

BENDROJO TEISMO (aštuntoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. vasario 17 d.*

Byloje T-385/09

Anncó, Inc., įsteigta Vilmingtone, Delavere (Jungtinės Amerikos Valstijos), atstovaujama advokato G. Triet,

ieškovė,

prieš

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

atsakovę,

kita procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šalis:

Freche et fils asociés, įsteigta Paryžiuje (Prancūzija),

* Proceso kalba: anglų.

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2009 m. liepos 1 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 1485/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Freche et fils associés* ir *Annco, Inc.*,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija),

kurį pasitarimo metu sudarė pirmininkė M. E. Martins Ribeiro (pranešėja), teisėjai S. Papasavvas ir A. Dittrich,

kancleris E. Coulon,

susipažinęs su ieškiniu, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2009 m. spalio 2 d.,

susipažinęs su atsakymu į ieškinį, pateiktu Bendrojo Teismo kanceliarijai 2010 m. sausio 11 d.,

atsižvelgęs į tai, kad nė viena šalis per mėnesį po to, kai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą, nepateikė prašymo surengti teismo posėdį, todėl, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo pranešimu bei pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 135a straipsnį, nusprendęs priimti sprendimą be žodinės proceso dalies,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2004 m. kovo 16 d. *Annco, Inc. SA* pagal iš dalies pakeistą 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), kuris buvo 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 ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) paraišką įregistruoti Bendrijos prekių ženklą.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo ANN TAYLOR LOFT.
- 3 Pagal peržiūrėtą ir iš dalies pakeistą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti prekės ir paslaugos, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 18, 25 ir 35 klasėms ir pagal kiekvieną iš jų atitinka šį aprašymą:
 - 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai, jų gaminiai; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos; rankinės, piniginės, lagaminai“

- 25 klasė: „Drabužiai, avalynė, galvos apdangalai, suknelės, sijonai, kostiumai, džinsai, megztiniai, marškiniai, T-marškinėliai, marškinėliai, sporto kostiumai, puloveriai, megztiniai, pirštinės, naktiniai marškiniai, peniuarai, maudymosi kostiumėliai, palaidinės, batai, kelnės, šortai, liemenės, paltai, kojinės, trikotažas, kepurės, kepurės su snapeliu, diržai, skaros ir apatiniai rūbai“;

 - 35 klasė: „Mažmeninės prekybos paslaugos; mažmeninės prekybos internete paslaugos; mažmeninės prekybos rūbais, avalyne, rankinėmis, aksesuarais iš odos ir odos pakaitalų, juvelyriniais dirbiniais, tualetu reikmenimis, kvepalais ir kosmetika paslaugos“.
- 4 Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2004 m. gruodžio 20 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 51/2004.
- 5 2005 m. kovo 18 d. *Freche et fils*, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu (dabar Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsnis), pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos ir nurodė galimybę supainioti prekių ženklus, kaip ji apibrėžta Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte (dabar Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punktas).
- 6 Protestas buvo grindžiamas kai kuriomis prekėmis ir paslaugomis, žymimomis žodiniu prekių ženklu LOFT, 2003 m. rugpjūčio 22 d. įregistruotu Prancūzijoje

numeriu 13089435, kurio registracija įsigaliojo 2001 m. kovo 16 d., be kita ko, 18 ir 25 klasių prekėms, pagal kiekvieną iš šių klasių atitinkančioms ši aprašymą:

- 18 klasė: „Odos ir odų pakaitalai; dirbiniai iš odos ir odos pakaitalų (išskyrus dėklus, pritaikytus prekėms, kurioms jie yra skirti, pirštines ir diržus); piniginės ne iš brangiųjų metalų; rankinės; kelioniniai krepšiai; dėžutės iš odos ar odkartonio; kelioniniai lagaminai; odiniai (kailiniai) uždangalai; zomša, išskyrus skirtą valymui; gyvūnų odos; lagaminai ir kelioniniai krepšiai; lietaus ir saulės skėčiai, lazdos“,

- 25 klasė: „Drabužiai, apatiniai drabužiai, sporto apranga, išskyrus skirtą nardymui, diržai, pirštines, avalynė, galvos apdangalai“.

