

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (ketvirtoji kolegija) SPRENDIMAS
2005 m. liepos 7 d. *

Byloje T-385/03

Miles Handelsgesellschaft International mbH, įsteigta Norderstedt (Vokietija),
atstovaujama advokatų F. Dettmann ir A. Deutsch,

ieškovė,

prieš

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

atsakovė,

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

* Proceso kalba: vokiečių.

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, įsteigta Berlyne (Vokietija), atstovaujama advokato G. Malchartzeck,

dėl ieškinio, kuriuo prašoma panaikinti 2003 m. rugsėjo 9 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 174/2002-2) dėl protesto proceso tarp *Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH* ir *Miles Handelsgesellschaft International mbH*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(ketvirtoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas H. Legal, teisėjai P. Lindh ir V. Vadapalas,

posėdžio sekretorė B. Pastor, kanclerio pavaduotoja,

susipažinęs su Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai 2003 m. lapkričio 18 d. pateiktu ieškiniu,

atsižvelgęs į 2004 m. kovo 26 d. Pirmosios instancijos kanceliarijos gautą atsakymą į ieškinį,

atsižvelgęs į įstojusios į bylą šalies paaiškinimus, kuriuos Pirmosios instancijos teismo kanceliarija gavo 2004 m. vasario 18 dieną,

įvykus 2005 m. sausio 19 d. posėdžiui,

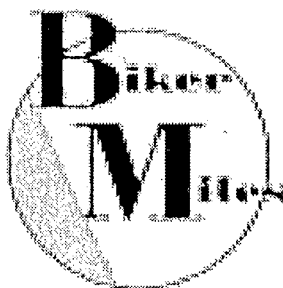
priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 1999 m. liepos 7 d. ieškovė, 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), Vidaus rinkos derinimo tarybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pateikė Bendrijos prekių ženklo paraišką.

2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra toliau pateikiamas vaizdinis žymuo:



3 Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 25 klasei ir atitinka šį aprašymą: „ekipuotė ir

apranga motociklininkams, t. y. auliniai batai, avalynė, pirštinės, šalikai, neperšlampama apranga, apranga blogu oru, megztiniai, šalmai, apsauginiai diržai, liemens apsaugos diržai, odiniai drabužiai, dirbtinės odos drabužiai“.

- 4 Ši paraiška buvo paskelbta 2000 m. gegužės 15 d. Bendrijos prekių ženklų biuletenyje Nr. 38/2000.

- 5 2000 m. rugpjūčio 15 d. ieškovė pateikė protestą prieš prašomo įregistruoti prekių ženklo įregistravimą 25 klasei priklausančioms prekėms, remdamasi galimybe supainioti, kaip nurodyta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte. Protestas buvo paremtas tuo, kad egzistavo žodinis Bendrijos prekių ženklas MILES, įregistruotas 1998 m. liepos 28 d. „aprangai, įskaitant sportinę aprangą“, priklausančiai 25 klasei.

- 6 2002 m. vasario 7 d. Sprendimu VRDT Protestų skyrius protestą patenkino remdamasis tuo, kad buvo galimybė supainioti nagrinėjamus ženklus.

- 7 2002 m. vasario 18 d. įstojusi į bylą šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais, pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

- 8 2003 m. rugsėjo 9 d. Sprendimu (byla R 174/2002–2), apie kurią ieškovei pranešta 2003 m. rugsėjo 18 d. (toliau — ginčijamas sprendimas), antroji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją. Iš esmės ji konstatavo, kad nagrinėjamos prekės yra identiškos,

net jei prekių ženklo paraiškoje nurodytos prekės yra speciali apranga, parduodama ypatingais platinimo būdais aiškiai apibrėžtai vartotojų grupei. Atitinkami vartotojai teikia ypatingą svarbą šios specialios aprangos funkcionalumui, taip pat jos teikiamam saugumui, o tai rodo didesnę dėmesio lygį. Pasisakydama dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo Apeliacinė taryba atsižvelgė į prašomo įregistruoti prekių ženklo grafinį vaizdą ir jo žodinį elementą „biker“, ir padarė išvadą, jog šie du žymenys skiriasi vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Dėl to, nepaisant nagrinėjamų prekių tapatumo, Apeliacinės tarybos manymu, neturėjo būti nuspręsta, kad egzistuoja galimybė supainioti.

