

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 12 d.*

Byloje T-438/07

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, įsteigta Spa (Belgija), atstovaujama advokatų L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl ir S. Abel,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą B. Schmidt,

atsakovę,

* Proceso kalba: vokiečių.

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

De Francesco Import GmbH, įsteigta Niurnberge (Vokietija), atstovaujama advokatų D. Terheggen ir H. Lindner,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. rugsėjo 13 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1285/2006-2), susijusio su protesto procedūra tarp *De Francesco Import GmbH* ir *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV*,

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkė E. Martins Ribeiro, teisėjai S. Papasavvas ir N. Wahl (pranešėjas),

posėdžio sekretorė T. Weiler, administratorė,

susipažinęs su 2007 m. lapkričio 30 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2008 m. birželio 4 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsakymu į ieškinį,

susipažinęs su 2008 m. gegužės 20 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2009 m. kovo 25 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- ¹ 2001 m. liepos 27 d. įstojusi į bylą šalis *De Francesco Import GmbH* pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) (pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1)) pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- ² Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo „SpagO“.
- ³ Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka šį aprašymą: „Alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“.

- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2002 m. kovo 4 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 18/2002.
- 5 2002 m. birželio 4 d ieškovė *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis), pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo visų prekių, kurioms skirtas šis prekių ženklas, atžvilgiu.
- 6 Protestas grindžiamas ankstesniu žodiniu prekių ženklu SPA, įregistruotu Beniliukso prekių ženklų biure 32 klasės prekėms „mineralinis ir gazuotas vanduo, kiti nealkoholiniai gėrimai; sirupai ir kiti gėrimų gaminimo mišiniai“.
- 7 2006 m. liepos 28 d. Sprendimu VRDT Protestų skyrius patenkino Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 5 dalis) grindžiamą protestą. Nagrinėdamas protestą, Protestų skyrius procedūros ekonomijos tikslais apsiribojo tik Beniliukso prekių ženklų biure registruotu žodiniu prekių ženklu SPA. Protestų skyrius konstatavo, kad, atsižvelgiant į prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, bendrą elementą „spa“, šie prekių ženklai pakankamai panašūs. Dėl alkoholinių gėrimų, kuriems skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, Protestų skyrius nusprendė, jog yra galimybė, kad dėl neigiamo poveikio, kurį alkoholis gali daryti sveikatai, bus pakenkta ankstesnio prekių ženklo geram vardui.
- 8 2006 m. rugsėjo 28 d. įstojusi į bylą šalis pateikė apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 9 2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba panaikino Protestų skyriaus sprendimą. Ji nusprendė, kad nėra

galimybės supainioti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas) prasme, nes egzistuoja tik labai mažas panašumo laipsnis, viena vertus, tarp 32 klasės prekių ir 33 klasės prekių ir, antra vertus, tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas. Kiek tai susiję su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalimi, Apeliacinė taryba pakartojo Protestų skyriaus išvadas, kuris pripažino, kad Beniliukso šalyse prekių ženklas SPA turi gerą vardą mineralinio vandens atžvilgiu. Tačiau Apeliacinė taryba konstatavo, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra tik mažas panašumo laipsnis, o šio panašumo neužtenka tam, kad suinteresuotoji visuomenė nustatytų ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ir kad naudojant prašomą įregistruoti prekių ženklą nepakenkiama ankstesnio prekių ženklo geram vardui.