- 7 Protestas buvo pateiktas dėl visų prekių ženklų paraiškoje nurodytų prekių ir paslaugų.
- 8 2008 m. rugpjūčio 12 d. sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą 18 ir 25 klasių prekių atžvilgiu, remdamasis tuo, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, ir atmetė protestą 35 klasės paslaugų atžvilgiu. Protestų skyrius konstatavo, kad nagrinėjamos prekės yra panašios, ir pažymėjo, kad, vertinant visapusiškai, žymenų LOFT ir ANN TAYLOR LOFT panašumo laipsnis yra vidutinis, nes su „loft“ susijusi idėja panaudota abiejuose žymenyse. Dėl prekių tapatumo ir to, kad žodis „loft“ prašomame įregistruoti prekių ženkle turi išskirtinę autonomišką padėtį, vartotojai gali manyti, kad aptariamoms prekėms yra pagamintos susijusių įmonių.

- 9 2008 m. spalio 10 d. ieškovė pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius (dabar Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai) pateikė apeliaciją VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.
- 10 2009 m. liepos 1 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Pirmoji apeliacinė taryba apeliaciją atmetė. Ji nusprendė, pirma, kad prašomu įregistruoti prekių ženklų žymimos prekės ir ankstesniu prekių ženklų žymimos prekės yra tapačios, ir, antra, kad, nepaisant didelio conceptualaus panašumo, vertinant visapusiškai, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra mažai panašūs. Apeliacinė taryba nusprendė, kad egzistuoja galimybė supainioti prekių ženklus, nes bendras žodis „loft“ yra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas ir vienintelis ankstesnio prekių ženklo elementas. Atitinkama visuomenė, kurią sudaro paprasti Prancūzijos odos dirbinių ir aprangos pirkėjai, gali manyti, kad prekės pagamintos tos pačios įmonės arba kad ANN TAYLOR LOFT yra *Freche et fils associés* naujos gaminių serijos pavadinimas.

Šalių reikalavimai

- 11 Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

— pripažinti, kad ieškinys yra pagrįstas,

— panaikinti ginčijamą sprendimą,

- pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad būtų leista registruoti prekių ženklą ANN TAYLOR LOFT ne tik 35 klasei, kurios atžvilgiu Protestų skyrius pagrįstai leido jį registruoti ir tam nebuvo prieštaraujama, bet ir 18 ir 25 klasėms,

- priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

¹² VRDT Bendrojo Teismo prašo:

- atmesti ieškinį,

- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl prašymo panaikinti ginčijamą sprendimą

- ¹³ Ieškovė remiasi dviem ieškinio pagrindais, susijusiais su Reglamento Nr. 207/2009 75 straipsnio antro sakinio ir šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimais.
- ¹⁴ Pirmiausia reikia išnagrinėti ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

- 15 Pagal Reglamento Nr. 207/2009 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“.
- 16 Be to, pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesniais prekių ženklais reikia laikyti prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.
- 17 Pagal nusistovėjusią teismo praktiką galimybę supainioti sudaro tai, kad visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės, arba tam tikrais atvejais ekonomiškai susijusių įmonių (žr. 2008 m. rugsėjo 10 d. Pirmosios instancijos sprendimo *Boston Scientific prieš VDRT – Terumo (CAPIO)*, T-325/06, neskelbiamo Rinkinyje, 70 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 29 punktą ir 1999 m. birželio 22 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97*, Rink. p. I-3819, 17 punktą).
- 18 Be to, akivaizdu, kad galimybė suklaidinti visuomenę turi būti vertinama visapusiškai ir atsižvelgiant į visus su nagrinėjama byla susijusius veiksnius (žr. 17 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 71 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SABEL, C-251/95*, Rink. p. I-6191, 22 punktą; 17 punkte minėto Sprendimo *Canon* 16 punktą ir 17 punkte minėto Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktą).