Šalių reikalavimai

9 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

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

10 VRDT ir įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti ieškinį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl VRDT reikalavimų priimtino

- 11 Visų pirma reikia pastebėti, kad atsakyme į ieškinį ir per posėdį VRDT patvirtino, jog Apeliacinė taryba padarė klaidą, atmesdama galimybės supainioti buvimą šioje byloje. Tačiau VRDT pabrėžia, kad, remdamasi 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rink. p. II-5275, 16–25 punktai), ji privalėjo pateikti prašymą dėl ieškinio atmetimo. Dėl to, reikalaujama atmesti ieškinį, VRDT neginčija vienintelio ieškovės pateikto teisinio pagrindo pagrįstumo.
- 12 Šiuo klausimu reikia priminti, kad, remiantis Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 46 straipsnio 1 dalies b punktu kartu su 135 straipsnio 1 dalimi, atsakovės pateiktame atsakyme į ieškinį, be kita ko, turi būti faktinių ir teisinių argumentų, kuriais remiamasi. Šioje byloje VRDT nepateikė jokio argumento savo prašymui atmesti ieškinį paremti.
- 13 Šiomis aplinkybėmis VRDT pateiktas prašymas yra nepriimtinas. Tačiau kadangi įstojusi į bylą šalis reikalavo atmesti ieškinį, reikia išnagrinėti šią bylą pagal Procedūros reglamento 134 straipsnio 4 dalį.

Dėl esmės

Šalių argumentai

- 14 Grįsdama savo ieškinį, ieškovė remiasi vieninteliu pagrindu dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo.

- 15 Pirmiausia ji nurodo, kad Apeliacinė taryba neteisingai manė, jog atitinkamos visuomenės pastabumo laipsnis yra didelis. Kadangi aprangą motociklininkams gali įsigyti ne vien motociklininkai, atitinkamą visuomenę sudaro paprastas normaliai informuotas ir dėmesingas vartotojas. Kadangi tai yra kasdieninio vartojimo prekės, paprastas vartotojas nagrinėjamas prekes vertina normaliai atidžiai. Be to, net darant prielaidą, kad atitinkamą visuomenę sudaro tik motociklininkai, ši vartotojų grupė, pirkdama nagrinėjamą aprangą, kuri gali būti naudojama tiek vairuojant motociklą, tiek pasivaikščiojimui žiemą, nebūtų labiau dėmesinga nei paprasti vartotojai.
- 16 Be to, dėl vizualinio ir fonetinio nagrinėjamų žymenų palyginimo ieškovė teigia, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle dominuoja abiem ženklams bendras žodinis elementas „miles“. Priešingai nei nustatė Apeliacinė taryba, kiti prašomo įregistruoti prekių ženklo elementai, imant atskirai ar kartu, neturi reikšmės bendram šio ženklo keliamam įspūdžiui. Lyginant šiuos ženklus, vaizdiniai prašomo įregistruoti prekių ženklo elementai yra nežymūs dėl visiškai ornamentinio ar apibūdinančio pobūdžio, kuris rodo, kad apranga gali būti naudojama važiavimui keliais. Žodinis elementas „biker“ yra taip pat nežymus, nes apibūdina prekes motociklininkams.
- 17 Iš tikrųjų, kadangi šis žodis asocijuojasi su motociklininkais, paprastas vartotojas parduodamą aprangą su prekės ženklu *Biker Miles* suvoks kaip vieną iš ieškovės gaminamų prekių rūšių, skirtą specialiai motociklininkams. Pagal analogiją tokių žodžių kaip „paplūdimys“ ar „slidės“ pridėjimas nebūtų suprantamas kaip rodantis aprangos kilmę, bet tik kaip atskirų aprangos kategorijų, t. y. paplūdimio ar slidinėjimo aprangos, kilusios iš tos pačios bendrovės, nurodymas.

