanašūs. Vizualiai ankstesnį prekių ženklą išskiria vaizdinis elementas, kurio nėra prašomame įregistruoti prekių ženkle.

Fonetiškai prašomas įregistruoti žodinis prekių ženklas „Online Bus“ yra aiškiai daug ilgesnis, todėl skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo žodžio BUS. Be to, kadangi elementas „online“ yra žodinio žymens pradžioje, jam turėtų būti suteikiama daugiau reikšmės tarimo atžvilgiu. Konceptualiai ankstesnio prekių ženklo elementas BUS asocijuojasi su viešojo transporto priemone, kai žymuo „Online Bus“ daro nuorodą į informatikos sritį. Taigi konceptualiai žymenys, dėl kurių kilo ginčas, tai pat yra skirtingi.

47 Remdamasi minėtu sprendimu *MATRATZEN* (33 ir 34 punktai) VRDT pateikia kontrargumentą, kad sudėtinio prekių ženklo sukuriamame bendrame įspūdyje gali dominuoti vienas elementas. Dominuojančio elemento atitikimas lemia žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą.

48 Kai dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio palyginimo, Apeliacinė taryba pagrįstai pripažino, kad jie labai panašūs, nes žodinis elementas BUS dominuoja kiekviename iš jų.

49 Ieškovės argumentas, pirmą kartą pateiktas Apeliacinėje taryboje, kuriuo siekiama įrodyti elemento BUS silpną skiriamąjį požymį, yra pavėluotas pagal Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalį.

50 Be to, jis nepakankamai pagrįstas ieškinyje. Šiuo atžvilgiu įregistruotų prekių ženklų, turinčių elementą BUS, sąrašas nėra tinkamas įrodymas, nes skiriamasis požymis gali susilpnėti tik naudojant prekių ženklus. Paieška internete, susijusi su žodžių BUS ir „marketing“ naudojimu kartu, nepateikia tokio įrodymo pirmiausia todėl, kad nagrinėjamos paslaugos su marketingu susijusios tik labai maža dalimi. Be to, ji

neleidžia nustatyti, ar elementas BUS internete naudojamas specifiniais tikslais nagrinėjamų paslaugų atžvilgiu. Galiausiai paieška apima autobusų sektorių, kuris šiuo atveju nėra nagrinėjamas, ir neapsiriboja Vokietija, kuri yra atitinkama teritorija.

- 51 Žymenys, dėl kurių kilo ginčas, taip pat panašūs vizualiai ir konceptualiai.
- 52 Kai dėl vizualaus palyginimo, ankstesnio prekių ženklo vizualiai neišskiria jo vaizdinis elementas. Paprastai visuomenė remiasi sudėtinių prekių ženklų žodiniais elementais. Šioje byloje vaizdiniam elementui geriausiu atveju būtų galima suteikti reikšmę, lygiaverčią dominuojančio žodinio elemento BUS reikšmei.
- 53 Kai dėl konceptualaus palyginimo, žodis BUS abiejuose žymenyse yra Vokietijoje dažnai naudojamas autobusų ir omnibusų sutrumpinimas. Šiuo atžvilgiu pagal analogiją su 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *BMI Bertoldo prieš VRDT – Diesel (DIESELIT)* (T-186/02, Rink. p. II-1887, 58 punktas) ir 2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Samar prieš VRDT – Grotto (GAS STATION)* (T-115/03, Rink. p. II-2939, 36 punktas) egzistuoja žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualus panašumas.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 54 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą prekių ženklas 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.

55 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką supainiojimo galimybė turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip suinteresuota visuomenės suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, bei į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų panašumo ir jais žymimų prekių ar 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, 33 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

56 Šiuo atveju šalys neginčija nei Apeliacinė tarybos nustatyto suinteresuotos visuomenės apibrėžimo, nei konstatavimo, kad nagrinėjamos paslaugos yra labai panašios (ginčijamo sprendimo 25 ir 26 punktai). Tačiau ieškovė tvirtina, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra nepanašūs, ir kad nėra galimybės juos supainioti. Todėl nagrinėjant šį ieškiniu pagrindą reikia apsiriboti šiais dviem aspektais.

57 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką visapusiškas supainiojimo galimybės vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptuali nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas prekių ženklų sukuriamu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. pagal analogiją dėl Direktyvos 89/104 aiškinimo 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 ir 23 punktus ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 25 punktą).