- 19 Šis visapusiškas vertinimas reiškia, kad veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama, pavyzdžiui, prekių ženklų panašumas ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumas, yra vienas nuo kito kažkiek priklausomi. Todėl mažas prekių ar paslaugų, kurioms skirti prekių ženklai, panašumo laipsnis gali būti kompensuojamas dideliu prekių ženklų panašumo laipsniu, ir atvirkščiai (2007 m. rugsėjo 13 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VDRT, C-234/06 P*, Rink. p. I-7333, 48 punktą; 2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VDRT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 25 punktą; taip pat pagal analogiją žr. 17 punkte minėto Sprendimo *Canon* 17 punktą). Šių veiksmų tarpusavio priklausomybė yra atskleista Reglamento Nr. 207/2009 aštuntoje konstatuojamoje dalyje, pagal kurią panašumo koncepcija turi būti aiškinama susietai su galimybe suklaidinti, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimo susiejimo su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojančio panašumo (žr. 17 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 72 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 20 Be to, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek jis susijęs su vizuali, fonetiniu ar konceptuali žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Iš tikrųjų iš Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto formuluotės, pagal kurią „yra galimybė suklaidinti visuomenę“, matyti, kad tai, kaip paprastas nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojas suvokia prekių ženklą, yra lemiamas kriterijus visapusiškai vertinant galimybę suklaidinti. Paprastas vartotojas prekių ženklą dažniausiai suvokia kaip visumą ir nenagrinėja įvairių jo detalių (žr. 17 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 73 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką; taip pat pagal analogiją žr. 18 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 23 punktą).
- 21 Visapusiško galimybės supainioti vertinimo tikslais paprastas atitinkamų prekių vartotojas laikomas pakankamai informuotu ir protingai pastabiu bei nuovokiu. Be to, reikia priminti, kad paprastas vartotojas tik retai turi galimybę tiesiogiai palyginti įvairius prekių ženklus ir jam tenka pasikliauti netobulai prisimenamu jų vaizdu. Reikia atsižvelgti ir į aplinkybę, kad paprasto vartotojo pastabumo lygis gali skirtis,

nelygu nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategorija (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Oberhauser prieš VDRT – Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rink. p. II-4359, 28 punktą ir 2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BMI Bertollo prieš VDRT – Diesel (DIESELIT)*, T-186/02, Rink. p. II-1887, 38 punktą; taip pat pagal analogiją žr. 17 punkte minėto Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 26 punktą).

- 22 Nagrinėjamu atveju ankstesnis prekių ženklas yra Prancūzijoje įregistruotas nacionalinis prekių ženklas. Todėl, kaip ginčijamo sprendimo 12 punkte konstatavo Apeliacinė taryba, turi būti atsižvelgiama tik į Prancūzijos teritoriją. Taip pat nustatyta, kad, kaip teisingai ginčijamo sprendimo 13 punkte nurodė Apeliacinė taryba, atitinkamą visuomenę sudaro paprastas odos dirbinių ir aprangos prekių Prancūzijos vartotojas, o tai atitinka plačią visuomenės grupę. Šiems teiginiams, kurių ieškovė neginčijo, reikia pritarti.
- 23 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, reikia išnagrinėti Apeliacinės tarybos atliktą galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, vertinimą.

Dėl prekių panašumo

- 24 Šiuo atžvilgiu pakanka konstatuoti, kad pozicijai, kurios ginčijamo sprendimo 10 punkte laikėsi Apeliacinė taryba, ir kurios, beje, neginčijo ieškovė, jog aptariamoms prekėms yra tapačios, reikia pritarti.