Šalių reikalavimai

10 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

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

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

- atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

- 12 Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi vieninteliu ieškinio pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.
- 13 Ieškovė iš esmės teigia, kad konstatuodama, jog panašumo tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, neužtenka tam, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, suinteresuotasis vartotojas nustatytų ryšį, ir padarydama išvadą, jog ginčijamo prekių ženklo naudojimas alkoholiniams gėrimams nekenkia ankstesnio prekių ženklo, kuriuo žymimas mineralinis vanduo, geram vardui ir prekybos potencialui, Apeliacinė taryba padarė klaidą.
- 14 Pirmosios instancijos teismas primena, jog iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies formuluotės matyti, kad jai taikyti nustatomos šios trys sąlygos: pirmą, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas arba panašumas; antra, ankstesnio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, geras vardas ir, trečia, galimybė, kad dėl neteisėto prašomo įregistruoti prekių ženklo naudojimo būtų nesąžiningai pasinaudota ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu ar geru vardu arba jiems būtų pakenkta. Kadangi šios trys sąlygos yra kumuliacinės, nesant nors vienos iš jų, minėta nuostata netaikoma (2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Spa Monopole prieš VRDT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, Rink. p. II-1825, 30 punktas).
- 15 Taip pat reikia priminti, jog iš teismo praktikos matyti, kad Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatyta žala, jeigu ji padaroma, kyla dėl tam tikro prekių ženklų,

dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnio, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė šiuos prekių ženklus susieja, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį, nors jų ir nesupainioja (pagal analogiją žr. 2008 m. lapkričio 27 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Intel Corporation*, C-252/07, Rink. p. I-8823, 30 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

- ¹⁶ Tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, ypač į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnį, į prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra atitinkamai registruoti, pobūdį, įskaitant šių prekių ar paslaugų panašumo ar skirtingumo laipsnį, bei į suinteresuotąją visuomenę, ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą ir galimybės suklaidinti visuomenę buvimą (žr. minėto sprendimo *Intel Corporation* 41 bei 42 punktus ir juose nurodytą teismo praktiką).
- ¹⁷ Būtent atsižvelgiant į šias pastabas reikia įvertinti ginčijamo sprendimo teisėtumą.
- ¹⁸ Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti, jog ginčijamo sprendimo 24 punkte Apeliacinė taryba teisingai nurodė, kad suinteresuotąją visuomenę sudarė Beniliukso šalių plačioji visuomenė. Iš tikrųjų tiek ankstesniu Beniliukso šalyse įregistruotu prekių ženklu, tiek prašomu įregistruoti prekių ženklu žymimos kasdienio vartojimo prekės.
- ¹⁹ Kalbant apie ankstesnio prekių ženklo gerą vardą, šalys neginčija, kad ankstesnis prekių ženklas yra gerą vardą Beniliukso šalyse mineraliniam vandeniui turintis prekių ženklas.

- 20 Dėl sąlygos, susijusios su tuo, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, būtų tapatūs ar panašūs, reikia pabrėžti, kad nustatant panašumo laipsnį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, daroma prielaida, kad egzistuoja vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo elementų (2003 m. spalio 23 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 28 punktas).
- 21 Nagrinėjamu atveju ginčijamo sprendimo 44 ir 45 punktuose Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad atsižvelgiant į žymenų, dėl kurių kilo ginčas, trijų pirmųjų raidžių vizualų ir fonetinį panašumą ir į dėl elemento „go“ atsiradusius vizualaus ir fonetinio skirtingumo elementus, tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, yra mažas panašumo laipsnis. Šio panašumo neužtenka tam, kad tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, atitinkamas vartotojas nustatytų ryšį.
- 22 Šiai išvadai reikia pritarti.
- 23 Iš tikrųjų paprastai vartotojas skiria daugiau dėmesio žodžių pradžiai (2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 ir T-184/02, Rink. p. II-965, 81 punktas). Tačiau šis argumentas galioja ne visais atvejais (žr. 2007 m. gegužės 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Trek Bicycle prieš VRDT – Audi (ALLTREK)*, T-158/05, nepaskelbta Rinkinyje, 70 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką) ir bet kuriuo atveju jis negali paneigti principo, kad, vertinant prekių ženklų panašumą, turi būti atsižvelgiama į šių prekių ženklų sukuriamą bendrą įspūdį.
- 24 Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra trumpi, atitinkama visuomenė sutelks dėmesį į visą žodį. Šiuo atžvilgiu reikia pabrėžti, kad,

atsižvelgiant į tai, jog prašomo įregistruoti prekių ženklo žymuo yra mažos ir paprastos struktūros, mažai tikėtina, jog paprastas vartotojas bus linkęs žymenį „SpagO“ suskaidyti į du žodžius – „spa“ ir „go“.

