

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. balandžio 21 d. *

Byloje T-164/03

Ampafrance SA, įsteigta Cholet (Prancūzija), atstovaujama advokato C. Bercial
Arias,

ieškovė,

prieš

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

atsakovė,

* Proceso kalba: prancūzų.

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

Johnson & Johnson GmbH, įsteigtai Diuseldorfe (Vokietija), atstovaujamai advokato D. von Schultz,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2003 m. kovo 4 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 220/2002-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Ampafrance SA* ir *Johnson & Johnson GmbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir O. Czúcz,

posėdžio sekretorius J. Plingers, administratorius,

atsižvelgęs į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. gegužės 8 d.,

atsižvelgęs į VRDT atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 31 d.,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies atsakymą į ieškinį, kurį Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2003 m. spalio 31 d.,

įvykus 2004 m. gruodžio 2 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Bylos aplinkybės

1 1996 m. birželio 13 d. *Ampafrance SA*, remdamasi pakeistu 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 tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra šis vaizdinis žymuo (toliau – prekių ženklas „*monBeBé*“):



3 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 ir 28 klasėms.

- 4 1999 m. vasario 8 d. ši paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 8/99.
- 5 1999 m. kovo 29 d., remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, bendrovė *Johnson & Johnson GmbH* pateikė protestą dėl šio Bendrijos prekių ženklo registracijos. Protestas grindžiamas žodiniu prekių ženklu „bebe“, kuris buvo įregistruotas:
 - 1990 m. lapkričio 22 d. Vokietijoje Nr. 1 168 346 šioms 3 klasės prekėms: „odos ir kūno priežiūros priemonės, įskaitant apsaugines ir valymo priemones odai, ypač kremus odai, losjonus odai, pienelį, valantį toniką, drėkinančias emulsijas, apsaugines priemones nuo saulės, maudymosi vonioje priedus, vonios želę, aliejus odai, šampūnus, lūpų priežiūros priemones; muilui, valymo priemonėms; kosmetinėms servetėlėms; dezodorantams, dantų valymo priemonėms, veido pudrai, makiažą nuvalančioms priemonėms, nagų priežiūros priemonėms, kaip antai lakai ir lako tirpikliai“; protestas buvo grindžiamas šio prekių ženklo geru vardu Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies prasme ir žinomumu to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies c punkto prasme Vokietijoje,
 - 1990 m. gruodžio 19 d. tarptautiniu lygiu, Nr. IR 571 254 su galiojimu Italijoje, Austrijoje ir Beniliukso valstybėse pirmiau išvardytų 3 klasės prekių ir toliau nurodomų prekių atžvilgiu:
 - 16 klasė: „Kosmetinės servetėlės“,
 - 24 klasė: „Kosmetinės servetėlės iš tekstilės“.

6 Protestas buvo grindžiamas visomis prekėmis, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai, ir pateiktas dalies prekių, išvardytų Bendrijos prekių ženklo paraiškoje ir nurodomų toliau, atžvilgiu:

— 3 klasė: „Muilas, valymo priemonės, odos priežiūros priemonės, kosmetinės priemonės, šampūnai, talkas, tualetinis vanduo, dantų milteliai ir pastos, maudymosi vonioje priemonės, kosmetiniai vatos pagaliukai“,

— 5 klasė: „Higienos priemonės, dietinės prekės, dietinio maisto produktai, vata, medvilniniai vystyklai“,

— 10 klasė: „Buteliukai kūdikiams maitinti, žindukai, čiulptukai, medicinos aparatai, vaistinėlės“,

— 16 klasė: „Popierius ir prekės iš popieriaus, celiulioziniai vystyklai“.

7 Protestas buvo grindžiamas motyvais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies c punkte ir 5 dalyje.

8 2000 m. vasario 21 d. per protesto procedūrą ieškovė apribojo paraiškoje įregistruoti nurodytą prekių sąrašą, išbraukdama 16 klasei priklausančias prekes.