Dėl žymenų panašumo

- 25 Kaip pažymėta šio sprendimo 20 punkte, visapusiškas galimybes supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualių nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu išpūdžiu, visų pirma atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (taip pat žr. 2010 m. rugsėjo 2 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Klein Trademark Trust prieš VDRT, C-254/09 P*, Rink. p. I-7989, 45 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 26 Taip pat iš teismo praktikos matyti, kad du prekių ženklai yra panašūs, jeigu atitinkamos visuomenės požiūriu jie tapatūs bent iš dalies vienu ar keliais svarbiais aspektais (19 punkte minėto Sprendimo *MATRATZEN* 30 punktas ir 17 punkte minėto Sprendimo *CAPIO* 89 punktas; taip pat pagal analogiją žr. 18 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 23 punktą).
- 27 Šiuo atveju ankstesnį prekių ženklą sudaro tik žodis *loft*“, o prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro žodinis elementas „*ann taylor loft*“.
- 28 Visų pirma Apeliacinė taryba konstatavo, kad tarp nagrinėjamų žymenų yra vizualių ir fonetinių panašumų, tačiau panašumas nėra didelis, nes prieš žodį „*loft*“ prašomame įregistruoti prekių ženkle eina kiti elementai. Nors ieškovė tvirtina, kad nagrinėjamų žymenų vizualus ir fonetinis išpūdžiai yra labai skirtingi dėl to, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle yra dominuojantis elementas „*ann taylor*“, ji pripažįsta, kad „nagrinėjami žymenys yra kažkiek panašūs“. Todėl Apeliacinės tarybos išvadai šiuo klausimu reikia pritarti.

- 29 Nagrinėdama konceptualų panašumą Apeliacinė taryba, visiškai pritardama Protestų skyriaus padarytai išvadai, ginčijamo sprendimo 18 ir 20 punktuose nusprendė, kad žodinis žymuo ANN TAYLOR LOFT yra panašus į visą anglosaksišką asmenvardį, kuriame žodis „ann“ gali lengvai būti identifikuojamas kaip vardas, žodis „taylor“ – kaip antras vardas arba jo elementas, o žodis „loft“ – kaip pavardė. Remdamasi 2008 m. gruodžio 2 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu *Harman International Industries prieš VDRT – Becker (Barbara Becker)* (T-212/07, Rink. p. II-3431), ginčijamo sprendimo 19 punkte Apeliacinė taryba pridūrė, kad elementas „loft“, kaip pavardė, yra prašomo įregistruoti prekių ženklą dominuojantis elementas. Be to, ginčijamo sprendimo 23 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, kad žodis „loft“ yra skiriamasis elementas, nes jis Prancūzijoje yra užsienietiškas žodis, kuris nebūtinai suvokiamas kaip bendrinis prekių pardavimo vietos pavadinimas. Žodis „loft“ greičiau suvokiamas kaip nieko nereiškiantis angliškas daiktavardis arba kaip pavardė.
- 30 Ieškovė ginčija šią analizę. Jos teigimu, Prancūzijos visuomenė, abiem nagrinėjamiems žymenims bendro žodžio „loft“ nesuvoks kaip anglosaksiškos pavardės, nes šis žodis prancūzų kalboje vartojamas vadinti sandėliavimo patalpas, paverstas į gyvenamąsias patalpas, skirtas privačiam naudojimui arba komercijai. Taigi, nepaisant to, kad abiejuose žymenyse yra žodis „loft“, elementas „ann taylor“, būdamas skiriamasis ir dominuojantis prekių ženklų ANN TAYLOR ir ANN TAYLOR LOFT elementas, dominuos, o kitos sudedamosios dalys bus nesvarbios. Todėl tarp nagrinėjamų žymenų nėra jokio konceptualaus panašumo.
- 31 Reikia pažymėti, kad Apeliacinės tarybos analizei, kuri paremta klaidinga prielaida, negalima pritarti.
- 32 Iš tikrųjų, kaip savo sprendime konstatavo Protestų skyrius, žodis „loft“ prancūzų kalboje reiškia tam tikrą būsto tipą, o ne užsienietišką žodį. Nors yra kilęs iš angliško