- 18 Dėl konceptualaus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ieškovė kritikuoja Apeliacinę tarybą manius, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas skiriasi nuo ankstesnio prekių ženklo dėl aliuzijos į motociklininkus. Ši aliuzija susijusi su atitinkamu vartotoju ir neturi jokios įtakos prašomo įregistruoti prekių ženklo sukeltam įspūdžiui. Šiuo klausimu ieškovė remiasi 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Oberhauser prieš VRDT – Petit Liberto (Fifties)* (T-104/01, Rink. p. II-4359, 45 ir tolesni punktai), kad nurodytų, jog apibūdinantys elementai yra nežymūs, vertinant prekių ženklo sukuriamą įspūdį.
- 19 Todėl, ieškovės teigimu, bendrą dominuojantį elementą turintys žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai. Atsižvelgdama į nagrinėjamų prekių tapatumą ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą Apeliacinė taryba padarė vertinimo klaidą, manydama, kad nėra jokios galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
- 20 Įstojusi į bylą šalis tvirtina, kad Apeliacinė taryba tinkamai padarė išvadą dėl didelio atitinkamos visuomenės pastabumo laipsnio, atsižvelgiant į motociklininkų aprangos funkcionalumą, susijusį su jos apsauginiu pobūdžiu avarijos atveju. Ji taip pat palaiko Apeliacinės tarybos išvadą dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo.
- 21 Kita vertus, įstojusi šalis mano, kad dviejų VRDT instancijų padaryta išvada dėl nagrinėjamų prekių tapatumo yra neteisinga. Ji nurodo, kad dėl savo funkcionalumo motociklininkų apranga sudedamosiomis medžiagomis, apdirbimu ir forma skiriasi nuo sportinės aprangos ir kitos aprangos, kurią parduoda ieškovė. Todėl nagrinėjamos prekės yra tik šiek tiek panašios.

- 22 Įstojusi šalis daro išvadą, kad šiuo atveju neegzistuoja jokia supainiojimo galimybė, nes nagrinėjamos prekės nėra tapačios, o žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs.

Pirmosios instancijos teismo vertinimas

- 23 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 kyla galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.
- 24 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką supainiojimo galimybė – galimybė visuomenei manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai susijusių įmonių.
- 25 Remiantis ta pačia teismų praktika, supainiojimo galimybė turi būti vertinama visapusiškai, atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia tam tikrus nagrinėjamus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visus konkrečiam atvejui reikšmingus veiksnius, pavyzdžiui, į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 31–33 punktus ir minėtą teismo praktiką).

- 26 Šioje byloje, kadangi ankstesnis prekių ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, vertinant galimybę supainioti, atitinkamą visuomenę sudaro paprastas Europos Sąjungos vartotojas.
- 27 Dėl atitinkamo vartotojo pastabumo laipsnio iš Bendrijos teismų praktikos matyti, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali kisti priklausomai nuo nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorijos (1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-34297*, Rink. p. I-3819, 26 punktas).
- 28 Šioje byloje reikia pabrėžti, kad įstojusi į bylą šalis iš 25 klasei priklausančių prekių savo registracijos paraiškoje nurodė tik kai kurią ekipuotę ir aprangą (žr. šio sprendimo 3 punktą). Tačiau iš sąrašo nematyti, kad tos įregistruoti prašomos 25 klasės prekės yra kažkuo ypatingos, pavyzdžiui, padidintu technologiniu ar apsauginiu pobūdžiu.
- 29 Dėl to reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba neteisingai nustatė, jog atitinkamas vartotojas nagrinėjamiems prekėms skirs didesnę dėmesį.
- 30 Taip pat reikia pastebėti, kad įstojusi į bylą šalis prieštarauja Apeliacinės tarybos išvadai dėl nagrinėjamų prekių tapatumo.
- 31 Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką nustatant, ar egzistuoja panašumas tarp nagrinėjamų prekių, reikia atsižvelgti į visus svarbius ryšį tarp prekių ar paslaugų nusakančius veiksnius, ypač į jų prigimtį, paskirtį, naudojimą ir ar jos konkuruoja, ar papildo viena kitą (žr. 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos

teismo sprendimo *Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rink. p. II-43, 39 punktą ir minėtą teismo praktiką).

- 32 Be to, kai ankstesniu prekių ženklu žymimos prekės apima prekių ženklo paraiškoje esančias prekes, šios prekės laikomos tapačiomis (minėto *Fifties* sprendimo 32 ir 33 punktai ir minėto sprendimo *HUBERT* 43 ir 44 punktai).
- 33 Šioje byloje, kaip teisingai priminė Apeliacinė taryba (ginčijamo sprendimo 17 punktas), kadangi ankstesniam prekių ženklui nebuvo taikoma naudojimo pareiga Reglamento Nr. 94/40 43 straipsnio 2 dalies prasme, atitinkamų prekių palyginimas turi būti paremtas išimtinai jų apibrėžimu, nurodytu registracijoje.
- 34 Įstojusios į bylą šalies tvirtinimas, jog nagrinėjamos prekės nėra tapačios, turi būti suprastas taip, kad Nicos sutarties 25 klasei priklausanti „aprasma, įskaitant sportinę aprangą“, kurią žymi ankstesnis prekių ženklas, neapima registracijos paraiškoje nurodytos ekipuotės ir motociklininkų aprangos, priklausančių tai pačiai klasei.
- 35 Iš tikrųjų, nors visa apranga turi bendrų funkcijų, tačiau kai kurios aprangos kategorijos gali būti skirtos specialiai funkcijai atlikti, kaip kūno apsauga užsiimant rizikinga veikla. Jeigu specialią šios aprangos funkciją patvirtina kitos savybės, susijusios su jos pobūdžiu, paskirtimi ir naudojimu, įmanoma, kad ji priklauso kitai prekių kategorijai, nei apranga apskritai.