- 9 2002 m. vasario 27 d. sprendimu Protestų skyrius atmetė protestą. Iš esmės jis konstatavo, kad nėra galimybės supainioti nagrinėjamų prekių ženklų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Kadangi žymenys nepanašūs, Protestų skyrius taip pat atmetė protestą, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktu. Kadangi žymenys skirtingi ir įstojusi į bylą šalis neįrodė, kad jos vokiškas prekių ženklas turi gerą vardą, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi grindžiamas protestas taip pat buvo atmestas.
- 10 2002 m. kovo 12 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė VRDT apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 11 2003 m. kovo 4 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas), Pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją iš dalies patenkino. Iš esmės ji manė, kad atsižvelgiant būtent į 3 ir 5 klasių prekių tapatumą ar panašumus, nagrinėjamų žymenų panašumus ir ankstesnių prekių ženklų gerą vardą kūno priežiūros priemonių atžvilgiu, tikėtina, jog egzistuoja galimybė suklaidinti vartotoją. Todėl Protestų skyriaus sprendimas buvo panaikintas tiek, kiek juo buvo atmestas protestas, pateiktas remiantis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalimi dėl šių paraiškoje nurodytų prekių: „muilo, valymo priemonių, odos priežiūros priemonių, kosmetinių priemonių, šampūnų, talko, tualetinio vandens, dantų miltelių ir pastų, maudymosi vonioje priemonių, kosmetinių vatos pagaliukų“, priklausančių 3 klasei, ir „higienos priemonių, vatos, medvilninių vystyklių“, priklausančių 5 klasei.
- 12 Dėl prekių, laikomų nepanašiomis, tai yra dietinių prekių ir maisto produktų (5 klasė) bei buteliukų kūdikiams maitinti, žindukų, čiulptukų, medicinos aparatų, vaistinėlių (10 klasė), Apeliacinė taryba nurodė, kad sąlygos, būtinos Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymui, yra neįvykdytos, todėl apeliaciją šiuo atžvilgiu atmetė. Be to, patvirtinusi protestą, grindžiamą Reglamento

Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, dėl 3 klasei priklausančių „kosmetinių priemonių, medicininės priežiūros priemonių, tai yra odos priežiūros priemonių“, Apeliacinė taryba nepriėmė sprendimo dėl protesto, grindžiamo Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies c punktu.

Šalių reikalavimai

13 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą tiek, kiek jis jai yra nepalankus,
- patenkinti visą Bendrijos prekių ženklo „*monBeBé*“ paraišką,
- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, patirtas per protesto ir apeliacinę procedūras bei nagrinėjant bylą Pirmosios instancijos teisme.

14 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

15 Įstojusti į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo atmesti ieškinį.

Dėl ginčo dalyko

16 2004 m. lapkričio 25 d. laišku ieškovė Pirmosios instancijos teismui pranešė, kad apribojo paraišką įregistruoti 3, 5 ir 10 klasių prekių atžvilgiu kūdikiams ir mažiems vaikams skirtomis prekėmis.

17 Šiuo atžvilgiu būtina priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalį pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo Bendrijos prekių ženklo paraišką arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodyto prekių ir paslaugų sąrašo apribojimas turi būti atliktas laikantis tam tikros specialios tvarkos, pateikiant prašymą dėl paraiškos pakeitimo pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1), 13 taisyklę (2003 m. kovo 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Unilever prieš VRDT (Kiaušinio formos tabletė)*, T-194/01, Rink. p. II-383, 13 punktas ir 2003 m. lapkričio 25 d. Sprendimo *Oriental Kitchen prieš VRDT – Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rink. p. II-4953, 30 punktas).

18 Šiuo atveju prašymą dėl prekių sąrašo apribojimo ieškovė pateikė tik likus keliomis dienoms iki posėdžio. Be to, per posėdį VRDT nurodė, kad apie šį prašymą ji sužinojo iš Pirmosios instancijos teismo atstovo, nes formalus ieškovės prašymas dėl apribojimo dar nebuvo pridėtas prie atitinkamų administracinės bylos dokumentų.

19 Be to, būtina priminti, jog tam, kad būtų taikomas Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, galimybės supainioti vertinimas turi būti atliekamas visų prekių, nurodytų prekių ženklo paraiškoje, atžvilgiu (minėto sprendimo *KIAP MOU* 30 punktas).

20 Šioje byloje pateiktu prašymu ieškovė ketina ne išbraukti iš sąrašo vieną ar keletą panašiomis pripažintų prekių, bet pakeisti visų ginčijamų prekių paskirtį. Tačiau negalima paneigti, kad prekių paskirties pakeitimas gali turėti įtakos prekių palyginimui, kurį atliko VRDT, nagrinėdama galimybę suklaidinti, ir VRDT administracinei procedūrai.

21 Tokiomis aplinkybėmis prekių paskirties pakeitimo šiame etape pripažinimas pakeičia ginčo dalyką per teisminį nagrinėjimą. Remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 135 straipsnio 4 dalimi, šalių pareiškimais negalima pakeisti Apeliacinės tarybos nagrinėtos bylos dalyko. Iš tikrųjų šioje byloje Pirmosios instancijos teismas privalo patikrinti Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą. Tačiau nurodytų prekių sąrašo pakeitimas būtinai pakeičia protesto dalyką, taigi ir ginčo apimtį, o tai prieštarauja Procedūros reglamentui.

22 Remiantis tuo, kas buvo išdėstyta, per šį teisminį nagrinėjimą į ieškovės priminėje prekių ženklo paraiškoje nurodytų prekių paskirties pakeitimą nebus atsižvelgta. Todėl šiuo atveju ginčas susijęs su situacija, kurią nagrinėjo Apeliacinė taryba.