ekvivalento, žodis „loft“ pateko į prancūzų kalbą ir tapo tikru prancūzišku žodžiu. Vadinasi, paprastas Prancūzijos vartotojas, susidūręs su šiuo žodžiu, kurio reikšmė prancūzų kalboje yra aiški, sies jį su tam tikru būsto tipu, o ne su užsienietiška pavarde, kuri, beje, ir pačios VDRT nuomone, nėra labai dažna anglosaksų šalyse. Be to, negalima teigti, kad žodis „loft“ yra retai vartojamas prancūzų kalboje.

- 33 Kita vertus, negalima pritarti ieškovės argumentui, kad elementas „ann taylor“ dominuoja bendrame išpūdyje, nes žymenys ANN TAYLOR ir ANN TAYLOR LOFT turi gerą vardą visuomenėje.
- 34 Šiuo atžvilgiu pakanka konstatuoti, kad ieškovė nepateikė jokie įrodymo, patvirtinančio, kad žymenys ANN TAYLOR LOFT ar ANN TAYLOR atitinkamoje visuomenėje turi gerą vardą, nes įrodymai yra susiję su Jungtinėmis Valstijomis. Šiuo atžvilgiu interneto tinklavietės buvimo nepakanka įrodyti gero vardo egzistavimą. Be to, pati ieškovė pažymi, jog „ėmėsi tam tikrų veiksmų, kad galėtų išplėsti savo veiklą kitose, tarp jų ir Europos Sąjungos, šalyse“, o tai rodo, kad šiuo metu prašomas įregistruoti prekių ženklas ar žymuo ANN TAYLOR neturi gero vardo Europos Sąjungoje ir, konkrečiai kalbant, Prancūzijoje.
- 35 Be to, net jei elementas „ann taylor“ galėtų būti laikomas dominuojančiu žymens ANN TAYLOR LOFT elementu, conceptualaus panašumo negalima nagrinėti atsižvelgiant tik į dominuojantį elementą, nes pagal teismo praktiką panašumas gali būti vertinamas remiantis vien dominuojančiu elementu tik tuomet, jei visos kitos prekių ženklų sudedamosios dalys yra nesvarbios (2009 m. rugsėjo 3 d. Teisingumo Teismo

sprendimo *Aceites del Sur-Coosur prieš Koipe ir VDRT, C-498/07 P*, Rink. p. I-7371, 62 punktas).

- 36 Prašomame įregistruoti prekių ženkle esančio žodžio „loft“ negalima laikyti nesvarbiu bendrame išpūdyje, nes jis užbaigia elementą „ann taylor“ ir prideda jam savybę, kuri, turint omenyje nagrinėjamas prekes, gali būti susijusi su drabužių serija, kuri atitiktų tam tikrą gyvenimo būdą, susijusį su nauju būsto stiliumi, arba perimtų iš jo tam tikrus kodus.
- 37 Be to, negalima ginčyti, kad prašomo įregistruoti prekių ženklo sukuriame bendrame išpūdyje elementas „ann taylor“ Prancūzijos visuomenės požiūriu yra akivaizdžiai labiau skiriamą pobūdžio nei žodis „loft“ jau vien dėl to, kad pastarasis prancūzų kalboje turi aiškią ir tikslią reikšmę. Elementas „ann taylor“ nurodo angliškus vardus arba vardą ir pavardę, todėl jie labiau patrauks Prancūzijos visuomenės dėmesį.
- 38 Iš viso to, kas pasakyta, matyti, kad, visapusiškai vertinant, turint omenyje tai, kad vizualūs ir fonetiniai panašumai nėra dideli, o tarp nagrinėjamų žymenų yra tam tikras konceptualus panašumas, darytina išvada, jog, atsižvelgiant į tai, kad elementas „ann taylor“ yra labiausiai išsiskiriantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas ir labiau patraukia atitinkamos visuomenės dėmesį, bendras nagrinėjamų žymenų panašumas yra mažas.