- 36 Taigi šioje byloje iš registracijos paraiškoje esančių prekių pavadinimų negali būti padaryta išvada, kad paraiškoje nurodyta apranga turi, be savo funkcijos, tokių savybių, kurios ją išskirtų iš aprangos apskritai.
- 37 Dėl to reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos teiginį, jog nagrinėjamos prekės yra tapačios. Iš tikrųjų registracijoje nurodomos 25 klasės prekės patenka į ankstesnių prekių ženklu žymimų prekių kategoriją.
- 38 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimą, bendras galimybės supainioti įvertinimas turi būti paremtas bendru žymenų keliamu įspūdžiu, atsižvelgiant, be kita ko, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 23 punktas).
- 39 Be to, kompleksinis prekių ženklas ir kitas prekių ženklas, tapatus vienai iš kompleksinio prekių ženklo sudedamųjų dalių, gali būti laikomi panašiais tik tuo atveju, jeigu ši sudedamoji dalis sudaro dominuojantį elementą bendrame kompleksinio ženklo sukurtame įspūdyje. Taip yra tuo atveju, kai ši sudedamoji dalis gali dominuoti šio prekių ženklo vaizdinio, kurį įsimena atitinkama visuomenė, atžvilgiu taip, kad visos kitos prekių ženklo sudedamosios dalys yra nereikšmingos bendrame pastarojo sukurtame įspūdyje (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 33 punktas).
- 40 Toks įvertinimas nereiškia, jog reikia atsižvelgti tik į vieną kompleksinio prekių ženklo sudedamąją dalį ir ją lyginti su kitu prekių ženklu. Tačiau negalima atmesti, kad tam tikrais atvejais viena ar kelios sudedamosios dalys gali dominuoti bendro kompleksinio prekių ženklo įspūdžio atžvilgiu. Vertinant dominuojantį vienos ar

kelių kompleksinio prekių ženklo nustatytų sudedamųjų dalių pobūdį reikia atsižvelgti, be kita ko, į kiekvienos iš jų vidines savybes, lyginant jas su kitomis sudedamosiomis dalimis (minėto sprendimo *MATRATZEN* 34 ir 35 punktai).

41 Šioje byloje prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro du paryškintu šriftu parašyti žodžiai „biker“ ir „miles“, taip pat vaizdiniai elementai, iš kurių vienas yra apskritime pavaizduotas kelias.

42 Visų pirma dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo vaizdinių elementų reikia pabrėžti, kaip teisingai nurodė Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 20 punkte, kad vizualiai jie nėra lygiaverčiai žodiniams elementams. Be to, apskritime pavaizduotas kelias, be to, kad yra mažai išsiskiriantis prekėms, skirtoms kelių eismui, nėra atskyrimo elementas lyginant su žodžio „miles“, kuris bent jau angliškai kalbančios atitinkamos visuomenės dalies gali būti suprastas kaip ilgio vienetas, sukelta mintimi.

43 Dėl žodinių elementų ieškovė teisingai teigia, ko neginčija ir įstojusi į bylą šalis, kad žodis „biker“ yra apibūdinantis prekių motociklininkams atžvilgiu, o žodis „miles“ neturi apibūdinančiojo pobūdžio.

44 Šiuo klausimu reikia priminti, kad paprastai visuomenė, vertindama bendrą ženklo sukeltą įspūdį, nelaikys skiriamuoju ir dominuojančiu elementu aprašomojo elemento, kuris yra kompleksinio ženklo dalis (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *José Alejandro prieš VRDT – Anheuser-Busch*

(*BUDMEN*), T-129/01, Rink. p. II-2251, 53 punktas ir 2004 m. spalio 6 d. Sprendimo *New Look prieš VRDT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 34 punktas).