Dėl ieškovės antrojo ir trečiojo reikalavimų priimtinumо

- 23 Iš esmės antruoju reikalavimu ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo įpareigoti VRDT įregistruoti prašomą prekių ženklą. VRDT nuomone, šis prašymas yra nepriimtinas.
- 24 Šiuo požiūriu būtina priminti, kad remiantis Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio 6 dalimi VRDT turi imtis visų priemonių, kad būtų įvykdytas Bendrijos teismo sprendimas. Todėl Pirmosios instancijos teismas neturi įpareigoti VRDT to daryti. Iš tikrųjų pastaroji turi padaryti išvadas iš Pirmosios instancijos teismo sprendimų rezoliucinių dalių bei motyvų (2001 m. sausio 31 d. Pirmosios instancijos teismo Sprendimo *Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld prieš VRDT (Giroform)*, T-331/99, Rink. p. II-433, 33 punktas; 2002 m. vasario 27 d. Sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 12 punktas ir 2003 m. liepos 3 d. Sprendimo *Alejandro prieš VRDT – AnheuserBusch (BUDMEN)*, T-129/01, Rink. p. II-2251, 22 punktas).
- 25 Taigi antrasis ieškovės reikalavimas yra nepriimtinas.
- 26 Trečiuoju reikalavimu ieškovė prašo priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, patirtas per protesto ir apeliacinę procedūras bei nagrinėjant bylą Pirmosios instancijos teisme.
- 27 Būtina priminti, kad pagal Procedūros reglamento 136 straipsnio 2 dalį „šalių patirtos būtinos išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu Apeliacinėje taryboje, taip pat išlaidos, susijusios su pareiškimų ir kitų dokumentų vertimu į bylos kalbą, kaip nurodyta 131 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje, laikomos atlygintinomis“. Iš to

matyti, kad išlaidos, susijusios su protesto procedūra, negali būti laikomos atlygintinomis.

- 28 Taigi trečiasis ieškovės reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų turi būti atmestas kaip nepriimtinas tiek, kiek jis nurodo išlaidas, susijusias su protesto procedūra.

Dėl įrodymų, pirmą kartą pateiktų Pirmosios instancijos teisme, priimtumo

- 29 Prie 2003 m. spalio 31 d. atsakymo į ieškinį įstojusi į bylą šalis pridėjo įrodymus, kurie nebuvo pateikti Apeliacinei tarybai, tai yra 2003 m. spalio 4 d. ir 6 d. darytas nuotraukas, reklaminius skelbimus ir prekių ženklų „bebe“ žymimų prekių žiniaraštį. Taigi į šiuos įrodymus, pirmą kartą pateiktus Pirmosios instancijos teisme, negali būti atsižvelgta. Iš tikrųjų ieškinys, nagrinėjamas Pirmosios instancijos teisme, yra susijęs su VRDT apeliacinės tarnybos sprendimų teisėtumo priežiūra Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, todėl Pirmosios instancijos teismo kompetencija nėra peržiūrėti faktines aplinkybes pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Todėl minėti dokumentai, nenagrinėjant jų įrodomosios galios, turi būti atmesti (2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)*, T-10/03, Rink. p. II-719, 52 punktas; 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Eurocermex prieš VRDT (Alaus butelio forma)*, T-399/02, Rink. p. II-1391, 52 punktas ir 2004 m. lapkričio 10 d. Sprendimo *Storck prieš VRDT (Saldainio forma)*, T-396/02, Rink. p. II-3821, 24 punktas).

Dėl esmės

- 30 Ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

Šalių argumentai

- 31 Ieškovė ginčija Apeliacinės tarybos vertinimą, pagal kurį egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus „bebe“ ir „monBeBé“.

- 32 Pirma, ieškovė kritikuoja Apeliacinės tarybos tvirtinimą, kad egzistuoja panašumas tarp prašomu įregistruoti prekių ženklu ženklinamų „medvilninių vystyklų“ ir ankstesniais prekių ženklais ženklinamų 3 klasės prekių, kurias sudaro „odos ir kūno priežiūros priemonės, kosmetinės priemonės“. Iš tikrųjų tai yra ne tos pačios rūšies ir sudėties prekės. Be to, vystyklai yra ne estetinio, bet išimtinai praktinio poreikio prekė, nes jų paskirtis yra neleisti sušlapti kūdikio drabuželiams.

- 33 Antra, ieškovės nuomone, nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis nėra pakankamai aukštas, kad būtų galima pamanyti, jog egzistuoja galimybė juos supainioti. Taip yra dėl vizualinių ir fonetinių skirtumų, taip pat dėl žodžio „bebe“ silpno skiriamąjo požymio, kurį lemia šio žodžio apibūdinantis pobūdis.