- 58 Šiuo atveju reikia pastebėti, kad viena iš žymenų, dėl kurių kilo ginčas, sudedamųjų dalių, t. y. žodinis elementas BUS yra tapatus.
- 59 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad vienos iš nagrinėjamų žymenų sudedamųjų dalių tapatumas neleidžia daryti išvados, jog jie panašūs, nebent ta dalis yra kiekvieno iš šių žymenų kuriamo bendro įspūdžio dominuojantis elementas taip, kad visos kitos sudedamosios dalys šiuo atžvilgiu yra nesvarbios (minėto sprendimo *MATRATZEN* 33 punktas).
- 60 Apeliacinė taryba tvirtino (ginčijamo sprendimo 22 punktas), kad elementas BUS yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas bei vienas iš dominuojančių ankstesnio prekių ženklo elementų.
- 61 Ieškovė teigia, kad žodinis elementas BUS turi silpną skiriamąjį požymį nagrinėjamų paslaugų atžvilgiu, ir todėl pats savaime negali išskirti žymenų, dėl kurių kilo ginčas.
- 62 Pirma, ji remiasi per posėdį pirmą kartą nurodyta faktine aplinkybe, jog žodis BUS apibūdina tiriant rinką naudojamą tyrimų rūšį.
- 63 Taigi į šią aplinkybę, kuri prieš tai nebuvo pateikta vienai iš VRDT instancijų, Pirmosios instancijos teismas neturi atsižvelgti. Iš tikrųjų remiantis Reglamento

Nr. 40/94 74 straipsnio 1 dalimi, *in fine*, procedūros dėl atsakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju VRDT nagrinėja tikrai šalių nurodytus ieškinio pagrindus bei reikalavimus ir neprivalo *ex officio* atsižvelgti į tuos faktus, kurių šalys nepateikė (2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (LINDENHOF)*, T-296/02, Rink. p. II-563, 31 punktas). Iš to išplaukia, kad VRDT negali būti priekaištauojama dėl neteisėtų veiksmų aplinkybių, kurios jai nebuvo nurodytos.

64 Antra, ieškovė remiasi paieškos internete bei prekių ženklų duomenų bazėje *Cedalex* rezultatais. VRDT pateikia kontrargumentą, kad šie įrodymai, pirmą kartą pateikti Apeliacinėi tarybai, yra pavėluoti.

65 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad pagal nusistovėjusią teismo praktiką Apeliacinės tarybos gali, išskyrus vienintelę išlygą Reglamento Nr. 40/94 74 straipsnio 2 dalyje, patenkinti apeliaciją, remdamosi naujomis apelianto nurodytomis aplinkybėmis arba jo pateiktais naujais įrodymais (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253, 26 punktas). Iš to išplaukia, kad nagrinėjami įrodymai yra priimtini.

66 Tačiau ieškovės pateiktų paieškų nepakanka nustatyti, kad žodžio BUS skiriamasis požymis yra susilpnėjęs nagrinėjamoms paslaugoms.

67 Kalbant apie rezultatų, gautų naudojantis paieškos sistema *Google*, sąrašą, pagal kurį žodis BUS internete labai dažnai yra šalia žodžio „marketing“, reikia pažymėti, kad

tokia paieška, apibrėžta labai bendrais kriterijais, yra nepakankama įrodyti, jog suinteresuota visuomenė susieja šiuos du žodžius. Iš tikrųjų paieškos rezultatai neduoda jokio pagrindo manyti, kad žodis BUS yra naudojamas atitinkamoje teritorijoje žymėti nagrinėjamas paslaugas.

- 68 Kai dėl paieškos *Cedalex* duomenų bazėje, vien aplinkybės, kad daugelis su 35 klase susijusių prekių ženklų turi elementą BUS nepakanka teigti, jog šis elementas turi silpną skiriamąjį požymį dėl jo dažno naudojimo nagrinėjamoje srityje. Pirmą, tokia paieška nepateikia jokios informacijos dėl prekių ženklų, faktiškai naudojamų nagrinėjamosioms paslaugoms. Antra, ji apima daugelį prekių ženklų, kuriuose viešojo transporto įmonės naudoja žodį BUS kaip apibūdinantį.
- 69 Be to, kitas ankstesnio prekių ženklo žodinis elementas „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ neturi skiriamąjo požymio, ir todėl yra nesvarbus šio prekių ženklo sukuriama bendram išpūdžiui (žr. 37–39 punktus).
- 70 Prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinis elementas „online“ negali būti suvokiamas kaip skiriamasis elementas. Iš tikrųjų tai yra gerai žinomas žodis, kuris asocijuojasi su komunikacija internetu. Kadangi ši komunikacijos forma gali būti naudojama nagrinėjamosioms paslaugoms teikti, aptariamasis žodis yra apibūdinantis. Iš nusistovėjusios teismo praktikos matyti, kad paprastai visuomenė, vertindama bendrą ženklo sukeltą išpūdį, nelaikys skiriamuoju bei dominuojančiu apibūdinančio elemento, kuris yra sudėtinio prekių ženklo dalis (žr. 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, 34 punktą ir jame nurodyta teismų praktika).