Dėl galimybės supainioti

- 39 Primintina, kad galimybė supainioti egzistuoja tada, kai ir nagrinėjamų prekių ženklų panašumo laipsnis, ir šiais prekių ženklais žymimų prekių ar paslaugų

panašumo laipsnis yra labai dideli (19 punkte minėto Sprendimo *MATRATZEN* 45 punktas).

- 40 Ieškovė iš esmės teigia: kadangi žymens ANN TAYLOR LOFT pradžioje yra skiriamasis ir dominuojantis elementas „ann taylor“, nėra galimybės suklaidinti atitinkamą visuomenę, kad ji galėtų manyti, jog nagrinėjami žymenys yra dvi skirtingos prekių serijos, pateiktos kontroliuojant tai pačiai bendrovei arba ekonomiškai susijusioms bendrovėms.
- 41 Ginčijamo sprendimo 19 punkte Apeliacinė taryba nusprendė priešingai, kad žodis „loft“ yra prašomo įregistruoti prekių ženkle dominuojantis elementas, todėl egzistuoja galimybė supainioti, nes prekės yra tapačios.
- 42 Šiai Apeliacinės tarybos išvadai negalima pritarti.
- 43 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad atsižvelgiant į analizuojant nagrinėjamų žymenų konceptualų panašumą padarytas išvadas, žodis „loft“ nėra dominuojantis prašomo įregistruoti prekių ženkle elementas. Be to, iš šių išvadų matyti, kad būtent elementas „ann taylor“, kuris nieko nereiškia atitinkamai visuomenei, turi būti laikomas labiau išsiskiriančiu prašomo įregistruoti prekių ženkle elementu negu žodis „loft“, nes pastarasis turi tikslią reikšmę toje visuomenėje.
- 44 Be to, nagrinėjami žymenys yra mažai panašūs vizualiai ir fonetiškai ir kažkiek panašūs konceptualiai.

- 45 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad aprangos sektoriuje tas pats prekių ženklas dažnai būna skirtingų konfigūracijų, nelygu juo žymimų prekių rūšis. Šiame sektoriuje taip pat įprasta, kad tas pats drabužių gamintojas skirtingoms gamybos linijoms atskirti naudoja išvestinius prekių ženklus, tai yra žymenis, išvestus iš pagrindinio prekių ženklo ir kartu su juo turinčius bendrą dominuojantį elementą (žr. 2004 m. spalio 6 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *New Look prieš VDRT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ir NLCollection)*, T-117/03–T-119/03 ir T-171/03, Rink. p. II-3471, 51 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 46 Manytina, kad, atsižvelgiant visų pirma į prekių pobūdį ir jų pardavimo būdą, į aprangos prekių žymėjimo prekių ženklais tendencijas ir galiausiai – į atitinkamos visuomenės lūkesčius ir įpročius, atitinkama visuomenė, susidūrusi su šiais dviem žymenimis, nepastebėtų tarp jų ryšio, nes labiausiai išsiskiriantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas nesutampa su vieninteliu ankstesnio prekių ženklo elementu, be to, įprasta, jog iš „pagrindinio prekių ženklo“ išvesti prekių ženklai, prie jo pridodant šalutinę seriją apibūdinančius elementus.
- 47 Iš tikrųjų, kaip teisingai pastebėjo ieškovė, atitinkama visuomenė yra įpratusi, kad vienas gamintojas parduoda įvairias prekių serijas, kurios yra žymimos kūrėjo ir (arba) atitinkamų mados namų pavadinimu, prie kurio, atsižvelgiant į serijos ypatumus (sporto, išieginė, laisva ir pan.), pridodamas serijos pavadinimas.
- 48 Šiuo atveju, atsižvelgiant į bendrą nagrinėjamų žymenų daromą įspūdį, buvo pripažinta, kad jie yra mažai panašūs. Nepaisant to, kad prekės yra tapačios, reikia konstatuoti: kadangi nagrinėjami žymenis yra mažai panašūs, atitinkama visuomenė, įpratusi, kad tas pats drabužių gamintojas naudoja iš pagrindinio prekių ženklo išvestus prekių ženklus, negalės nustatyti ryšio tarp žymenų ANN TAYLOR LOFT ir LOFT,