- 34 Ieškovės nuomone, vizualinės žodinio elemento „monBeBé“ ypatybės kartu su ovaliu jį juosiančiu rėmu sukuria bendrą įspūdį, kuris visiškai skiriasi nuo ankstesnių prekių ženklų sukuriamo bendro įspūdžio. Vartotojas gali pastebėti, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo raidės yra parašytos pastorintu šriftu, smarkiai suapvalintos, „suspaustos“, su kirčiu, neįprastai uždėtu ant paskutinės raidės „e“. Taip pat būtina paminėti aplinkybę, kad abi raidės „b“ yra didžiosios, o tai yra įprasta tik pirmosios žodžio raidės atžvilgiu.
- 35 Be to, ieškovė tvirtina, kad tikrovei prieštarautų tvirtinimas, jog, kaip nurodo Apeliacinė taryba, atsižvelgiant į tariamą žodžio „mon“ žinomumą, vartotojas vokiečių daugiau reikšmės skirs antrajam elementui „BeBé“, o ne pirmajam žodinio žymens elementui. Ieškovė nurodo, kad skaitoma iš kairės į dešinę ir kad vartotojai paprastai yra labiau pastabūs pirmajam, o ne paskutiniam žodinio žymens elementui.
- 36 Fonetiniu požiūriu ieškovė nurodo, kad dviejų skiemenų žodis netiriamas taip, kaip trijų skiemenų žodis. Ieškovės nuomone, žodžio „mon“ tarimas sukuria specifinį garsą, kurio tikrai nėra ankstesniuose prekių ženkluose.
- 37 Konceptiniu požiūriu ieškovė nurodo žodžio „bebe“ apibūdinantį pobūdį įstojusios į bylą šalies prekių, leidžiančių jų naudotojams apsaugoti kūdikio odą, atžvilgiu. Tokiomis aplinkybėmis žodis „bebe“ turi būti nevaržomai vartojamas visų.
- 38 Trečia, ieškovė ginčija prekių ženklo „bebe“ gerą vardą Vokietijoje. Kadangi prekių ženklas „bebe“ sudarytas iš žodžio, kurį supranta visi Europos Sąjungos vartotojai, ypač vartotojai vokiečiai, Vokietijoje jis neturi stipraus skiriamąjo požymio. Ieškovė ginčija įrodymus, pateiktus dėl prekių ženklo žinomumo tarp suinteresuotųjų

asmenų. Be to, ieškovė pažymi, kad ginčijamo sprendimo 40 punkte Apeliacinė taryba klaidingai nurodė gero vardo egzistavimą „vokiškai kalbančiose šalyse“. Įstojusi į bylą šalis niekada nesirėmė geru vardu šiose šalyse, nes proteste aiškiai apsiribojo gero vardo klausimu Vokietijoje.

- 39 VRDT tvirtina, kad Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto.
- 40 Dėl ankstesnių prekių ženklų ryškaus skiriamojo požymio VRDT primena, kad vokiškas prekių ženklas „bebe“ buvo įregistruotas įrodžius jo skiriamojo požymio įgijimą dėl naudojimo (durchgesetztes Zeichen) ir kad Austrijoje nebuvo pateiktas joks prieštaravimas dėl tarptautinio prekių ženklo įregistravimo.
- 41 VRDT nuomone, ieškovė neteisingai prieštarauja ginčijamam sprendimui, nes ji pripažino, jog prekių ženklas „bebe“ Bendrijos prekių ženklo paraiškos pateikimo dieną, 1996 m. birželio 13 d., Vokietijoje dėl naudojimo buvo įgijęs ryškų skiriamąjį požymį.
- 42 Dėl Austrijos VRDT nurodo, kad iš esmės į įstojusios į bylą šalies prekių ženklo ryškų skiriamąjį požymį šioje valstybėje negali būti atsižvelgta, nes ji nebuvo nurodyta nei proteste, nei faktuose, įrodymuose ir argumentuose, kuriuos ji pateikė per nustatytą terminą pagal Reglamento Nr. 2868/95 20 taisyklės 2 dalį (šiuo klausimu žr. 2002 m. birželio 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Chef*

Revival USA prieš VRDT – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Rink. p. II-2749, 34 ir 35 punktus). Pripažinus priešingai, VRDT nustatyti terminai netektų prasmės, procedūra užsitęstų ir kartu būtų sudarytos palankios sąlygos procedūrai vilkinti.