- 71 Iš viso to, kas išdėstyta matyti, kad Apeliacinė taryba teisėtai galėjo konstatuoti, jog elementas BUS yra kiekvieno iš žymonių, dėl kurių kilo ginčas, dominuojantis žodinis elementas.
- 72 Atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus, reikia palyginti žymenis, dėl kurių kilo ginčas.
- 73 Kalbant apie vizualų palyginimą, reikia pažymėti, kad ginčijamo sprendimo 20 punkte Apeliacinė taryba manė, jog ankstesnį prekių ženklą išskiria ir žodinis elementas BUS, ir jo vaizdinis elementas, kurį sudaro trys susipynę trikampiai. Šiam vertinimui neprieštarauja ieškovės argumentas, jog ankstesnio prekių ženklo vaizdinis elementas turi skiriamąjį požymį, bent jau lygiavertį elemento BUS skiriamajam požymiui.
- 74 Jeigu tiesa, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, skiriasi vizualiai, į ką turi būti atsižvelgta visapusiškai vertinant supainiojimo galimybę, šis skirtumas nepaneigia to, jog egzistuoja vizualus panašumas, sukurtas tapataus elemento BUS, kuris yra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojantis elementas ir vizualiai – vienas iš dominuojančių ankstesnio prekių ženklo elementų.
- 75 Kalbant apie fonetinį palyginimą, darytina išvada, kad, atsižvelgiant į vienintelio žymenys, dėl kurių kilo ginčas, dominuojančio žodinio elemento BUS tapatumą, fonetiškai jie labai panašūs.

- 76 Kalbant apie konceptualų palyginimą, reikia pažymėti, kad Apeliacinė taryba teisingai tvirtino, jog žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualus palyginimas neįmanomas.
- 77 Jeigu ieškovė tvirtina, kad žymuo „Online Bus“ nurodo informatikos sritį, reikia pastebėti, kad ši nuoroda susijusi su prašomo įregistruoti prekių ženklo elementu „online“. Tačiau kadangi šis elementas neturi skiriamąjį požymio prašomame įregistruoti prekių ženkle, jis negali suteikti jam prasmės.
- 78 Ieškovės argumentas, jog ankstesnis prekių ženklas išreiškia autobuso idėją, taip pat yra nepriimtinas, nesant būtinybės pasisakyti dėl VRDT argumento, jog tokia nuoroda išskiria abu žymenis, dėl kurių kilo ginčas. Yra žinoma, kad nagrinėjamos paslaugos visiškai nesusijusios su viešuoju transportu. Nors išvados dėl žymeniu reiškiamos idėjos nekeičia tai, kad šio žymens reikšmė nesusijusi su nagrinėjamomis paslaugomis, vis dėlto reikšmė turi būti tokia aiški, kad suinteresuota visuomenė ją iškart suvoktų (žr. šiuo atžvilgiu 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). Tačiau šiuo atveju, atsižvelgiant į nagrinėjamų paslaugų pobūdį, suinteresuota visuomenė elemento BUS spontaniškai nesusies su viešojo transporto priemone.
- 79 Galiausiai kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, visapusišką vertinimą, reikia priminti, kad visiškai įmanoma, jog vien dėl fonetinio dviejų prekių ženklų panašumo gali atsirasti supainiojimo galimybė (minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 28 punktą ir 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 42 punktą).

80 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ir ypač į nagrinėjamų paslaugų didelį panašumą bei prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, aiškų fonetinį panašumą, darytina išvada, kad vien vizualus šių prekių ženklo skirtumas, kurį sukuria vaizdinio elemento buvimas ankstesniame prekių ženkle, šiuo atveju negali panaikinti supainiojimo galimybės. Iš tikrųjų atitinkamas vartotojas, susidūręs su nagrinėjamais prekių ženklais, juose labiausiai pastebėtų žodinį elementą BUS, esantį abiejuose prekių ženkluose ir dominuojantį jų tarime. Todėl Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

81 Todėl antrasis ieškinio pagrindas yra nepriimtinas.

82 Iš to išplaukia, kad ieškinys turi būti atmestas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Paskelbta 2005 m. lapkričio 24 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

H. Legal