- 25 Be to, iš bylos medžiagos matyti, kad pagal iš dalies pakeisto 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos Reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 3 taisyklės 1 dalies paskutinįjį sakinį prašomas įregistruoti prekių ženklas sudarytas iš žodinio elemento „spago“, kurio pirmoji ir paskutinioji raidės yra didžiosios.
- 26 Vizualiu požiūriu prašomas įregistruoti prekių ženklas ir trumpesnis ankstesnis prekių ženklas sukuria skirtingą bendrą išpūdį dėl prašomame įregistruoti prekių ženkle esančios priesagos „go“. Be to, fonetiniu požiūriu, nors du žymenys, dėl kurių kilo ginčas, prasideda elementu „spa“, prašomame įregistruoti prekių ženkle pridėjus elementą „go“ jie tampa skirtingi. Iš tikrųjų prašomas įregistruoti prekių ženklas bus tariamas kaip trumpas žodis, tarp skiemenų nedarant ilgesnės pauzės, ir jame skienu „spa“ nėra nepriklausomas – jis tiesiogiai susijęs su antruoju skienu „go“.
- 27 Taip pat, nors žymenys, dėl kurių kilo ginčas, turi bendrą elementą „spa“, atitinkamai visuomenei prašomas įregistruoti prekių ženklas yra pasitelkus fantaziją sudarytas žodis.
- 28 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad conceptualiu požiūriu, kaip ginčijamo sprendimo 44 punkte teisingai nurodė Apeliacinė taryba, negalimas joks palyginimas. Atitinkama

visuomenė mano, kad ankstesniu prekių ženklų daroma nuoroda į Spa miestą (Belgija), kuris žinomas dėl savo mineralinio vandens ir termų, į Belgijos automobilių trasą Spa-Francorchamps ar į apibūdinamąjį termų šaltinio, kaip antai garinės turkų pirtys ar sauna, reikšmę (žr. minėto sprendimo *SPA-FINDERS* 44 punktą). Tačiau „spago“ yra išgalvotas žodis, kuris jokia oficialia Beniliukso šalių kalba nieko nereiškia.

29 Todėl tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra tik mažas panašumo laipsnis.

30 Be to, norint įvertinti, ar tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra ryšys, taip pat reikia atsižvelgti į nagrinėjamų prekių pobūdį. Šiuo atžvilgiu visų pirma reikia konstatuoti, kad dėl gėrimuose esančio alkoholio juos galima atskirti nuo vandens arba nealkoholinių gėrimų. Šie gėrimai pasižymi skirtingomis savybėmis. Paprastai alkoholiniai gėrimai vartojami esant ypatingoms aplinkybėms ar švenčių proga, o vanduo ir nealkoholiniai gėrimai – kiekvieną dieną. Be to, vandens vartojimas gyvybiškai reikalingas. Pakankamai informuotu, protingai pastabiu ir nuovokių laikomam paprastam vartotojui toks alkoholinių ir nealkoholinių gėrimų atskyrimas yra svarbus ir netgi būtinas, nes kai kurie vartotojai nenori ar netgi negali vartoti alkoholio. Be to, paprastai alkoholinių gėrimų kaina yra daug didesnė už nealkoholinių gėrimų kainą. Taip pat daugeliu atžvilgių prekyba alkoholiu yra labiau reglamentuota. Visų pirma ji siejama su licencijos prekiauti alkoholiniais gėrimais gavimu, be to alkoholiniai gėrimai parduodami tik tam tikro minimalaus amžiaus sulaukusiems asmenims. Tai, kad nagrinėjami gėrimai gali būti vartojami tose pačiose vietose ir kaip priedai, nes jie gali būti sumaišomi ar pateikiami kartu, ir tai, kad dažnai juos vartoja tie patys asmenys arba jais prekiaujama panašiuose prekybos vietose, nepaneigia šios išvados (šiuo atžvilgiu žr. 2005 m. vasario 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Lidl Stiftung prieš VRDT – REWE-Zentral (LINDENHOF)*, T-296/02, Rink. p. II-563, 54–57 punktus).