43 Įstojusi į bylą šalis nurodo, kad dėl nagrinėjamų prekių ir žymenų panašumo egzistuoja galimybė supainioti žymenis „bebe“ ir „monBeBé“ Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

44 Įstojusi į bylą šalis pažymi, kad jau 1995 m. prekių ženklas „bebe“ turėjo labai gerą vardą tarp suinteresuotųjų asmenų Vokietijoje. Ši aplinkybė turi būti laikoma lemiamą vertinant nagrinėjamų žymenų panašumą. Atsižvelgiant į prekių ženklo „bebe“ žinomumą, įgytą dėl reikšmingo ir ilgo naudojimo, visiškai nesvarbu žinoti, ar pats žodis „bebe“ turi silpną skiriamąjį požymį, sąlygotą Apeliacinės tarybos pripažinto „užuominą darančio“ pobūdžio.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

45 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. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii ir iii papunkčius ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje <...>, ir prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

- 46 Pagal nusistovėjusią Bendrijų teismų praktiką supainiojimo galimybė egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių.
- 47 Pagal tą pačią teismų praktiką supainiojimo galimybė turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač žymenų ir jais žymimų prekių bei 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).
- 48 Šiuo atveju ankstesni prekių ženklai „bebe“ įregistruoti, pirma, kaip tarptautinis prekių ženklas, pateikiant Bendrijos prekių ženklo paraišką galiojantis Austrijoje, Italijoje ir Beniliukso valstybėse, ir, antra, kaip nacionalinis prekių ženklas Vokietijoje. Kadangi protestas grindžiamas registracija Vokietijoje ir tarptautine registracija, galiojančia Austrijoje, atitinkamą teritoriją nagrinėjant galimybę suklaidinti sudaro būtent Vokietija ir Austrija.
- 49 Kadangi nagrinėjamos prekės yra plataus vartojimo, atitinkama visuomenė yra paprastas vartotojas, pakankamai informuotas ir protingai pastabus bei nuovokus.
- 50 Atsižvelgiant į pateiktus paaiškinimus reikia, pirma, palyginti atitinkamas prekes, antra, žymenis, dėl kurių kilo ginčas ir, trečia, patikrinti galimą ryškų ankstesnių prekių ženklų skiriamąjį požymį tam, kad būtų nustatyta, ar žymens „monBeBé“ registracija gali lemti supainiojimo su ankstesniais prekių ženklais „bebe“ galimybę.

Dėl prekių palyginimo

- 51 Šiuo atžvilgiu ieškovė ginčija tik Apeliacinės tarybos vertinimą, kad egzistuoja panašumas tarp 5 klasei priklausančių medvilninių vystyklų, kuriems skirtas prekių ženklas „*monBebé*“, ir 3 klasei priklausančių prekių, ženklinamų ankstesniais prekių ženklais, kuriuos sudaro odos ir kūno priežiūros priemonės bei kosmetinės priemonės.
- 52 Būtina priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką, nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių ar paslaugų, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ir paslaugų nusakančius veiksnius. Šie veiksniai apima ypač jų prigimtį, paskirtį, naudojimą ir konkuruojantį ar papildantį pobūdį (1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 23 punktas ir 2003 m. lapkričio 4 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Díaz prieš VRDT – Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Rink. p. II-4835, 32 punktas).
- 53 Būtina nurodyti, kad vystyklais, tiek skirtais kūdikiams, tiek ir šlapimo nelaikantiems suaugusiems, bei kosmetinėmis priemonėmis prekiaujama tose pačiose prekybos vietose. Be to, pastarųjų priemonių, skirtų vaikų tualetui, naudojimas, glaudžiai susijęs su vystyklų naudojimu. Todėl vystyklai yra papildomos higienos priemonės, paprastai naudojamos tuo pačiu metu kaip ir odos priežiūros priemonės. Todėl medvilniniai vystyklai, ženklinami prašomu įregistruoti prekių ženklu, taip pat odos ir kūno priežiūros priemonės bei kosmetinės priemonės, kurioms skirti ankstesni prekių ženklai, gali būti laikomi panašiomis prekėmis.
- 54 Todėl Apeliacinė taryba nesuklydo lygindama nagrinėjamas prekes.

Dėl žymenų palyginimo

- 55 Kaip išplaukia iš nusistovėjusios teismų praktikos, visapusiškas supainiojimo galimybės įvertinimas, tiek, kiek jis susijęs su žymenų, dėl kurių kilo ginčas, vizualiniu, fonetiniu ar koncepciniu panašumu, turi būti pagrįstas jų daromu bendru įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Philips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir minėtą teismų praktiką).
- 56 Apeliacinė taryba konstatavo, kad iš ankstesnio žodinio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo žodinio elemento palyginimo vizualiniu požiūriu matyti, jog egzistuoja tam tikras vizualinis panašumas. Skirtumas, atsiradęs prašomame įregistruoti prekių ženkle prijungus žodį „mon“, nebuvo laikomas pakankamai dideliu, kad visiškai panaikintų panašumą, sukuriama aplinkybės, jog jo esminė dalis, žodis „bebe“, yra tapati ankstesnius prekių ženklus sudarančiam žodžiui.
- 57 Būtina nurodyti, kad ankstesnius prekių ženklus sudaro tik žodis „bebe“, parašytas mažosiomis raidėmis.
- 58 Prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro juodame ovaliame rėme esantis žodinis elementas „monBeBé“, parašytas kaitaliojant didžiąsias ir mažąsias raides. Jį galima suskirstyti į du elementus: „mon“ ir „BeBé“.
- 59 Prašomo įregistruoti prekių ženklo „monBeBé“ vaizdiniai elementai, tai yra žodžio „monbebé“ grafinis vaizdas ir žodį juosiantis ovalus rėmas yra nepakankamai svarbūs, kad vartotojo sąmonę paveiktų labiau nei jo žodinis elementas. Be to, priešingai, nei nurodo ieškovė, kirtis, uždėtas ant žymens „monBeBé“ paskutinės