- 45 Taigi šioje byloje ankstesniam prekių ženklui tapatus žodinis elementas „miles“ turi būti laikomas prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojančiu elementu.
- 46 Iš to matyti, kad ginčijamo sprendimo 21 punkte Apeliacinė taryba neteisingai padarė išvadą, jog kiti prašomo įregistruoti prekių ženklo elementai, t. y. grafinis vaizdas ir žodinis elementas „biker“, yra svarbūs bendram jo kuriamam įspūdžiui.
- 47 Tiesa, tam tikromis aplinkybėmis kompleksinio prekių ženklo žodinių elementų visuma turi būti vertinama skyrium nuo atskirai paimto kiekvieno elemento, ypač kai ši visuma sukuria logišką vienetą, turintį semantinę reikšmę, besiskiriančią nuo jos sudedamųjų dalių semantinės reikšmės (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo *HUBERT 57–59* punktus). Tai galioja ir tuo atveju, kai viena iš kompleksinio prekių ženklo sudedamųjų dalių, be to, kad neturi apibūdinančios reikšmės nagrinėjamos prekės, turi svarbią semantinę reikšmę, prisidedančią prie kitos sudedamosios dalies, bendros nagrinėjamiems žymenims, reikšmės ir taip sukuria konceptualių požiūrių skirtingą visumą (žr. šiuo klausimu minėto sprendimo *GIORGIO BEVERLY HILLS 49* punktą ir 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, 80 punktą).
- 48 Tačiau šiuo atveju taip nėra. Pirma, idėjos, kurias sukelia žodis „miles“ ir žodžių junginys „biker miles“, yra labai panašios, nes žodžio „biker“ pridėjimas neiškraipo žodžio „miles“ reikšmės ir nesukuria semantinio vieneto, besiskiriančio nuo jo

sudedamųjų dalių. Antra, motociklininkams skirtų prekių kontekste nuoroda į juos yra apibūdinanti ir nekeičia žymeniu reiškiamos idėjos. Dėl to žodinis elementas „biker“, nors ir suteikia tam tikrą niuansą, neturi didelės reikšmės konceptualių požiūriu.

- 49 Galiausiai dėl supainiojimo galimybės visapusiško vertinimo reikia priminti, kad dažnai aprangos sektoriuje tas pats prekių ženklas būna skirtingų konfigūracijų, priklausomai nuo juo žymimų prekių rūšies, ir kad ta pati įmonė naudoja išvestinius prekių ženklus skirtingiems gaminiams atskirti. Šiomis sąlygomis reikia manyti, kad atitinkamas vartotojas prekes, pažymėtas žymenimis, dėl kurių kilo ginčas, supranta kaip priklausančias dviejų skirtingų rūšių prekėms, tačiau gaminamas tos pačios įmonės (minėto sprendimo *Fifties* 49 punktą, minėto sprendimo *BUDMEN* 57 punktą ir minėto sprendimo *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection* 51 punktą).

- 50 Šiuo atveju Apeliacinė taryba netiesiogiai atmetė šį argumentą, manydama, kad atitinkamas vartotojas, jau turintis prekių ženklo *Biker Miles* motociklą arba galintis susidurti su šiuo prekių ženklu, kai ketins įsigyti motociklą, turbūt nenorės pirkti prekių ženklo MILES pirštinių, bet greičiau pirsks prekių ženklo *Biker Miles* pirštines, kurios dera su jo motociklu ir kita ekipuote.

- 51 Tokiai argumentacijai negalima pritarti. Iš tikrųjų, kadangi tokį patį dominuojantį elementą turintys žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra susiję su tapačiomis prekėmis, t. y. apranga, atitinkamas vartotojas gali manyti, kad jie skirti dviem skirtingoms tos pačios įmonės aprangos rūšims.

- 52 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia konstatuoti, jog Apeliacinė taryba neteisingai nustatė, kad atitinkamas vartotojas pasižymi dideliu pastabumo laipsniu ir kad pastarojo požiūriu žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs, nes jų bendras žodinis elementas „miles“ nėra dominuojantis elementas.
- 53 Dėl to, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, manydama, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.
- 54 Todėl reikia panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

- 55 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi atsakovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti ieškovės išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus. Kadangi ieškovė neprašė priteisti bylinėjimosi išlaidų iš įstojusios į bylą šalies, įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (ketvirtoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2003 m. rugsėjo 9 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) sprendimą (byla R 174/2002-2).**
- 2. Priteisti iš VRDT ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.**
- 3. Įstojusi į bylą šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Paskelbta 2005 m. liepos 7 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

H. Jung

H. Legal