31 Todėl atsižvelgiant į skirtingą prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių pobūdį reikia pastebėti, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle „SpagO“ esančio

elemento „spa“ paprastas Beniliukso šalių vartotojas nelaikys susijusiu su mineraliniu vandeniu, kuriuo prekiaujama žymint jį ankstesniu prekių ženklu.

32 Palyginimas, kurį ieškovė daro su atsisakymais įregistruoti dėl ankstesnio prekių ženklo gero vardo, nėra svarbus.

33 Pirma, kalbant apie rėmimąsi VRDT sprendimų priėmimo praktika, užtenka priminti, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką Apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumas vertinamas remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne ankstesniais jų sprendimais (žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 68 punktą ir jame nurodytą teismų praktiką).

34 Antra, nagrinėjamu atveju prašomas įregistruoti prekių ženklas yra vienas žodis „SpagO“, o ne „SPA GO“ arba „SPA-GO“. Šiuo atžvilgiu reikia pastebėti, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas vaizduojamas kitaip nei ieškovės ieškinyje nurodyti prekių ženklai, kuriuose elementas „spa“ akivaizdžiai atsiskiria, užima dominuojančią padėtį ir prie jo yra papildomų elementų, kurie paprastai būna tik apibūdinamojo pobūdžio. Byloje, kurioje 2008 m. birželio 19 d. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą *Mülhens prieš VRDT – Spa Monopole (MINERAL SPA)* (T-93/06, 29–39 punktai), žodžio dalį „spa“ galima buvo atskirti nuo pirmojo elemento, o žodžiu „minéral“ buvo apibūdinamos nagrinėjamos prekės sudėtinės dalys, tačiau šioje byloje žodis „spago“ yra naujadaras, kuriame elementas „spa“ išnyksta prekių ženklo, kurį prašoma įregistruoti, sukuriame bendrame įspūdyje.

35 Dėl tos pačios priežasties ieškovės argumentui, jog dėl to, kad ankstesnis prekių ženklas visiškai pakartojamas prašomame įregistruoti prekių ženkle, prekių ženkloi, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs, negalima pritarti. Nagrinėjamu atveju, priešingai nei teigia ieškovė, elementas „spa“ nėra dominuojantis prašomo įregistruoti žymens elementas. Net jeigu vartotojai neprisimena, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle raidės „s“ ir „o“ rašomos didžiosiomis raidėmis, kaip nurodyta anksčiau, žymenį „SpagO“ atitinkama visuomenė laikys nieko nereiškiančiu išgalvotu žodžiu.

36 Nors ieškovė nurodo, jog ankstesnis prekių ženklas turi gerą ar net labai gerą vardą, tai nekeičia išvados, kad nagrinėjamu atveju tarp ankstesnio prekių ženklo ir prašomo įregistruoti prekių ženklo yra tik mažas vizualaus ir fonetinio panašumo laipsnis. Tačiau pagal gerai nustatyto gero vardo kriterijų nereikalaujama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, egzistuotų ryšys (minėto sprendimo *Intel Corporation* 64 punktą).

37 Todėl Apeliacinė taryba teisingai manė, kad, nepaisant per tam tikrą laikotarpį ankstesnio prekių ženklo įgyto ryškaus skiriamąjo požymio, tarp žymenų, dėl kurių kilo ginčas, esančio panašumo neužtenka tam, kad tarp prašomo įregistruoti prekių ženklo alkoholiniams gėrimams ir ankstesnio prekių ženklo mineraliniam vandeniui būtų nustatytas ryšys.

38 Atsižvelgiant į tai, kad neįvykdyta viena iš trijų Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies taikymo kumuliacinių sąlygų, nebūtina nagrinėti, ar egzistuoja šios nuostatos trečiojoje sąlygoje numatyta žala.

39 Iš to matyti, kad vienintelis ieškinio pagrindas, susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu, yra nepagrįstas, todėl ieškinį reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

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

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV* bylinėjimosi išlaidas.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Paskelbta 2009 m. lapkričio 12 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.