raidės „e“, yra vos pastebimas ir didžiųjų raidžių „b“ vartojimas nesukuria didelio skirtumo šalia jų esančių raidžių atžvilgiu. Tačiau dėl didžiųjų raidžių vartojimo dėmesys pritraukiamas prie antrojo elemento „BeBé“ ir galima pamanyti, jog jis yra dominuojantis žymens „*monBeBé*“ elementas.

- 60 Kadangi visas ankstesnis prekių ženklas „*bebe*“ yra įterptas į prašomą įregistruoti prekių ženklą „*monBeBé*“, skirtumas, susijęs su žodinio elemento „mon“ prijungimu prašomo įregistruoti prekių ženklo priekyje, yra nepakankamai didelis, kad panaikintų prašomo įregistruoti prekių ženklo pagrindinės dalies, tai yra žodžio „bebe“, sukurtą panašumą (šiuo atžvilgiu žr. minėto sprendimo *CONFORFLEX* 46 punktą).
- 61 Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba nesuklydo konstatuodama, jog egzistuoja vizualinis žymenų panašumas.
- 62 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba nusprendė, kad fonetiniu požiūriu egzistuoja tam tikras panašumas.
- 63 Būtina nurodyti, kad atsižvelgiant į tai, jog elementas „bebe“ yra ankstesniuose prekių ženkluose ir prašomame įregistruoti prekių ženkle, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, fonetiniu požiūriu yra panašūs. Fonetiniu požiūriu prašomame įregistruoti prekių ženkle žodžio „mon“ prijungimas prie žodžio „bebe“ visapusiško vertinimo metu lemia žymenų, dėl kurių kilo ginčas, nepanašumą (šiuo atžvilgiu žr. minėto sprendimo *CONFORFLEX* 47 punktą). Nurodytas skirtumas neleidžia abejoti fonetiniu panašumu, nes jis nesusijęs su prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančiu elementu.
- 64 Todėl Apeliacinė taryba nesuklydo manydama, kad fonetiniu požiūriu nagrinėjami žymenys turi tam tikrą panašumą.

- 65 Dėl koncepcinio panašumo Apeliacinė taryba konstatavo, kad kadangi atitinkama visuomenės dalis Vokietijoje žodžio „bebe“ reikšmę supranta taip pat gerai, kaip ir žodžio „mon“ reikšmę, nagrinėjami žymenys yra panašūs dėl jiems bendro žodžio „bebe“.
- 66 Būtina nurodyti, jog priešingai, nei tvirtina ieškovė, vokiškai kalbanti visuomenė lengvai supras, kad žodis „bebe“ reiškia kūdikį.
- 67 Dėl klausimo, ar visuomenė nustatys koncepcinį ryšį tarp žodžių „bebe“ ir „monbebe“, būtina konstatuoti, kad negalima paneigti, jog vokiškai kalbantis vartotojas žodį „mon“ supranta kaip reiškiantį „mein“ (tai yra „mano“ vokiečių kalba). Iš tikrųjų vokiškai kalbantys žmonės žino tokius prancūziškus posakius kaip „mon chéri“ arba „mon amour“, kuriais ženklina kai kurios Vokietijoje pardavinėjamos prekės. Todėl padarius prielaidą, kad atitinkama visuomenė supranta žodžio „mon“ reikšmę, tikrai nėra žymenų, dėl kurių kilo ginčas, koncepcinio skirtumo. Iš tikrųjų asmeninio įvardžio prijungimas labai nepakeičia žymens, nurodančio kūdikį, koncepcinio turinio. Net darant prielaidą, kad atitinkama visuomenė nesuvoks prancūziško žodžio „mon“ reikšmės, ji atpažins prancūzišką žodį „bebe“ ir žodis „mon“ nepakeis šiam žymeniui visuomenės suteikto koncepcinio turinio.
- 68 Tokiomis aplinkybėmis Apeliacinės taryba teisingai nusprendė, kad egzistuoja žymenų, dėl kurių kilo ginčas, koncepcinis panašumas.
- 69 Todėl egzistuoja vizualinis, koncepcinis ir tam tikras fonetinis šių žymenų panašumas. Visapusiškai vertinant suklaidinimo galimybę dar būtina patikrinti galimą ankstesnių prekių ženklų ryškų skiriamąjį požymį.