nes ankstesniame prekių ženkle nėra elemento „ann taylor“, kuris, kaip pažymėta šio sprendimo 37 punkte (taip pat žr. 43 punktą), yra labiausiai išsiskiriantis prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas.

- 49 Be to, net jei elementas „loft“ prašomame įregistruoti prekių ženkle išlaikytų autonomišką išsiskiriančią padėtį, iš to nebūtų galima automatiškai daryti išvados, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis.
- 50 Iš tikrųjų apie galimybės supainioti egzistavimą negalima spręsti abstrakčiai, bet ji turi būti vertinama atliekant visapusišką analizę, atsižvelgiant į visus konkrečioje byloje svarbius veiksnius (18 punkte minėto Sprendimo *SABEL* 22 punktas; taip pat žr. 2005 m. spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Medion, C-120/04*, Rink. p. I-8551, 37 punktą), pavyzdžiui, nagrinėjamų prekių ir paslaugų pobūdį, pardavimo metodus, didesnę ar mažesnę visuomenės dėmesingumą lygi ir jos įpročius atitinkamame sektoriuje. Išnagrinėjus šio sprendimo 45–48 punktuose nurodytus šioje byloje svarbius veiksnius, matyti, kad jie neleidžia teigti, jog *prima facie* egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus žymenis.
- 51 Iš viso to, kas pasakyta, darytina išvada, jog reikia pritarti pirmajam ieškinio pagrindui, ir, nesant reikalo nagrinėti antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su teise būti išklaustam, panaikinti ginčijamą sprendimą.

Dėl prašymo pakeisti ginčijamą sprendimą

52 Kalbant apie trečiąjį reikalavimą, kuriuo ieškovė Bendrojo Teismo iš esmės prašo pakeisti ginčijamą sprendimą taip, kad būtų leista registruoti paraiškoje nurodytą prekių ženklą, reikia priminti: kadangi pati Apeliacinė taryba pagal Reglamento Nr. 207/2009 64 straipsnio 1 dalį turi teisę įgyvendinti padalinio, kurio sprendimas joje ginčijamas, kompetenciją, Bendrasis Teismas, pasinaudodamas savo sprendimų peržiūrėjimo teise, gali įgyvendinti žemesnių VRDT padalinių, kurių sprendimai gali būti skundžiami Apeliacinei tarybai, kompetenciją. Todėl tokiomis aplinkybėmis Bendrasis Teismas gali priimti sprendimą, kurį galėjo priimti ekspertas, Protestų skyrius ar Anuliavimo skyrius. Tačiau jis negali priimti sprendimų, kurių neturi teisės priimti šie padaliniai. Dėl šios priežasties Bendrasis Teismas negali registruoti prekių ženklo, nes registravimas nepriklauso nei ekspertui, nei Protestų skyriaus kompetencijai (šiuo klausimu žr. 2009 m. birželio 20 d. Pirmosios instancijos teismo nutarties *Securvita prieš VDRT (Natur-Aktien-Index)*, T-285/08, Rink. p. II-2171, 16–23 punktus).

53 Todėl trečiąjį reikalavimą reikia atmesti kaip nepriimtina.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

54 Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi VRDT bylą pralaimėjo, ji turi padengti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal jos pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

BENDRASIS TEISMAS (aštuntoji kolegija)

nusprendžia:

- 1. Panaikinti 2009 m. liepos 1 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimą (byla R 1485/2008-1).**
- 2. Likusi ieškinio dalis yra nepriimtina.**
- 3. Priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Paskelbta 2011 m. vasario 17 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.