Dėl ankstesnių prekių ženklų ryškaus skiriamąjo požymio

- 70 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, kuo ryškesnį skiriamąjį požymį turi ankstesnis prekių ženklas, tuo didesnė yra supainiojimo tikimybė (pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 24 punktą). Prekių ženklai patys savaime arba dėl žinomumo rinkoje turintys ryškų skiriamąjį požymį, saugomi labiau nei tie, kurių skiriamieji požymiai yra mažiau ryškūs (pagal analogiją žr. minėto sprendimo *Canon* 18 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 20 punktą).
- 71 Siekiant nustatyti prekių ženklo skiriamąjį požymį ir įvertinti, ar jo skiriamasis požymis yra ryškus, reikia bendrai įvertinti didesnį ar mažesnį prekių ženklo gebėjimą identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma jį įregistruoti, kaip pagamintas ar suteiktas konkrečios įmonės bei atskirti jas nuo kitų įmonių prekių ir paslaugų (pagal analogiją žr. 1999 m. gegužės 4 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779, 49 punktą ir minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 22 punktą).
- 72 Vertinant būtina atsižvelgti visų pirma į prekių ženklo vidines savybes, įskaitant aplinkybę, ar jis turi prekes ar paslaugas, dėl kurių buvo įregistruotas, apibūdinantį elementą, rinkos dalį, kurioje prekių ženklas naudojamas, šio prekių ženklo naudojimo dažnumą, geografines ribas ir trukmę, įmonės investicijų, skirtų šio prekių ženklo reklamai, dydį, į tai, kiek yra suinteresuotųjų asmenų, kurie dėl prekių ženklo atskiria prekes ar paslaugas kaip konkrečios įmonės prekes ar paslaugas, taip pat į prekybos ir pramonės rūmų ar kitų profesinių asociacijų pareiškimus (pagal analogiją žr. minėtų sprendimų *Windsurfing Chiemsee* 51 punktą ir *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 23 punktą).

73 Ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis, ypač jo geras vardas, yra tas elementas, į kurį turi būti atsižvelgta vertinant, ar žymenų arba prekių ir paslaugų panašumas yra pakankamas tam, kad suklaidintų (šiuo atžvilgiu žr. minėto sprendimo *Canon* 24 punktą; 2003 m. spalio 22 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Éditions Albert René prieš VRDT – Trucco (Starix)*, T-311/01, Rink. p. II-4625, 61 punktą ir 2004 m. brželio 22 d. Sprendimo „*Drie Mollen sinds 1818*“ prieš VRDT – Manuel Nabeiro Silveira (*Galáxia*), T-66/03, Rink. p. II-1765, 30 punktą).

74 Šiuo atveju ieškovė nurodo, kad prekių ženklui „bebe“ nebūdingas ryškus skiriamasis požymis. Įstojusi į bylą šalis ir VRDT niekada nebuvo nurodžiusios, kad prekių ženklui „bebe“ būdingas ryškus skiriamasis požymis, o pastarasis buvo pripažintas dėl jo žinomumo rinkoje.

75 Taigi būtina patikrinti, ar per procedūrą VRDT įstojusi į bylą šalis pateikė pakankamai faktinių aplinkybių ir įrodymų, patvirtinančių, kad jos prekių ženklas buvo tikrai žinomas Vokietijoje paraiškos prašomam prekių ženklui įregistruoti pateikimo momentu, tai yra 1996 m. birželio 13 dieną.

76 Įstojusi į bylą šalis pateikė VRDT daug dokumentų, patvirtinančių jos ankstesnių prekių ženklų gerą vardą. Apeliacinė taryba pripažino gero vardo egzistavimą remdamasi 1995 m. *IMAS International GmbH (Müller, Schupfner & Gauger)* atliktu tyrimu (toliau – *IMAS* tyrimas) ir įstojusios į bylą šalies marketingo direktoriaus O. Atbers oficialiu pareiškimu. Ieškovės nuomone, šie įrodymai negali patvirtinti prekių ženklo „bebe“ gero vardo egzistavimo Vokietijoje 1996 m. birželio 13 dieną.

- 77 VRDT ir įstojusios į bylą šalies nuomone, vien tik *IMAS* tyrimas leidžia nustatyti prekių ženklo „bebe“ ryškų skiriamąjį požymį Vokietijos rinkoje, o ieškovės nuomone, šis tyrimas pateikia tik labai bendro pobūdžio procentinius santykius.
- 78 Iš bylos dokumentų matyti, kad *IMAS* tyrimas buvo atliktas 1995 m. spalio ir lapkričio mėnesiais. Remiantis tyrimą pristatančiu tekstu, jo tikslas buvo įvertinti prekių ženklo „bebe“ svarbą Vokietijos gyventojams. Žodžiu buvo apklausta 2 017 vyresnių nei 16 metų amžiaus asmenų. Rezultatai buvo pateikti procentiniais santykiais pagal keturis skirtingus kriterijus: apklaustų asmenų visumą, lytį, amžių (16–29 metai, 30–49 metai, daugiau nei 50 metų) ir gyvenamąją vietą.
- 79 Būtina pastebėti, kad ieškovė neteisingai nurodo, jog nebuvo pateikta jokios informacijos apie apklaustų asmenų grupės sudėtį. Kaip buvo konstatuota, kalbama apie vyresnius nei 16 metų amžiaus asmenis, vyrus ir moteris, padalytus į tris skirtingo amžiaus grupes, iš beveik visų federalinių žemių. Net jeigu nebuvo atskleistas šių skirtingų kategorijų pasiskirstymas, niekas neįrodo, kad šios kategorijos nepateikia vidutinio Vokietijos vartotojo nuomonės. Be to, būtina pripažinti, jog šiuo atveju 2 017 apklaustų asmenų grupė yra pakankamai didelė, kad būtų atstovaujanti.
- 80 Be to, tai nėra „labai bendro pobūdžio procentiniai santykiai“, kaip nurodo ieškovė, nes pagal rezultatus, kaip tvirtina VRDT, prekių ženklas „bebe“ tikrai turi ryškų skiriamąjį požymį. Iš tikrųjų tyrimo rezultatai rodo, kad prieš pateikiant Bendrijos prekių ženklo paraišką prekių ženklas „bebe“ buvo žinomas didelei daliai visuomenės Vokietijos rinkoje. Remiantis I ir III tyrimo lentelėmis, 64 % apklaustų asmenų žinojo, tai yra jau buvo skaitę ar girdėję, žodį „bebe“, susijusį su kūno ir veido

priežiūros priemonėmis. 80 % moterų šį žodį žinojo. Remiantis II ir IV lentelėmis, 66 % žodį žinojusiųjų (68 % moterų) manė, kad šį žodį vartoja tik vienas gamintojas.

- 81 Dėl klausimų formuluotės, kuri, ieškovės nuomone, nebuvo neutrali, būtina nurodyti, kad nors klausimuose minimas žodis „bebe“, niekas neleidžia abejoti tyrimo objektyvumu.
- 82 Dėl ieškovės argumento, kad Apeliacinės tarybos tvirtinimas, pagal kurį „66 % visuomenės manė, jog pavadinimą „bebe“ vartoja tik vienas gamintojas“, yra klaidingas, pakanka nurodyti, kaip konstatavo pati Apeliacinė taryba, kad 64 % visuomenės žinojo žodį „bebe“ ir kad 66 % santykis susijęs tik su šį žodį žinančia visuomenės dalimi. Nepaisant dviprasmiškos formuluotės, kurią pavartojo Apeliacinė taryba, pastaroji šiuo atžvilgiu nesuklydo.
- 83 Todėl būtina nurodyti, kad *IMAS* tyrimo pakanka įrodyti, jog prekių ženklo paraiškos pateikimo momentu prekių ženklas „bebe“ turėjo ryškų skiriamąjį požymį dėl jo gero vardo Vokietijoje.
- 84 Taigi nebūtina nagrinėti kitų įrodymų, kuriuos įstojusi į bylą šalis pateikė Protestų skyriui arba Apeliacinei tarybai, tačiau į kuriuos pastaroji neatsižvelgė pažeisdama pareigą, jai numatytą Reglamento Nr. 40/94 61 straipsnio 1 dalyje ir 62 straipsnio 1 dalyje (2003 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas *Henkel prieš VRDT – LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rink. p. II-3253). Todėl šiuo atžvilgiu nėra pagrindo naikinti ginčijamą sprendimą, nes jis pripažino vokiško prekių ženklo „bebe“ ryškų skiriamąjį požymį.

85 Taip pat nebūtina nagrinėti, ar Apeliacinė taryba suklydo konstatuodama, kad ankstesnis prekių ženklas turėjo gerą vardą Austrijoje, nes pakanka to, jog supainiojimo galimybė egzistuoja vieno iš šių prekių ženklų atžvilgiu.

86 Atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių panašumą, žymenų, dėl kurių kilo ginčas, tam tikrą panašumą ir ankstesnio prekių ženklo „bebe“ dėl naudojimo įgytą ryškų skiriamąjį požymį, būtina nurodyti, jog bent jau Vokietijoje egzistuoja supainiojimo galimybė.

87 Todėl vienintelis pagrindas ir visas ieškinys turi būti atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

88 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. Kadangi įstojusi į bylą šalis reikalavimų dėl išlaidų atlyginimo nepateikė, ji pati turi padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Paskelbta 2005 m. balandžio 21 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

M. Jaeger